

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-081886- -00006-0000

Fecha: 2012-12-27 17:33:20

Tra. 11 PATENTEIYII

Act. 523 RESPUESTA

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR

Eve: 378 FASENACIONALI

Folios: 15

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

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 444

Referencia	Expediente No. 09081886
Asunto	Solicitud de patente para DERIVADO DE AMINOPIRROLIDONA SUSTITUIDO FUSIONADO
Solicitante	DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
Fecha de solicitud	5 de agosto de 2009

- Yo, LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, obrando como apoderada del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al oficio No. **17267** notificado por fijación en lista de 2 de octubre de 2012.
- Mediante oficio No. **17267** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

2.1. **Claridad en las reivindicaciones**

- 2.1.1. De acuerdo al Señor Examinador, el capítulo reivindicatorio carece de claridad porque los términos "grupo carbonilo derivado de un aminoácido", "dipéptido" y "tripéptido" son muy generales y deben ser eliminados

"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 652 - Tel: (57-4) 604 4794 Ext. 6729 / 6731 - Fax: (57-4) 604 4731 - COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

Al respecto, nos permitimos anexar un nuevo capítulo reivindicatorio donde se han eliminado las expresiones objetadas. Por consiguiente, se entiende superada la objeción.

2.1.2. De acuerdo al Señor Examinador, las reivindicaciones 44 a 46 refieren el uso de un compuesto y deben ser eliminadas

Al respecto, nos permitimos anexar un nuevo capítulo reivindicatorio donde se han eliminado las reivindicaciones objetadas. Por consiguiente, se entiende superada la objeción.

2.1.3. De acuerdo las reivindicaciones 39 a 43 no son patentables y deben ser eliminadas

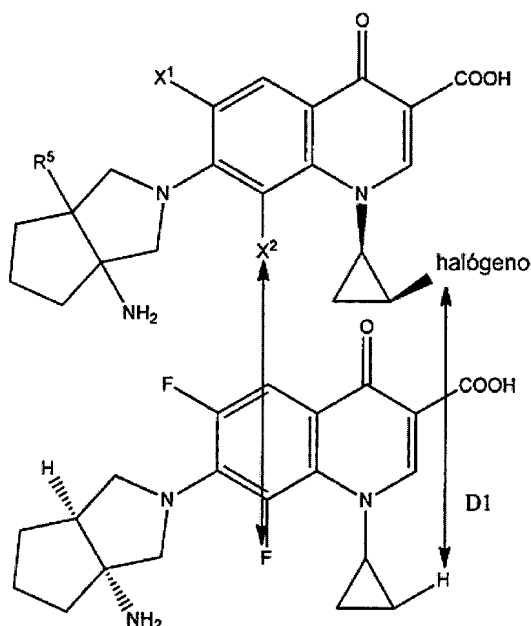
Al respecto, nos permitimos anexar un nuevo capítulo reivindicatorio donde se han eliminado dichas reivindicaciones. Por consiguiente, se entiende superada la objeción.

2.2. **Análisis de novedad**

El Señor Examinador refiere que los documentos D1, D2, D3, D4 y D5 afectan la novedad de la Reivindicación 1.

Al respecto, primero, hemos modificado el capítulo reivindicatorio y limitado los compuestos para que se destaque la novedad de la presente solicitud.

2.2.1. Compuestos del documento D1

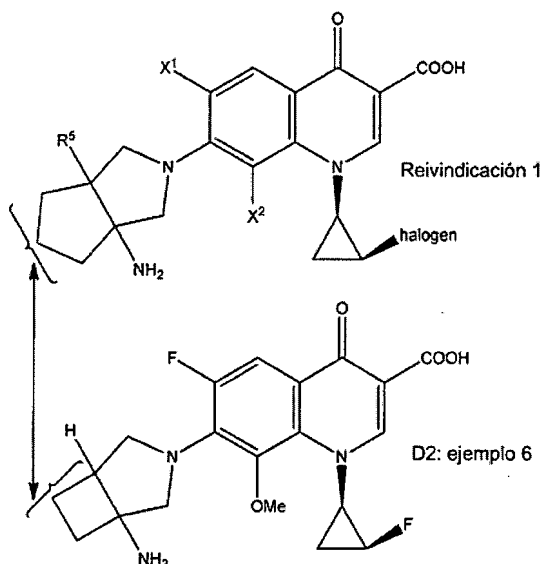


Nótese cómo D1 no describe los sustituyentes reclamados en la posición X^2 , esto es X^2 es un grupo metilo, un grupo etilo, un grupo metoxi, un grupo difluorometoxi, un grupo ciano, o un átomo de cloro. Además, en la formula general de D1, Z corresponde a un punto de unión para X^2 en el grupo fenilo de la estructura unida fenil-piridina. En consecuencia cuando Z comienza con un carbón y el carbón tiene un sustituyente, este corresponde a X^2 . En los ejemplos de D1 y específicamente en el ejemplo I-24 de D1, Z se define como C-F o N. Un átomo de fluor no está dentro del alcance de un grupo metilo, etilo, metoxi, difluorometoxi, ciano o cloro.

D1 tampoco enseña los sustituyentes en el ciclopropil en la posición R^8 de los compuestos reclamados. En D1 R^4 corresponde a R^8 de la presente solicitud. D1 enseña que R^4 corresponde a un alquil $C_1 - C_4$, alquenil $C_2 - C_5$, cicloalquil $C_3 - C_5$ mono o difluoro fenilo o un grupo heterociclo de 5 o 6 miembros opcionalmente sustituidos con halógenos o con un alquil $C_1 - C_4$. Nada de esto está dentro del alcance de R^8 de la presente invención.

En consecuencia, D1 no afecta la patentabilidad de la presente invención.

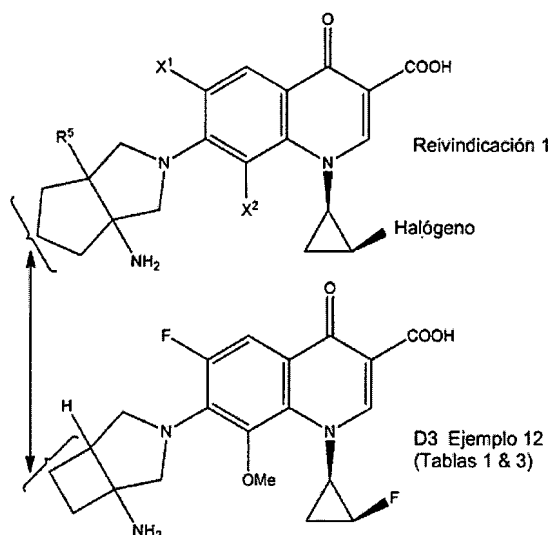
2.2.2. Compuestos del documento D2



El nuevo capítulo reivindicatorio presentado también es nuevo sobre D2. La gráfica ilustra una comparación elemento por elemento de los compuestos de la reivindicación 1 y el antecedente mostrado en el ejemplo 6 de D2. Aquí se puede ver que D2 no enseña la estructura cíclica señalada por la doble flecha. Los compuestos de la nueva reivindicación 1 contienen un anillo de ciclopentil unido a un anillo de pirrolidina. En contraste, el compuesto descrito en el ejemplo 6 de D2 contiene un anillo de ciclobutil unido al anillo de pirrolidona.

Más aún, el ejemplo 6 de los compuestos de formula (II) de D2 no está dentro del alcance de la nueva reivindicación 1. En la formula (II) de D2 la estructura bicíclica fusionada incluye un anillo de pirrolidona unido a un carbón por medio de compartir un enlace C-C. Además, a los dos carbonos en el enlace compartido C-C, el número de átomos de carbono en el anillo unido al anillo de pirrolidona está definido por $(CH)_n$ donde $n=1$ ó 2 . Entonces el anillo fusionado a la pirrolidona tiene solamente tres o cuatro carbonos y no están dentro del alcance de la nueva reivindicación 1 de la presente solicitud ni de sus reivindicaciones dependientes.

2.2.3. Compuestos del documento D3

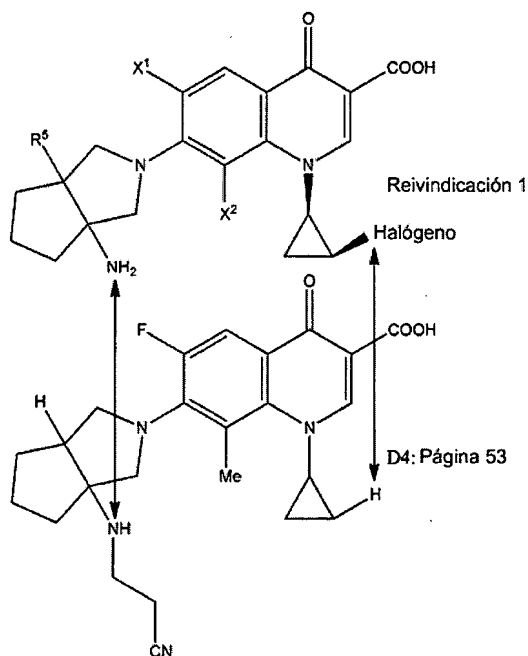


Como se enseña en la gráfica, la doble flecha indica que D3 no revela la estructura cíclica unida de la invención aquí reclamada. Los compuestos de la reivindicación 1 contienen un anillo de ciclopentil unido a un anillo de pirrolidona para formar una estructura cíclica unida. En contraste en la formula general (I) de D3 un anillo de ciclobutil es unido a un anillo de pirrolidona para formar una estructura cíclica unida.

En consecuencia la presente solicitud es nueva en relación a lo revelado por D3

2.2.4. Compuestos del documento D4

El nuevo capítulo reivindicatorio presentado a Su Despacho también es nuevo sobre D4. Una comparación de los compuestos de la invención reclamada y el ejemplo más cercano de D4 como el ácido 7-[3a-(2-ciano-etilamino)-hexahidro-ciclopenta[c]pirrol-2-il]-1-ciclopropil-8-metil-4-oxo-1,4-dihidro-quinoilina-3 carboxílico (ver página 53) se muestra a continuación:



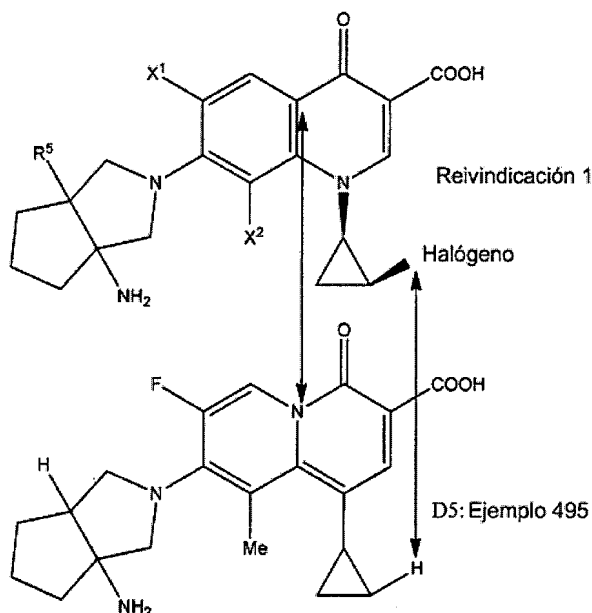
Como se muestra en la comparación en la doble flecha de la izquierda, D4 no enseña los mismos sustituyentes amino de la nueva reivindicación 1. En la formula general (I) de D4, B corresponde a un sustituyente amino reivindicado. D4 describe muchas posibles estructuras para B, pero ninguna de ellas es -NH₂. Las páginas 51-55 de D4 enseñan grupos cianoetilamino [-N(HC)₃N] o grupos aminocianoetilo [-N(NH₂)C₂N] como sustituyentes en enlace compartico C-C de la estructura ciclopentil-pirrolidona unida.

Más aún, como se muestra en la doble flecha de la derecha, D4 no enseña los sustituyentes reclamados en el grupo ciclopropilo en la posición R⁸ de los compuestos reivindicados. Téngase presente que R⁸ es un grupo 1,2-cis-2-halogenociclopropilo y en la formula general (I) de D4 R¹ corresponde a R⁸. Ninguno de los ejemplos que enseña D4 señala que R¹ corresponde a un grupo 1,2-cis-2-halogenociclopropilo. Normalmente en D4, R¹ es frecuentemente un grupo ciclopropil con un átomo de hidrógeno en la localización correspondiente.

En consecuencia, D4 no afecta la novedad de la presente solicitud.

2.2.5. Compuestos del documento D5

El nuevo capítulo reivindicatorio presentado también es nuevo sobre D5. Obsérvese la siguiente gráfica donde se hace una comparación cercana con el ejemplo más cercano, el 495, descrito en D5:



Se observa en la doble flecha de la izquierda que D5 no enseña la estructura unida fenil piridina reclamada en la presente solicitud. Los compuestos de la nueva reivindicación 1 contienen un enlace compartido C-C entre el anillo de fenilo y el anillo de piridina. En contraste D5 con la formula general (I) contiene una estructura bicilica unida en donde los dos anillos de la estructura comparten un enlace C-N.

Más aún, como se muestra en la doble flecha de la derecha, D5 no enseña los sustituyentes reclamados en el grupo ciclopropil en la posición R⁸ de la invención reivindicada la cual corresponde a R¹ del antecedente. Según D5, R¹ se selecciona de "(a) alquilos de bajo peso molecular (b) alquenilos de bajo peso molecular (c) halógeno alquilo de bajo peso molecular (d) alcóxi de

bajo peso molecular (e) cicloalquilos de tres a ocho carbonos (f) fenilo, (g) fenilo sustituidos (h) halógenos (i) ciano (j) nitro (k) bicicloalquil (l) alquinilos de bajo peso molecular (m) alcóxicarbonilos de bajo peso molecular (n) heterociclicos aromáticos conteniendo nitrógeno (o) heterociclicos aromáticos sustituidos con halógenos y conteniendo nitrógeno (p) un éter cíclico de 4, 5 o 6 miembros y (q) NR^7R^8 . Ninguno de estos sustituyentes está dentro del alcance de R^8 el cual es un grupo 1,2-cis-2-halogenociclopropilo

En consecuencia D5 no afecta la patentabilidad de la presente solicitud.

2.3. Análisis de nivel inventivo

Queremos resaltar que el nuevo capítulo reivindicatorio que anexamos, además de novedoso, presenta altura inventiva, toda vez que ninguno de los documentos citados, solos o en combinación, permiten a una persona medianamente versada en la materia llegar a lo reivindicado. Cada uno de los documentos D1 a D5 enseña una extensa lista de compuestos y posibles sustituyentes, pero ninguno de ellos enseña los componentes y sustituyentes específicos de la invención reivindicada. Las referencias tampoco dan razón alguna del porque los sustituyentes reivindicados deben ser (o podrían ser) seleccionados.

En consecuencia, la presente solicitud posee la altura inventiva para que se conceda el privilegio solicitado.

3. Modificación de la 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 nuevo capítulo reivindicatorio corregido.

Las modificaciones realizadas fueron las siguientes:

- 3.1. Nuevo capítulo reivindicatorio donde se ha replanteado la redacción de las reivindicaciones con el ánimo de superar las objeciones del Señor Examinador.
- 3.2. Nuevas reivindicaciones 1 a 6 donde:
 - 3.2.1. La reivindicación 1 está basada en las reivindicaciones originales 1 y 18
 - 3.2.2. La nueva reivindicación 2 está basada en la reivindicación original 23 y tiene sustento en el ejemplo 15 de la solicitud.
 - 3.2.3. La nueva reivindicación 3 está basada en la reivindicación original 24 y tiene sustento en el ejemplo 17 de la solicitud.
 - 3.2.4. La nueva reivindicación 4 está basada en la reivindicación original 30 y tiene sustento en los ejemplos 15 y 17 de la solicitud.
 - 3.2.5. La nueva reivindicación 5 está basada en la reivindicación original 31 y tiene sustento en los ejemplos 15 y 17 de la solicitud.
 - 3.2.6. La nueva reivindicación 6 está basada en la reivindicación original 32 y tiene sustento en los ejemplos 15 y 17 de la solicitud.
4. De acuerdo con los argumentos y modificaciones presentados con este escrito, la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos exigidos en la Decisión 486 y las objeciones formuladas por el Examinador se ven superadas.

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. 17267, 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.

CAVELIER

ABOGADOS

5. ANEXOS

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 6 reivindicaciones
- Formulario para modificaciones.

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-15869-0841-015-2
RBL\RBL\ID-233207\WPC15869
No. M-2012-233207\RBL



 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	Espacio reservado para el adhesivo de radicación
---	--

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del Trámite

☐ Error material ☒ Modificación a una Solicitud en trámite

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural ☐ Persona Jurídica ☒

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☐

Documento de identificación: ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número _____

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Japón	3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku,	Tokyo, 1038426
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
clientes@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11

☐ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

Apellidos y Nombre De Páez Luz Clemencia	Documento de identificación C.C. 35.456.344	Tarjeta profesional T.P.A. 23.555
---	--	--------------------------------------

Dirección y domicilio	Ciudad	
Carrera 4ª No. 72 –35	Bogotá	
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
cavelier@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No 09.081.886

Aparece

Debe ser

Modificación:**Modificación al capítulo reivindicatorio.**

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 6 reivindicaciones y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.

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.

**Modificación al capítulo descriptivo.****Modificación al resumen.****Modificación a los dibujos.****Modificación al solicitante.****5. Anexos**

Poder, si fuere el caso.



Documento que contiene las modificaciones o correcciones.



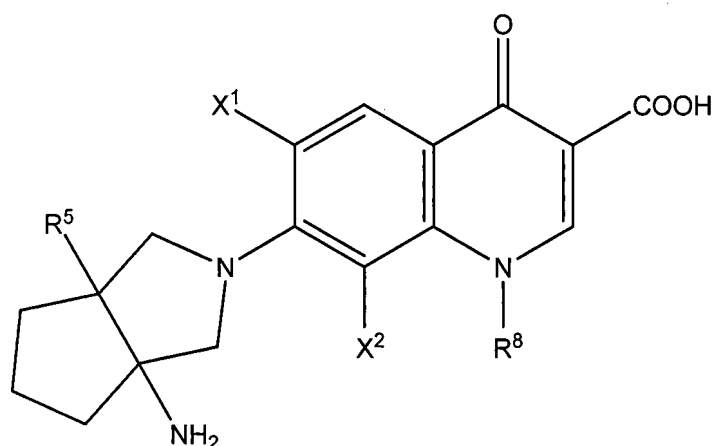
Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma	
Nombre y apellidos	Firma
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ	
C.C. 35.456.344 DE Usaquén	Tarjeta Profesional 23.555

5 SML\NCA\WPCL1195\ID-233232

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto teniendo la siguiente estructura



O una de sus sales

Dónde:

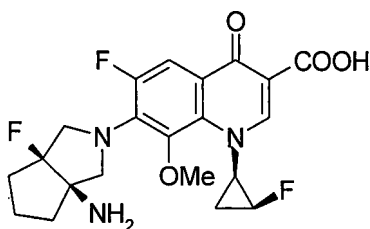
R⁵ representa un átomo de hidrógeno o un átomo de flúor;

R⁸ es un grupo 1,2-cis-2-halogenociclopropilo

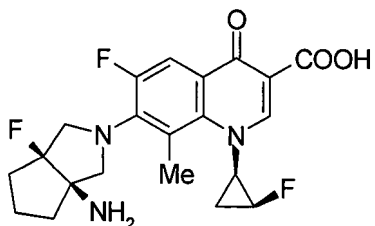
X¹ representa un átomo de flúor o un átomo de hidrógeno; y

X² es un grupo metilo, un grupo etilo, un grupo metoxi, un grupo difluorometoxi, un grupo ciano, o un átomo de cloro,

2. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o una sal del mismo, caracterizado porque el compuesto es:



3. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o una sal del mismo, caracterizado porque el compuesto es:



4. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto o sal de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 y un aditivo farmacéuticamente aceptable.
5. Un agente antibacterial que comprende un compuesto o sal de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, y un aditivo farmacéuticamente aceptable.
6. Un método para fabricar una composición farmacéutica, un agente antibacterial, o un agente terapéutico que comprende combinar un compuesto o una sal de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, y un aditivo farmacéuticamente aceptable.

RBL\RBL\ID-233206\WPC15869