

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-048292- -00006-0000

Fecha: 2015-07-06 16:20:21 Dep. 2020 DIR.NUEVASCI
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 10

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

alt

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 523

Referencia : Expediente No. **14.048.292**
Asunto : Solicitud de Patente para: **"COMPUESTO DE CICLOPROPANOAMINA"**
Solicitante : **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED**
Fecha de solicitud : 06 de Marzo de 2014

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. **1746** notificado por fijación en lista el 24 de Febrero de 2015.

2. Mediante memorial del 21 de Mayo de 2015 se solicitó oportunamente plazo para responder la acción oficial No. **1746**.

3. Mediante oficio No. **1746** 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 al nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 12 en vista de los documentos **D1**: Biochemistry 2007, 46, 8058-8065 y **D2**: WO2010084160.

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 3511 - 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 9 reivindicaciones.

4.2. Argumentos con respecto al Pliego Reivindicatorio

Con el fin de hacer claridad sobre la materia que se solicita proteger y el alcance de la misma, se ha limitado el alcance del pliego reivindicatorio eliminando las reivindicaciones 1 a 7. De esta manera las reivindicaciones 8 a 11 corresponden a las reivindicaciones 1 a 4 del nuevo pliego reivindicatorio.

Adicionalmente, se han añadido nuevas reivindicaciones 5 a 8 en el nuevo pliego dirigidos a los compuestos (5), (6), (7) y (10) de la reivindicación 4.

La reivindicación 12 ha sido modificada para no referirse explícitamente a la reivindicación 1 sino a cualquiera de las reivindicaciones precedentes 1 a 8.

Las estructuras de los compuestos reivindicados se presentan en la tabla anexa a este documento. Los compuestos importantes son los ejemplos 151, 156, 157, y 163 (Reivindicaciones 5 a 8 del nuevo pliego). Entre ellos, el compuesto más importante es el Ejemplo 163 (reivindicación 8 del nuevo pliego).

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.

4.3. Argumentos con respecto a la falta de Nivel Inventivo

El artículo 18 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

***“Artículo 18.-** Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”*

Una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluación debe colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseía la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis del nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una combinación de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de manera obvia a la invención reivindicada. Adicionalmente se considera que una mejora sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de nivel inventivo, por cuanto aporta un salto tecnológico en la regla técnica.

A este respecto, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con el análisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se objeta el nivel inventivo, con base en la siguiente información:

La presente solicitud sí tiene nivel inventivo

Con respecto a los argumentos presentados por el examinador frente al nivel inventivo de la reivindicación 1 afectado por los documentos D1 y D2, mi representada desea presentar su desacuerdo mediante los siguientes argumentos:

El documento D1 da a conocer trans-2-fenilciclopropilamina (tranilcipromina) como un inhibidor de LSD1 y el documento D2 describe derivados de fenilciclopropilamina de Fórmula I como inhibidores de la LSD1. Por lo tanto, la diferencia entre los compuestos de la presente solicitud y el compuesto descrito en D1 es que los compuestos de la presente solicitud tienen el sustituyente -C (Y¹) (Y²) (Y³) en el átomo de nitrógeno y el sustituyente A-CO-N (R) - en el anillo fenilo de la estructura 2- fenilciclopropilamina.

Adicionalmente, en la presente solicitud, (a) Y¹ = Y² = H, y Y³ es ciclopropilo, o (b) Y³=H, y Y¹ y Y² se unen entre sí para formar 1-metilpiperidin-4-ilo o 1,1-dioxidotetrahydro-2H-tiopiran-4-ilo.

Por otro lado, mi representada señala que en el documento D2, R8 es -L-heterociclilo o -L-arilo. De esta manera, R8 debe contener heterociclilo o arilo y no es ciclopropilo como es descrito en la presente solicitud. Además, R7 y R8 no forman un anillo. Por lo tanto, el sustituyente -CH (R7) (R8) descrito en el documento D2 no es ciclopropilmetilo, 1-metilpiperidin-4-ilo o 1,1-dioxidotetrahydro-2H-tiopiran-4-il como sí lo reivindica la presente solicitud.

Ninguno de los documentos D1 y D2 incluye cualquier divulgación en cuanto a las características esenciales de la presente reivindicación 1. Por lo tanto, mi representada reitera que el sustituyente -C (Y¹) (Y²) (Y³) en el átomo de nitrógeno no se sugiere a partir de las enseñanzas de los documentos D1 o D2.

Adicionalmente, de acuerdo a las modificaciones en el nuevo pliego reivindicatorio, mi representada sostiene que A en el sustituyente A-CO-N(R)- contiene bifenilo, fenilo, pirazolilo o ciclohexilo. En la reivindicación 1 del documento D2, acilamino se recita en la

lista de R1 a R5, pero no se proporciona ningún ejemplo específico que el compuesto tiene acilamino en el anillo de fenilo.

Por lo tanto, al combinar las enseñanzas de D1 con D2, la persona versada en la materia no sería capaz de utilizar ambos sustituyentes -C (Y¹) (Y²) (Y³) y A-CO-N(R)- de la presente solicitud. Mi representada señala que la combinación de estos dos documentos no se acerca al contenido de la reivindicación 1 de la presente solicitud. En vista de lo anterior, los documentos D1 y D2 no pueden llevar el experto en la materia de manera obvia a los que se reivindica en las reivindicaciones 1 a 9 del pliego reivindicatorio.

En el oficio 1746, se objetan las reivindicaciones 1 a 12 por falta de altura inventiva. De acuerdo a los argumentos presentados anteriormente, a la modificación del pliego reivindicatorio y recordando que dicha materia ya no se contempla bajo protección en el nuevo capítulo reivindicatorio anexado, se encuentra que los documentos D1 y D2 no afectan el nuevo pliego reivindicatorio. Por consiguiente, la presente solicitud posee la altura inventiva necesaria para que se le conceda el privilegio solicitado.

4.4. Conclusión

Por todo lo anterior, el documento D1, el documento D2, o su combinación, no resultan anterioridades válidas capaces de afectar el nivel inventivo 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. Además, está excluyendo el hecho de que el inventor en el momento de solucionar el problema técnico de la solicitud tuvo que emplear habilidad inventiva, pues la presente invención no resulta de la mera extrapolación de las enseñanzas del arte previo, como se afirma. Se está desconociendo el mérito investigativo empleado y que está aportando una ventaja al arte previo.

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. 1746, 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.

De otro lado, respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud, beneficiándose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.

6. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 9 reivindicaciones
- Tabla de las estructuras de los compuestos reivindicados.

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

 COLO-14656-0841-0128-5
JBN\JBN\ID-281239\WPC14656
No. M-2015-281239\JBN

REIVINDICACIONES

1. N-(4-{trans-2-[(ciclopropilmetil)amino]ciclopropil}fenil)bifenil-4-carboxamida, o una sal del mismo.
2. N-(4-{trans-2-[(1-metilpiperidin-4-il)amino]ciclopropil}fenil)-3-(trifluorometil)benzamida o una sal del mismo.
3. N-(4-{trans-2-[(ciclopropilmetil)amino]ciclopropil}fenil)-1H-pirazol-4-carboxamida o una sal del mismo.
4. Un compuesto seleccionado de
 - (1) N-(4-{trans-2-[(ciclopropilmetil)amino]ciclopropil}-2-metilfenil)benzamida,
 - (2) N-(4-{trans-2-[(ciclopropilmetil)amino]ciclopropil}fenil)-3-(trifluorometoxi)benzamida,
 - (3) N-(4-{trans-2-[(ciclopropilmetil)amino]ciclopropil}fenil)benzamida,
 - (4) N-(4-{trans-2-[(ciclopropilmetil)amino]ciclopropil}fenil)-ciclohexanocarboxamida,
 - (5) N-(4-{trans-2-[(1,1-dioxidotetrahidro-2H-tiopiran-4-il)amino]ciclopropil}fenil)-3-(trifluorometil)benzamida,
 - (6) N-(4-{trans-2-[(ciclopropilmetil)amino]ciclopropil}fenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-carboxamida,
 - (7) N-(4-{trans-2-[(ciclopropilmetil)amino]ciclopropil}fenil)-1,5-dimetil-1H-pirazol-3-carboxamida,
 - (8) N-(4-{trans-2-[(ciclopropilmetil)amino]ciclopropil}fenil)-1-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida,
 - (9) N-(4-{trans-2-[(ciclopropilmetil)amino]ciclopropil}fenil)-1-metil-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida, y

(10) N-(4-{trans-2-[(ciclopropilmetil)amino]ciclopropil}fenil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida,
o una sal del mismo.

5. N-(4-{trans-2-[(1,1-dioxidotetrahidro-2H-tiopiran-4-il)amino]ciclopropil}fenil)-3-(trifluorometil)benzamida, o una sal del mismo.

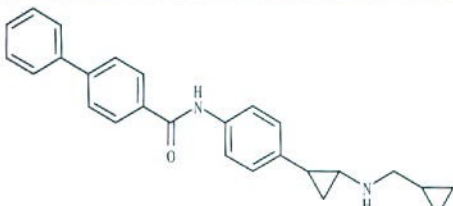
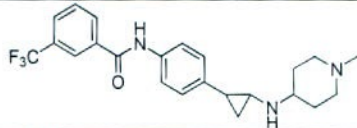
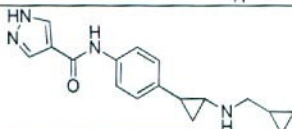
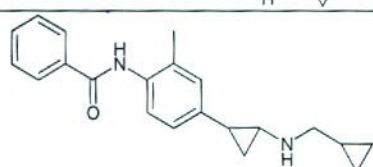
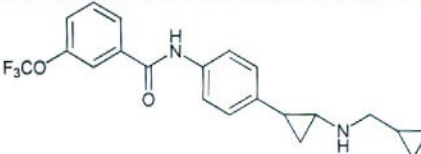
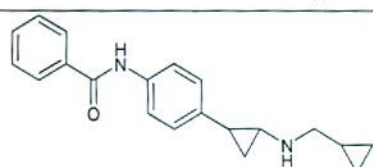
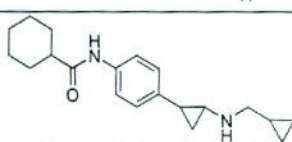
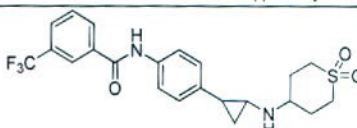
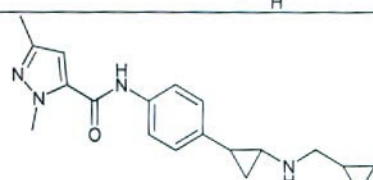
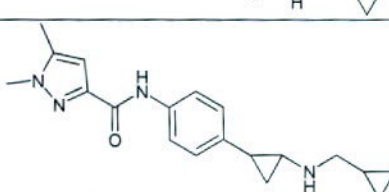
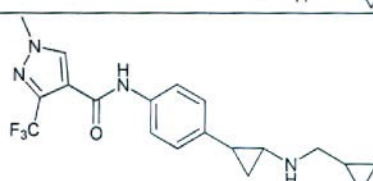
6. N-(4-{trans-2-[(ciclopropilmetil)amino]ciclopropil}fenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-carboxamida, o una sal del mismo.

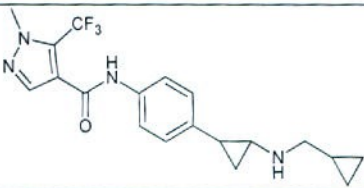
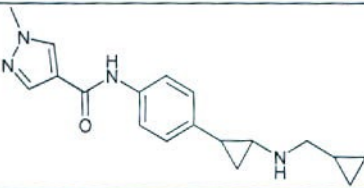
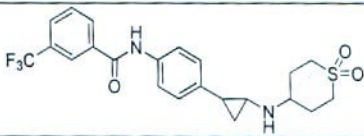
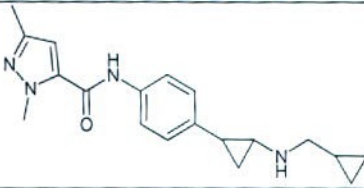
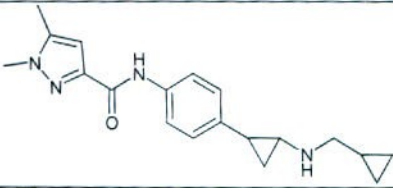
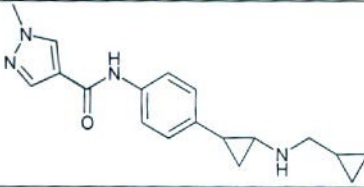
7. N-(4-{trans-2-[(ciclopropilmetil)amino]ciclopropil}fenil)-1,5-dimetil-1H-pirazol-3-carboxamida, o una sal del mismo.

8. N-(4-{trans-2-[(ciclopropilmetil)amino]ciclopropil}fenil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, o una sal del mismo.

9. Un medicamento que comprende el compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, o una sal del mismo.

Tabla de las estructuras de los compuestos reivindicados

Reivindicación	Ejemplo No.		
1	Ejemplo 59		trans
2	Ejemplo 76		trans
3	Ejemplo 79		trans
4	(1) Ejemplo 81		trans
	(2) Ejemplo 109		trans
	(3) Ejemplo 140		trans
	(4) Ejemplo 141		trans
	(5) Ejemplo 151		trans
	(6) Ejemplo 156		trans
	(7) Ejemplo 157		trans
	(8) Ejemplo 158		trans

	(9)	Ejemplo 159		trans
	(10)	Ejemplo 163		trans
5		Ejemplo 151		trans
6		Ejemplo 156		trans
7		Ejemplo 157		trans
8		Ejemplo 163		trans
9		Un medicamento		