

P-4433

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
**DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

E. S. D.

Re: Expediente No. **14-171.745**

Solicitud de patente a nombre de **ABIDE THERAPEUTICS, INC. y THE SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de las sociedades **ABIDE THERAPEUTICS, INC. AND THE SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE**, domiciliadas en Estados Unidos de América, solicitantes de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **8852** notificado por fijación en lista el 31 de agosto de 2016, relacionado con concepto técnico de fondo, me permito manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 8 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente.
2. **Claridad de la solicitud**
  - 2.1 Se modificó la reivindicación 1 incluyendo las características de las antiguas reivindicaciones 3 y 4 con el fin de definir la invención reclamada de acuerdo con lo descrito en el capítulo descriptivo, teniendo en cuenta las sugerencias del señor examinador.
  - 2.2 Respecto a la objeción hecha por el señor examinador a la antigua reivindicación 9 en donde no existe una base antecedente apropiada para dicha reivindicación. Específicamente, el señor examinador indica que la reivindicación 9 menciona un compuesto con un anillo de fenilo unido directamente al anillo de piperazina, pero en la reivindicación 1, de la cual depende, L3 es -CH2- por lo que el grupo fenilo no puede estar directamente unido al anillo de piperazina. La solicitante respetuosamente desea manifestar su desacuerdo con dicha objeción porque la antigua reivindicación 9 (nueva reivindicación 7) no describe ningún compuesto en el que el anillo de fenilo está unido directamente a la piperazina. Para aclarar esto, la Solicitante ha modificado las reivindicaciones para reemplazar los nombres químicos con las estructuras químicas correspondientes. Por lo cual, se solicita amablemente se retire dicha objeción.
  - 2.3 Se eliminó la antigua reivindicación 2.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad y nivel inventivo realizadas por el señor examinador en su concepto técnico.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 8 se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

### 3. Pago de tasas

En cuanto al número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene menor número de cláusulas que el originalmente presentado y en esencia es el mismo objeto pero más limitado.

### 4. Nivel Inventivo

El examinador establece que las antiguas reivindicaciones 1 a 3 y 10 carecen de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas descritas en los documentos WO 2011/151808 (D1) y *Art 1 Characterization of tunable piperidine and piperazine carbamates as inhibitors of endocannabinoid hydrolases* (D3).

En este sentido, me permito decir que el artículo 18 de la Decisión 486 establece que *“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”*.

Lo anterior significa que el análisis de nivel inventivo **NO** es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel inventivo **debe demostrar** la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace **necesario demostrar** que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.

Teniendo en cuenta lo anterior, la solicitante desea manifestar respetuosamente su desacuerdo con dichas objeciones ya que de acuerdo a **las modificaciones presentadas en el nuevo capítulo reivindicatorio, en donde se incluyeron características que no fueron objetadas en el Oficio que se contesta, se superan las objeciones realizadas porque no se encuentran divulgadas en los documentos citados por el señor examinador.**

En consecuencia, una persona versada en la materia no podría alcanzar los compuestos de las presentes reivindicaciones con base en cualquier combinación de las referencias citadas D1 y D3. Por lo tanto, se solicita respetuosamente que se retire la objeción de la actividad inventiva.

Finalmente, es deseo de la Solicitante indicar que de acuerdo a lo expuesto anteriormente, la materia objeto descrita en las nuevas reivindicaciones son novedosas e inventivas sobre las referencias citadas por el señor examinador ya que **no mencionan cada uno de los elementos reclamados**. En consecuencia, se solicita respetuosamente retirar el rechazo realizado a la presente invención.

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente invención tal y como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 8, tiene diferencias con el estado del arte e implicó un nivel inventivo durante su desarrollo, por lo cual debe ser considerada como novedosa e inventiva según las disposiciones de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

## 5. Conclusiones

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: *“habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares”* y *“(.) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso”*, respectivamente (El subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional

Señor Director,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

[notificaciones@clarkemodet.com.co](mailto:notificaciones@clarkemodet.com.co)

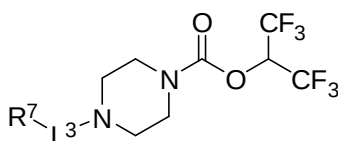
---

## **ANEXOS**

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 8 reivindicaciones.

## REIVINDICACIONES

1.- Un compuesto representado por:



en donde

$L^3$  es  $-CH_2-$ ;

$R^7$  es fenilo sustituido con  $R^a R^b N-$  y un resto seleccionado del grupo que consiste de: halógeno y alquilo  $C_{1-6}$  (opcionalmente sustituido por uno, dos o tres halógenos);

$R^a$  y  $R^b$ , junto con el nitrógeno al que están unidos, forman un anillo heterocíclico saturado de 4-6 miembros, que puede tener un heteroátomo adicional seleccionado de O, S o N; en los que el anillo heterocíclico saturado de 4-6 miembros puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, ciano, oxo, alquilo  $C_{1-6}$ ,  $-S(O)_w$ -alquilo  $C_{1-6}$  (en la que  $w$  es 0, 1 o 2), hidroxilo,  $-C(O)$ -alquilo  $C_{1-6}$ ,  $-NH_2$  y  $-NH-C(O)$ -alquilo  $C_{1-6}$ ;

o sales farmacéuticamente aceptables o estereoisómeros de los mismos.

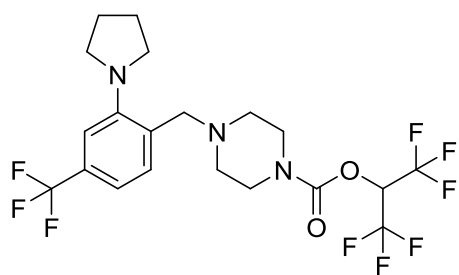
2.- El compuesto de la reivindicación 1, en donde el anillo heterocíclico saturado de 4-6 miembros está seleccionado de azetidina, pirrolidina, piperidina, piperazina, y morfolina, y el anillo heterocíclico saturado de 4-6 miembros está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste de halógeno, ciano, oxo, alquilo  $C_{1-6}$ ,  $-S(O)_w$ -alquilo  $C_{1-6}$  (en la que  $w$  es 0, 1 o 2), hidroxilo,  $-C(O)$ -alquilo  $C_{1-6}$ ,  $-NH_2$  y  $-NH-C(O)$ -alquilo  $C_{1-6}$ .

3.- El compuesto de la reivindicación 1, en donde el anillo heterocíclico saturado de 4-6 miembros es pirrolidina.

4.- El compuesto de la reivindicación 1, en donde el anillo heterocíclico saturado de 4-6 miembros es morfolina.

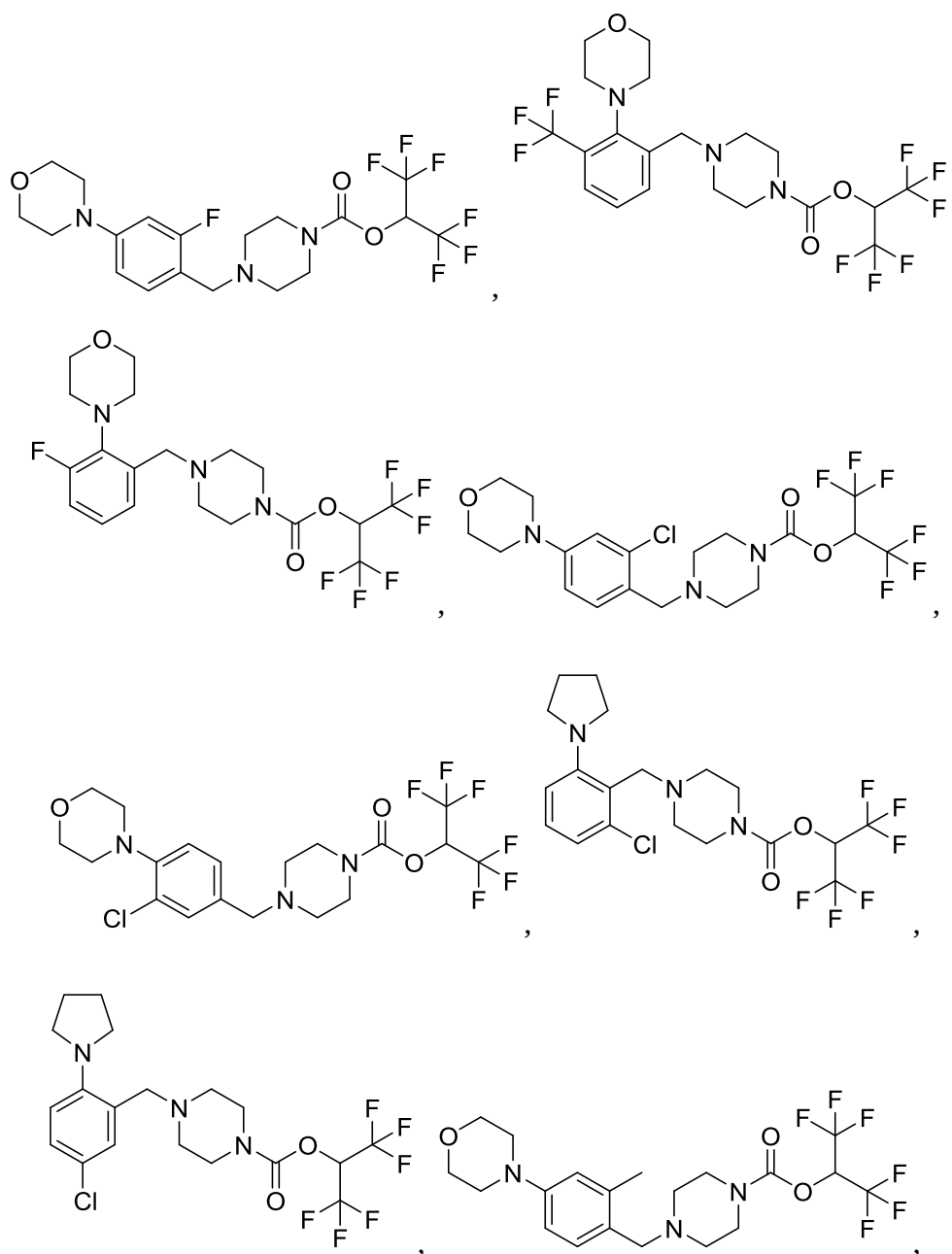
5.- El compuesto de la reivindicación 1, en donde el anillo heterocíclico saturado de 4-6 miembros es piperidina.

6.- El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es

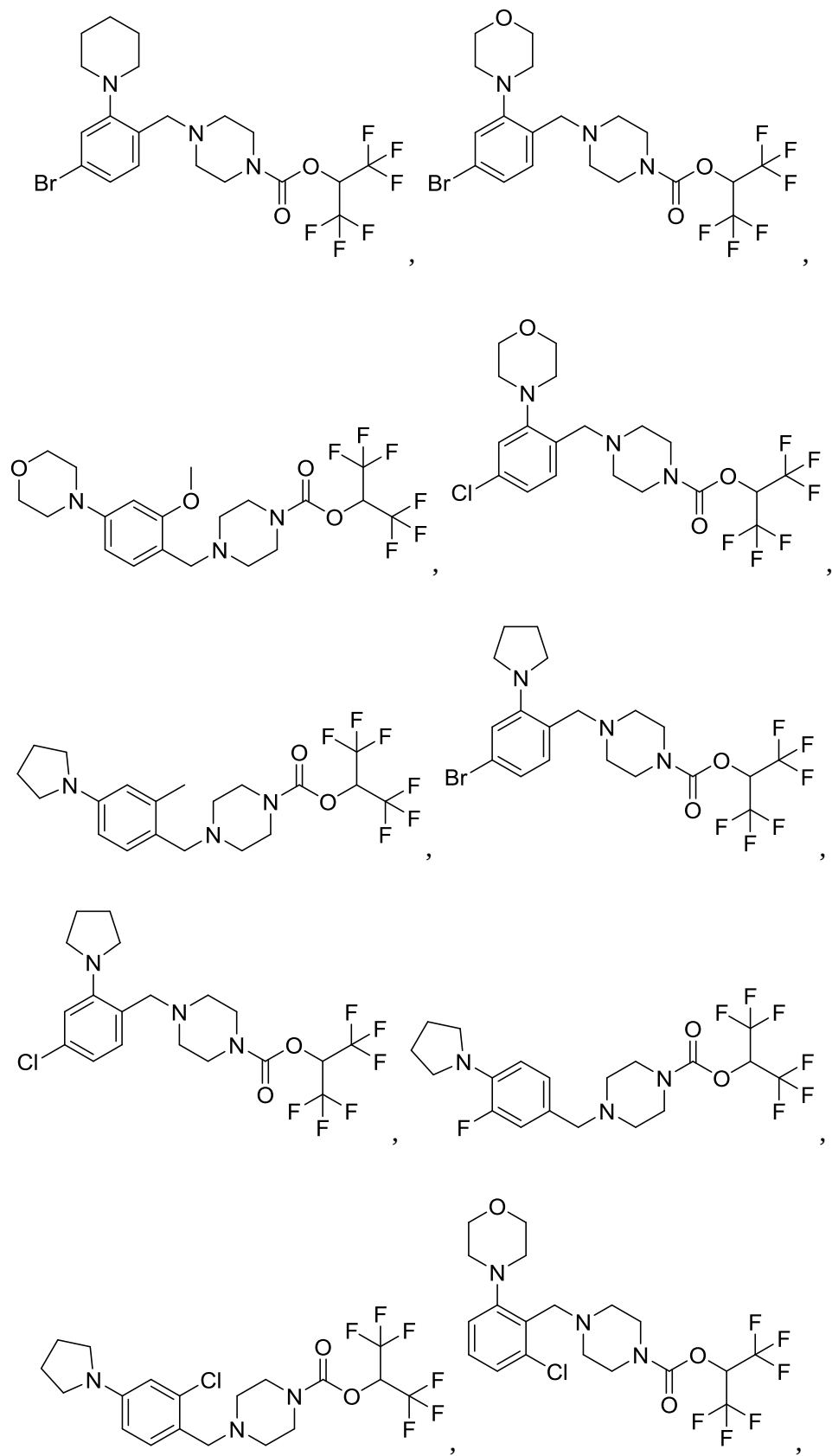


; o sales farmacéuticamente aceptables o estereoisómeros de los mismos.

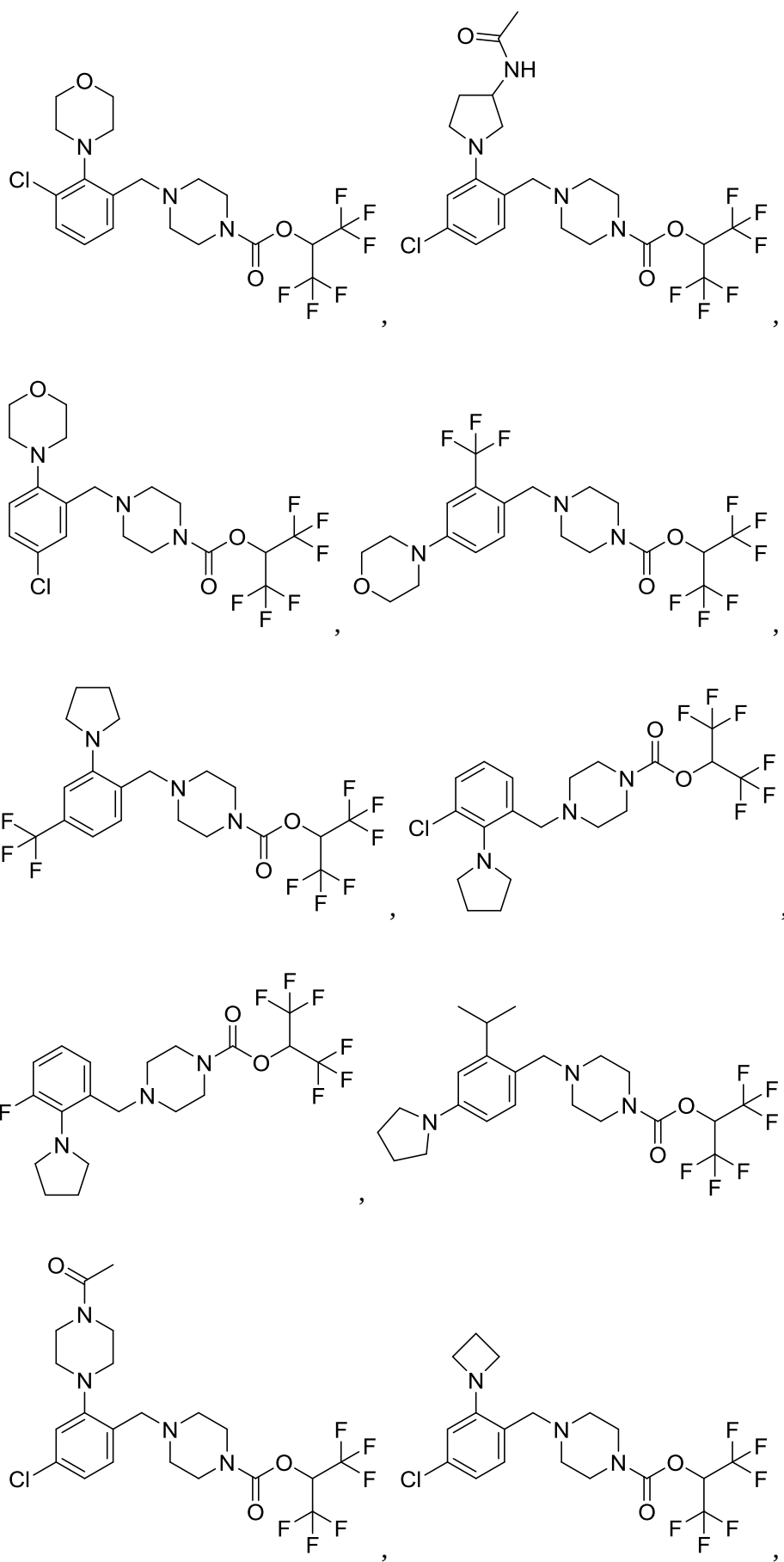
7.- El compuesto de la reivindicación 1 seleccionado del grupo que consiste en:



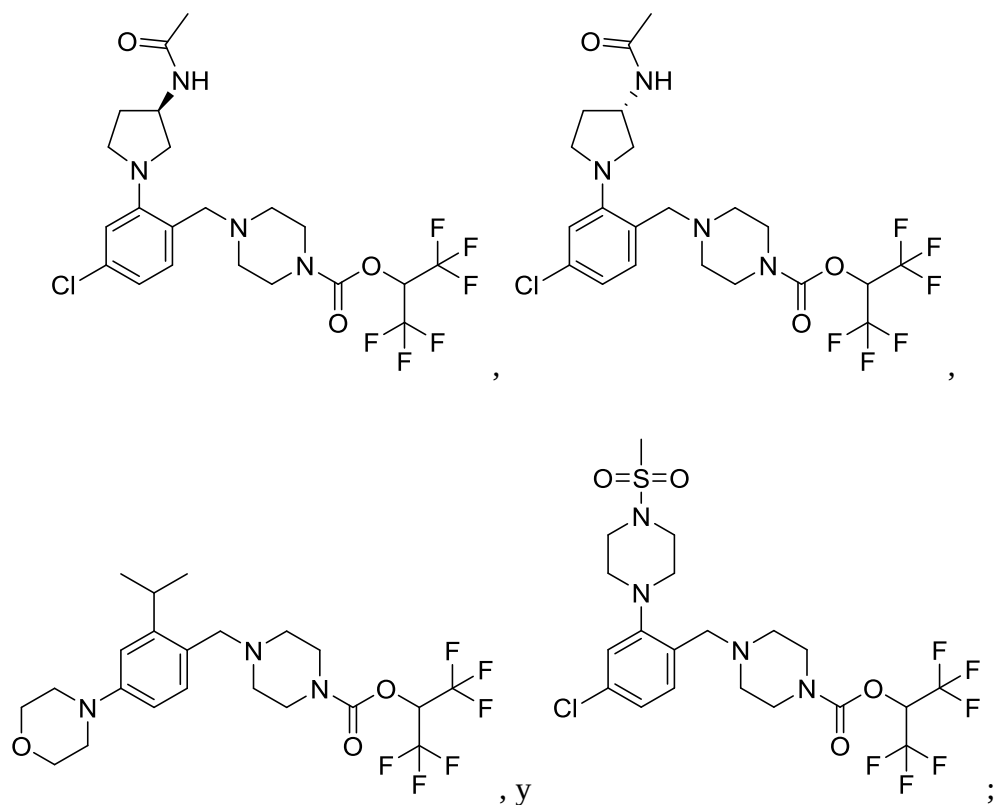
P-4433  
Rvs Modificadas  
Noviembre 23, 2016



P-4433  
Rvs Modificadas  
Noviembre 23, 2016



P-4433  
Rvs Modificadas  
Noviembre 23, 2016



o sales farmacéuticamente aceptables o estereoisómeros de los mismos.

8.- Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-7, y un excipiente farmacéuticamente aceptable.