

Señor Director
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-046020- -00006-0000

Fecha: 2014-07-11 16:41:04 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 8

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 523

Referencia : Expediente No. **13.046.020**
Asunto : Solicitud de patente para: **"COMPUESTO HETEROCÍCLICO QUE TIENE UNA ACCIÓN POTENCIADORA DEL RECEPTOR DE AMPA (ÁCIDO α -AMINO-3-HIDROXI-5-METIL-4-ISOXAZOLPROPIÓNICO)"**
Solicitante : TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
Fecha de solicitud : 07 de Marzo de 2013

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. **2471** notificado por fijación en lista el 04 de Marzo de 2014.

2. Mediante memorial del 29 de Mayo de 2014 se solicitó oportunamente plazo para responder la acción oficial No. **2471**.

3. Mediante oficio No. **2471** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las observaciones realizadas en el oficio se refieren a la presencia de reivindicaciones referentes a un uso o segundo uso, a la presencia de excepciones de patentabilidad, a la claridad del pliego reivindicatorio, y a la novedad de las reivindicaciones 1 y 18 en vista del documento **D1**: JP2009248543.

4. **Respuesta a las objeciones**

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se desea presentar las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 852 - Tel: (57-4) 520 4760 / (57-4) 326 0789 / (57) 317 365 8663 / (57) 318 532 2365- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

4.1 Modificación de una solicitud en trámite

De acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 8 reivindicaciones.

Se han introducido las siguientes modificaciones al capítulo reivindicatorio:

- La reivindicación 1 ha sido modificada para incorporar el objeto de la reivindicación 12.
- Se ha agregado una nueva reivindicación 3 que se encuentra basada en la descripción de la presente solicitud, párrafo [0153]. A este respecto, indicamos que el alcance de la nueva reivindicación 3 corresponde a los compuestos A-D, los cuales fueron probados en el Ejemplo Experimental 2.
- El compuesto representado por la fórmula (I') en la reivindicación 18 (nueva 8) se ha limitado al compuesto de cualquiera una de las reivindicaciones modificadas 1 a 7.
- Las reivindicaciones 2 a 12 y 19 a 23 han sido eliminadas.

Así, las reivindicaciones son ahora muy claras y precisas en el momento de señalar la naturaleza de la invención reivindicada y es evidente que las características técnicas esenciales de la invención están establecidas.

Por lo anterior, las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la claridad y concisión del pliego reivindicatorio se ven superadas. En consecuencia, se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el nuevo análisis de patentabilidad.

4.2 Argumentos con respecto a la falta de Novedad

De acuerdo al artículo 16 de la Decisión 486, se determina:

“Artículo 16: Una invención se considerará nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica.

CAVELIER

A B O G A D O S

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, o en su caso, de la prioridad reconocida.”

La novedad de una invención se evalúa a través de la comparación uno a uno de sus características esenciales. De este modo, una invención puede ser objetada por novedad cuando sus características esenciales son exactamente iguales a las de un antecedente que represente el estado de la técnica conocido al momento de presentar la solicitud. Por lo tanto en caso que llegue a existir al menos una diferencia en dicha comparación, se afirma que la invención SI cumple con el requisito de novedad.

Con base en lo anterior, respetuosamente solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se objeta la novedad, con base en la siguiente información:

A este respecto amablemente señalamos que, tal como lo mencionamos anteriormente, la materia de la reivindicación 12 original ha sido incorporada en la reivindicación 1. Adicionalmente, el compuesto representado por la fórmula (I') en la reivindicación 18 original (nueva 8) ha sido limitado al compuesto de cualquiera una de las reivindicaciones 1 a 7 modificadas. En vista de lo anterior, debido a que la reivindicación 12 original no había sido objetada por carecer de novedad, la nueva reivindicación 1 ahora contiene materia que es nueva y por lo tanto es novedosa. Así mismo, las reivindicaciones 2 a 8 dependientes de la 1 son nuevas.

De esta forma, se ven superadas las objeciones con respecto a novedad para la presente invención toda vez que es claro que el documento D1 no anticipa como un todo las características técnicas esenciales del método objeto de protección tal como se encuentra reivindicado en el nuevo pliego reivindicatorio.

De acuerdo con los argumentos anteriormente explicados, la invención de la presente solicitud de patente es novedosa sobre el documento del estado de la técnica D1 citado por el Examinador.

4.3 Conclusión

Por todo lo anterior, el documento D1 no resulta una anterioridad válida capaz de afectar la novedad de la invención de la presente solicitud. Por lo tanto, consideramos que el Examinador está pasando por alto que una sola diferencia con respecto al estado de la técnica, permite concluir que el objeto reivindicado es nuevo.

5. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente. En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podrá ser negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la acción oficial No. 2471, toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisión violaría tanto el tenor literal del artículo 45 de la Decisión 486 como el derecho constitucional al debido proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del artículo 45, respetuosamente solicitamos al Examinador expedir una nueva acción oficial que permita a mi representada contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentabilidad.

6. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 8 reivindicaciones

Señor Director,

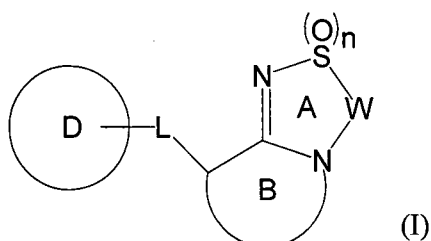

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

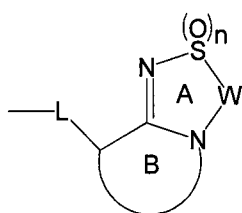
REIVINDICACIONES

1. Un compuesto representado por la fórmula (I):

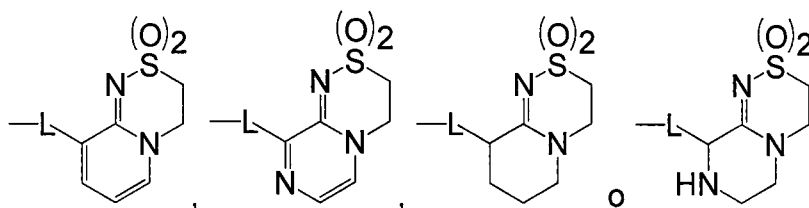


caracterizado porque

la fórmula estructural parcial representada por la fórmula (I):



es .



el anillo B está opcionalmente sustituido con sustituyente seleccionado de un átomo de halógeno, hidroxilo, alquilo C₁₋₆ y alcoxi C₁₋₆,

el anillo D es cicloalcano C₃₋₇, benceno, naftaleno, piridina o tiofeno opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados de

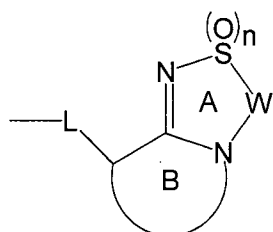
- (1) un átomo de halógeno;
- (2) hidroxilo;
- (3) alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido con sustituyente seleccionado de 1) un átomo de halógeno y 2) fenilo opcionalmente sustituido con sustituyente seleccionado de un átomo de halógeno y alquilo C₁₋₆;
- (4) cicloalquilo C₃₋₇;
- (5) fenil-carbonilo;
- (6) alquenilo C₂₋₆ sustituido con fenilo;
- (7) fenilo opcionalmente sustituido con un átomo de halógeno o alquilo C₁₋₆;
- (8) pirrolidina;
- (9) dihidrobenzofurano;
- (10) alquil C₁₋₆-sulfonilo sustituido con un átomo de halógeno;

- (11) alcoxi C_{1-6} opcionalmente sustituido con sustituyente seleccionado de un átomo de halógeno, cicloalquilo C_{3-7} , fenilo sustituido con un átomo de halógeno, tetrahydrofurano y tetrahidropirano;
- (12) cicloalquil C_{3-7} -oxi opcionalmente sustituido con alquilo C_{1-6} ;
- (13) cicloalquenil C_{3-7} -oxi opcionalmente sustituido con alquilo C_{1-6} ;
- (14) feniloxi opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados de un átomo de halógeno, ciano, hidroxil, alquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido con un átomo de halógeno y alcoxi C_{1-6} ;
- (15) piridiloxi sustituido con un átomo de halógeno o alquilo C_{1-6} sustituido con un átomo de halógeno;
- (16) tetrahydrofuranoiloxi;
- (17) tetrahidropiraniloxi; y
- (18) dihydrobenzofuraniloxi, y

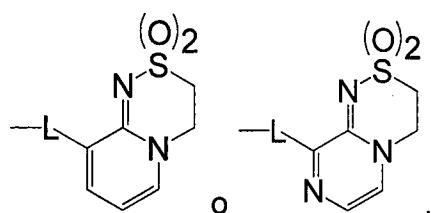
L es un enlace, $-O-$, $-O-CH_2-$, $-CO-NH-$, alquilenos C_{1-6} o alquiniénos C_{2-6} ,

o una de sus sales.

2. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la fórmula estructural parcial representada por la fórmula (I):



es



el anillo B está opcionalmente sustituido con alquilo C_{1-6} ,

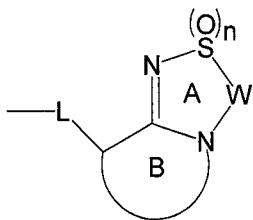
el anillo D es benceno opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados de

- (1) un átomo de halógeno;
- (2) hidroxil;
- (3) alquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido con sustituyente seleccionado de 1) un átomo de halógeno y 2) fenilo opcionalmente sustituido con sustituyente seleccionado de un átomo de halógeno y alquilo C_{1-6} ;

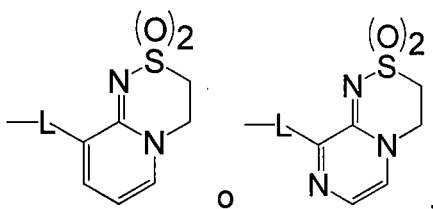
- (4) cicloalquilo C_{3-7} opcionalmente sustituido con alcoxi C_{1-6} —carbonilo o fenilo;
 (5) fenil—carbonilo;
 (6) alquenilo C_{2-6} sustituido con fenilo;
 (7) fenilo opcionalmente sustituido con un átomo de halógeno o alquilo C_{1-6} ;
 (8) pirrolidina;
 (9) dihidrobenzofurano;
 (10) alquil C_{1-6} —sulfoniloxi sustituido con un átomo de halógeno;
 (11) alcoxi C_{1-6} opcionalmente sustituido con sustituyente seleccionado de un átomo de halógeno, cicloalquilo C_{3-7} , fenilo sustituido con un átomo de halógeno, tetrahydrofurano y tetrahidropirano;
 (12) cicloalquil C_{3-7} —oxi opcionalmente sustituido con alquilo C_{1-6} ;
 (13) cicloalquenil C_{3-7} —oxi opcionalmente sustituido con alquilo C_{1-6} ;
 (14) feniloxi opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados de un átomo de halógeno, ciano, hidroxilo, alquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido con un átomo de halógeno y alcoxi C_{1-6} ;
 (15) piridiloxi sustituido con un átomo de halógeno o alquilo C_{1-6} sustituido con un átomo de halógeno;
 (16) tetrahydrofuranoiloxi;
 (17) tetrahidropiraniloxi; y
 (18) dihydrobenzofuraniloxi, y

L es un enlace,
 o una de sus sales.

3. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la fórmula estructural parcial representada por la fórmula (I):



es



el anillo B es sustituido opcionalmente por un alquilo C_{1-6} ,
 el anillo D es benceno mono-sustituido opcionalmente por

(1) cicloalquiloxi C₃₋₇, o

(2) feniloxi mono-sustituido opcionalmente por alquilo C₁₋₆, y

L es un enlace,

o una de sus sales.

4. 2,2-dióxido de 9-(4-fenoxifenil)-3,4-dihidropirido[2,1-c][1,2,4]tiadiazina o una de sus sales.

5. 2,2-dióxido de 9-[4-(4-metilfenoxi)fenil]-3,4-dihidropirido[2,1-c][1,2,4]tiadiazina o una de sus sales.

6. 2,2-dióxido de 9-[4-(Ciclohexiloxi)fenil]-3,4-dihidropirido[2,1-c][1,2,4]tiadiazina o una de sus sales.

7. 2,2-dióxido de 9-[4-(Ciclohexiloxi)fenil]-7-metil-3,4-dihidropirazino[2,1-c][1,2,4]tiadiazina o una de sus sales.

8. Un medicamento que contiene un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 o una de sus sales.