



No. 14-094354- -00006-0000

Fecha: 2015-11-11 16:40:28 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 5

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

Referencia : Expediente No. **14.094.354**
Asunto : Solicitud de patente para. **"COMPUESTOS DE 1-ARILCARBONILO-4-OXI-PIPERIDINA"**
Solicitante : **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED**
Fecha de solicitud : 2 de Mayo 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. **7484** notificado por fijación en lista el 7 de Julio de 2015. **Mediante memorial radicado el 29 de septiembre de 2015 solicité un plazo de treinta (30) días para dar respuesta a este oficio.**

Mediante oficio No. **7484** 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 claridad de las reivindicaciones 1, 2, 3, 5, 6, 8 y 13 y a la falta de nivel inventivo la reivindicaciones 1 a 13 en vista de los documentos **D1: US 2008/0021022** y **D2: WO 2008/134547**.

2. **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 6650 - Fax In U.S.A. (1-305) 676 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 852 - Tel. (57-4) 320 4760 / (57-4) 326 0789 / (57) 317 365 8363 / (57) 318 532 2365- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

2.1 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 5 reivindicaciones.

2.2 Argumentos con respecto a la falta de claridad del Pliego Reivindicatorio

Se han introducido las siguientes modificaciones al capítulo reivindicatorio:

- Las reivindicaciones 1 a 8 se han eliminado del pliego reivindicatorio.
- La nueva reivindicación 1 es la reivindicación inicial 9.
- La nueva reivindicación 2 es la reivindicación inicial 10.
- La nueva reivindicación 3 es la reivindicación inicial 11.
- La nueva reivindicación 4 es la reivindicación inicial 12.
- La nueva reivindicación 5 está basada en la reivindicación inicial 13, pero se ha introducido la expresión “y un portador farmacológicamente aceptable”.

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.

De otro lado, el título se ha modificado de la siguiente manera: “**Compuestos de 1-arilcarbonilo-4-oxi-piperidina**”. De modo que, la objeción formulada a este respecto también se debe tener por superada.

3.3 Argumentos a favor de 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.

Con base en lo anterior, 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

D1 no enseña o sugiere que R2 puede ser un anillo heterocíclico aromático de 5 o 6 miembros, a diferencia de R3 en la presente invención.

D2 no enseña o sugiere que el heteroaril (R6) ha substituido opcionalmente el anillo heterocíclico aromático de 5 o 6 miembros como un sustituyente en el átomo adyacente que está unido al grupo carbonilo (V), a diferencia de R3 en la presente invención.

Más aun, D1 o D2 no enseñan o sugieren los compuestos específicos del nuevo pliego reivindicatorio. Por lo tanto, las reivindicaciones 1-4 tienen nivel inventivo sobre los documentos D1 y D2.

3.5 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.

4. 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. 7484**, 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.

5. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por **5** reivindicaciones

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

Reivindicaciones Modificadas

1. (4-bencil-4-hidroxipiperidin-1-il)(2,4'-bipiridin-3-il)metanona o una sal de la misma.
2. 2,4'-bipiridin-3-il(4-(4-fluorobencil)-4-hidroxipiperidin-1-il)metanona o una sal de la misma.
3. 2,4'-bipiridin-3-il(4-(2,4-difluorobencil)-4-hidroxipiperidin-1-il)metanona o una sal de la misma.
4. (4-(4-fluorobencil)-4-hidroxipiperidin-1-il)(2-(pirimidin-4-il)piridin-3-il)metanona o una sal de la misma.
5. Una composición farmacéutica que comprende el compuesto o sal de la reivindicación de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 y un portador farmacológicamente aceptable.