

JOSE LLORED A CAMACHO & CO.

ABOGADOS

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-101204- -00003-0000

Fecha: 2013-09-26 16:40:52

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR

Tra. 11 PATENTEIYII

Eve: 378 FASENACIONALI

Act. 412 REPOSPRESRECU

Folios: 7

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: PI.-ASTRAZENECA AB.-Solicitud de Patente de Invención para
"POTENCIADORES DE LOS RECEPTORES METABOTRÓPICOS DE
GLUTAMATO DERIVADOS DE OXADIAZOL".-Clase C07D 413/14.-
Expediente número 13-101.204.-

Yo, **ALICIA LLORED A RICAURTE**, mayor, vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número 39.690.713 de Usaquén, Representante Legal en Bogotá para todos los asuntos relacionados con la Propiedad Industrial de la sociedad **ASTRAZENECA AB**, organizada y existente de conformidad con las leyes de Suiza, domiciliada en Basilea, Suiza, atentamente manifiesto a usted que interpongo **Recurso de Reposición** contra la Resolución número **47989** dictada por el señor Superintendente de Industria y Comercio el 14 de Agosto de 2013 y notificada por Edicto fijado el 20 de Agosto de 2013, por medio de la cual se rechaza una división de solicitud para la invención contenida en el expediente de la referencia.

I. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Como fundamento de mi recurso me permito manifestar ante ese Despacho que en la Resolución No. **47989** se establece que la solicitud de patente divisional en cuestión ha sido negada debido a que:

"...la solicitud fraccionaria contiene la misma materia de la solicitud inicial (escrito radicado bajo el N° 09-139153-00000-0000) y en consecuencia carece de objeto un nuevo estudio de patentabilidad. Adicionalmente, en el examen de fondo mediante oficio N° 15890 notificado por fijación en lista el 11 de Septiembre de 2012, no se dio argumento alguno relacionado con la falta de unidad de invención."

Sin embargo, tal y como me permito mostrar a continuación, la materia reivindicada en el nuevo capítulo reivindicatorio de la solicitud de patente divisional en

cuestión de ninguna manera se solapa con la materia protegida mediante la patente correspondiente a la solicitud parental, y adicionalmente corresponde a materia clara, concisa y plenamente soportada en la descripción de la solicitud.

1. **Modificaciones en el capítulo reivindicatorio de la solicitud divisional**

Inicialmente me permito señalar que el solicitante ha decidido presentar un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual reemplaza al documento actualmente presentado (conformado por 12 reivindicaciones) y está compuesto por 12 reivindicaciones cuyo sustento en la descripción de la invención se analiza a continuación:

- La reivindicación 1 corresponde a la actualmente presentada.
- Las reivindicaciones 2 a 7 tienen como base las reivindicaciones 2 a 7 actualmente presentadas y se han modificado empleando la expresión "el compuesto, sal farmacéuticamente aceptable, hidrato, solvato, isómero óptico o combinación de los mismos".
- La reivindicación 8 ha sido eliminada del nuevo capítulo reivindicatorio.
- Las reivindicaciones 9 y 10 (nuevas reivindicaciones 8 y 9) tienen como base las reivindicaciones 9 y 10 actualmente presentadas y se han modificado empleando la expresión "el compuesto, sal farmacéuticamente aceptable, hidrato, solvato, isómero óptico o combinación de los mismos".

El soporte para las modificaciones mencionadas anteriormente se encuentra en la página 3; líneas 23 - 24

- Nuevas reivindicaciones 11 y 12 corresponden al compuesto 7-metil-5-(3-piperazin-1-ilmetil-[1,2,4]oxadiazol-5-il)-2-(4-trifluorometoxibencil)-2,3-dihidroisoindol-1-ona y a la composición farmacéutica respectivamente, presenta soporte en el ejemplo 1 de la memoria descriptiva página 9, línea 16 y en la reivindicación 10 actualmente presentada (nueva reivindicación 9).

Así las cosas, es evidente que los compuestos objeto de la presente solicitud divisional se reclama de manera clara y concisa, toda vez que la reivindicación 1 corresponde al compuesto de fórmula I o una sal, un hidrato, un solvato, un isómero óptico o una combinación farmacéuticamente aceptable de este.

2. **Inexistencia de solapamiento entre la materia revelada en la solicitud parental y la solicitud divisional**

Ahora bien, con base en lo planteado previamente me permito manifestar ante ese Despacho que los compuestos de fórmula I revelados en la solicitud divisional no contienen la misma materia de ninguna solicitud en trámite o concedida ante la oficina nacional de patentes.

Teniendo en cuenta las modificaciones descritas en el numeral 1 del presente escrito, amablemente solicito a su Despacho proceder con el estudio de patentabilidad de la presente solicitud divisional.

En consecuencia, es claro que no existe solapamiento de materia entre el nuevo capítulo reivindicatorio de la solicitud divisional y el capítulo reivindicatorio aceptado por ese Despacho en el caso de la solicitud parental.

II. CONCLUSIONES

Con base en los argumentos técnicos mostrados previamente, me permito manifestar ante ese Despacho que la materia revelada en la solicitud de patente en cuestión no presenta solapamiento de materia con ninguna solicitud en trámite o concedida ante la Superintendencia de Industria y Comercio como se cita en la Resolución impugnada. Es así como, de la manera más atenta me permito reiterar ante ese Despacho lo siguiente:

Con base en las modificaciones mostradas previamente, me permito manifestar ante ese Despacho que la materia revelada en el nuevo capítulo reivindicatorio de la solicitud de patente en cuestión no se solapa con la materia de ninguna solicitud, y adicionalmente corresponde a materia clara, concisa y plenamente soportada en la descripción de la solicitud y es susceptible de examen de patentabilidad.

III. PETICIÓN

En vista de todo lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de los argumentos presentados y proceder a revocar la Resolución Número **47989**, con el fin de que se conceda el privilegio de patente a la presente invención.

JOSE LLORED A CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

IV. PODER

En este punto me permito mencionar ante ese Despacho que el documento que acredita mi calidad de Representante Legal en Bogotá para asuntos relativos a la Propiedad Industrial de la sociedad peticionaria fue presentado junto con la Solicitud de patente el 4 de Diciembre de 2009.

V. ANEXOS

Anexo al presente recurso me permito presentar:

- (i) Recibo número 13-0089961, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que acredita el pago de las modificaciones mencionadas;
- (ii) Copia de las páginas **19 a 21** que corresponden al capítulo reivindicatorio modificado que consta de **12** reivindicaciones; y
- (iii) Recibo número 13-0037621, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que acredita el pago de la tasa correspondiente a la reivindicación adicional **12**.

VI. DOMICILIO

Mi dirección es Calle 72 No. 5-83, Piso 6º, Bogotá D.C.

Del Señor Superintendente,



ALICIA LLORED A RICAURTE

T.P. 53.215

Dirección para Notificaciones: notificacionespatentes@lloredacamacho.com

3

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

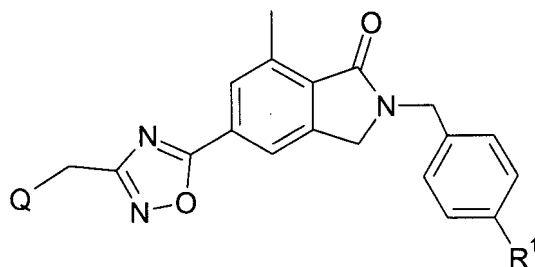
NIT : 800.176.089-2

- / -

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	RECIBO DE CAJA	No. 13 - 0089961
		Bogotá D.C., Septiembre 09 de 2013 - 16:31:47
RECIBIDO DE : LLOREDA & CIA. S.A.		NI 830.022.145
*** Soporte del Pago ***		
TIPO PAGO	BANCO	CUENTA
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387
No. PAGO		FECHA PAGO
590199094		09/09/2013
		VR PAGO
		12.637.000.00
*** Conceptos Pagados ***		
CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES	SOLICITUD MODIFICACIONES CAMBIO SOLICITANTE POR CESION
		Vr. UNDITARIO
		125.000.00
		Vr. CONCEPTO
		125.000.00
		\$125.000.00
SON: **CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***		
Responsable: _____		
Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____		
Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia		
Web: www.sic.gov.co e-mal: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240		
Septiembre 9 de 2013 - 16:31:53		

REIVINDICACIONES:

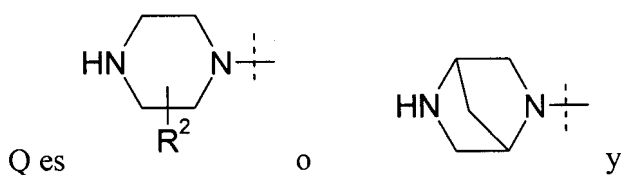
1. Un compuesto de acuerdo con la Fórmula I:



Fórmula I

donde

R^1 es halo o C_{1-3} haloalcoxilo;



Q es

o

y

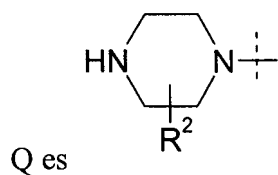
R^2 es hidrógeno o C_{1-3} alquilo, o una sal, un hidrato, un solvato, un isómero óptico o

una combinación farmacéuticamente aceptable de este.

2. El compuesto, una sal farmacéuticamente aceptable, un isómero óptico o una combinación de los mismos de acuerdo con la Reivindicación 1, donde R^1 es cloro o trifluorometoxilo.

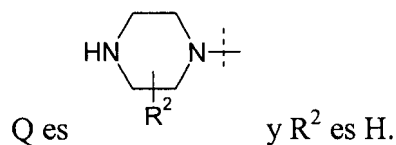
3. El compuesto una sal farmacéuticamente aceptables, un isómero óptico o una combinación de los mismos de acuerdo con la Reivindicación 2, donde R^1 es trifluorometoxilo.

4. El compuesto, una sal farmacéuticamente aceptable, un hidrato, un solvato, un isómero óptico o una combinación de los mismos de acuerdo con la Reivindicación 1, donde



Q es

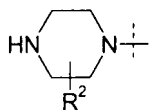
5. El compuesto, una sal farmacéuticamente aceptable, un hidrato, un solvato, un isómero óptico o una combinación de los mismos de acuerdo con la Reivindicación 4, donde



Q es

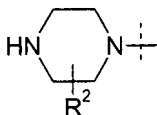
y R^2 es H.

6. El compuesto, una sal farmacéuticamente aceptable, un hidrato, un solvato, un isómero óptico o una combinación de los mismos de acuerdo con la Reivindicación 1, donde



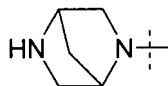
R¹ es cloro o trifluorometoxilo y Q es

5 7. El compuesto una sal farmacéuticamente aceptable, un hidrato, un solvato, un isómero óptico o una combinación de los mismos de acuerdo con la Reivindicación 6, donde R¹ es



trifluorometoxilo y Q es

8. El compuesto, una sal farmacéuticamente aceptable, un hidrato, un solvato, un isómero óptico o una combinación de los mismos de acuerdo con la Reivindicación 1, donde



R¹ es cloro o trifluorometoxilo y Q es

9. Un compuesto, una sal farmacéuticamente aceptable, un hidrato, un solvato, un isómero óptico o una combinación de los mismos de acuerdo con la Reivindicación 1, donde dicho compuesto es seleccionado entre:

7-Metil-5-(3-piperazin-1-ilmetil-[1,2,4]oxadiazol-5-il)-2-(4-trifluorometoxi bencil)-2,3-dihidroisoindol-1-ona;

2-(4-Clorobencil)-5-[3-(2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-ilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-7-metil-2,3-dihidroisoindol-1-ona;

20 2-(4-Clorobencil)-7-metil-5-[3-(3-metilpiperazin-1-ilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-2,3-dihidroisoindol-1-ona;

2-(4-Clorobencil)-7-metil-5-(3-piperazin-1-ilmetil-[1,2,4]oxadiazol-5-il)-2,3-dihidroisoindol-1-ona;

25 2-(4-Clorobencil)-7-metil-5-[3-(2-metil-piperazin-1-ilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-2,3-dihidroisoindol-1-ona; o

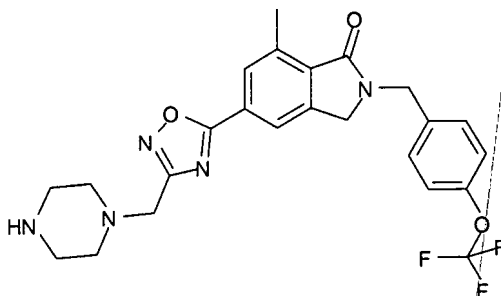
2-(4-Clorobencil)-7-metil-5-[3-(2-metilpiperazin-1-ilmetil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-2,3-dihidroisoindol-1-ona.

10. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto, una sal farmacéuticamente aceptable, hidrato, solvato, isómero óptico o una combinación de los mismos de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1-9 y un portador o excipiente farmacéuticamente aceptable.

11. El compuesto, sal farmacéuticamente aceptable, hidrato, solvato, isómero óptico o combinación de los mismos según la reivindicación 1, en el que dicho compuesto es: 7-metil-5-(3-piperazin-1-ilmetil-[1,2,4]oxadiazol-5-il)-2-(4-trifluorometoxibencil)-2,3-dihidroisoindol-1-ona que tiene la siguiente estructura;

5

10



12. La composición farmacéutica según la reivindicación 10, que comprende el compuesto o sal farmacéuticamente aceptable, hidrato, solvato, isómero óptico o combinación de los mismos según la reivindicación 11, y un vehículo o excipiente farmacéuticamente aceptable.

15

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO NIT : 800.176.089-2 - / -					
 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	RECIBO DE CAJA			No. 13 - 0037621	
				Bogotá D.C., Abril 23 de 2013 - 08:20:33	
RECIBIDO DE : LLOREDA & CIA. S.A.				NI 830.022.145	
*** Soporte del Pago ***					
TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	534292732	22/04/2013	19.279.000.00
*** Conceptos Pagados ***					
CANT	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO	
1	50005-01-01 SOLICITUDES	1607 REIVINDICACION PATENTE UNITARIA ADICIONAL A LAS 10 INIC	30.000.00	30.000.00	
				\$30.000.00	
=====					
SON: **TREINTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**					
Responsable: _____					
Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____					
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  No. 13-101204- -00003-0000 Fecha: 2013-09-26 16:40:52 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 7					
Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia					
Web: www.sic.gov.co e-mai: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Linea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240					
, Abril 23 de 2013 - 08:20:42					