

Señor Director

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2017/0003699
Asunto: Solicitud de patente para: COMPUESTO HETEROCÍCLICO
Solicitante: TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
Fecha de solicitud: 18 de abril de 2017

RESPUESTA A EXAMEN PRELIMINAR

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio 6360, notificado por fijación en lista el 05 de mayo de 2017.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

Con el fin de atender las observaciones realizadas por el Examinador de manera preliminar al examen de patentabilidad, aporto un Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 7 reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

1. Se han eliminado las antiguas Reivindicaciones 2 a 4 y 11 a 16.
2. En la Reivindicación 1, se ha limitado el anillo A en cuanto a que se debe seleccionar del grupo que consiste en un anillo pirazol, un anillo piridina o un anillo pirimidina.

“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS”

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Código Postal 110221 - 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 42 A No. 1 - 25 - Torre 4 - Oficina 303 - Código Postal 050021 - Tel: (57-4) 520 4760 - COLOMBIA
BARRANQUILLA - Calle 64 No. 50-22 - Código Postal 080002 - Barrio El Prado - Tel. (57-5) 3 51 64 40 - COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

3. Todas las reivindicaciones, así como sus relaciones de dependencia, han sido reenumeradas acorde a las modificaciones anteriormente enunciadas.

Estas modificaciones se ajustan al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

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.

II. EN CUANTO A LA CLARIDAD

1. En cuanto a la inclusión del término “*sal*” en las reivindicaciones, me permito señalar que dicho término es ampliamente conocido en el campo técnico de la invención. Adicionalmente, la Reivindicación 1 ha sido claramente limitada a un número reducido de compuestos, que tienen soporte en la descripción. Quisiera señalar además que el solicitante no está en obligación de incluir elementos no esenciales de la invención en las reivindicaciones, sino únicamente aquellas características que los distingan del arte previo. Incluir detalles adicionales únicamente limitaría el alcance de la protección de la patente y restringiría injustificadamente el alcance de la protección sobre la cual tiene derecho el solicitante.

2. En relación con el uso del término “*opcionalmente*”, llamo la atención del Examinador sobre el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto, en el cual no está incluido dicho término.

3. En lo referente a la inclusión del término “*o*”, me permito aclarar que en el contexto de la invención no indica que es alternativo emplear una opción u otra sino que, por ejemplo en la Reivindicación 1, se debe seleccionar uno del grupo que consiste en anillo pirazol, un anillo piridina o un anillo pirimidina como anillo A. En otras palabras, es claro para cualquier persona medianamente versada en la materia que, en el contexto de

la invención, el conector “o” se refiere a que se debe seleccionar entre las opciones enlistadas en cada una de las reivindicaciones que contienen dicho conector.

4. Con base en todo lo anterior, considero que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con todos los requisitos de claridad y concisión, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486, ya que cualquier persona medianamente versada en la materia está en completa capacidad de reproducir la invención sin ambigüedad alguna.

III. PETICIÓN

Teniendo en cuenta que la presente solicitud cumple con los requisitos de los Artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de 2000, y considerando que se ha dado respuesta a cada una de las observaciones de la Dirección de Nuevas Creaciones con respecto a otros aspectos que tienen que ver con la patentabilidad de la invención, solicito a su Despacho continuar con el trámite administrativo correspondiente.

IV. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 7 reivindicaciones;

Señor Director,

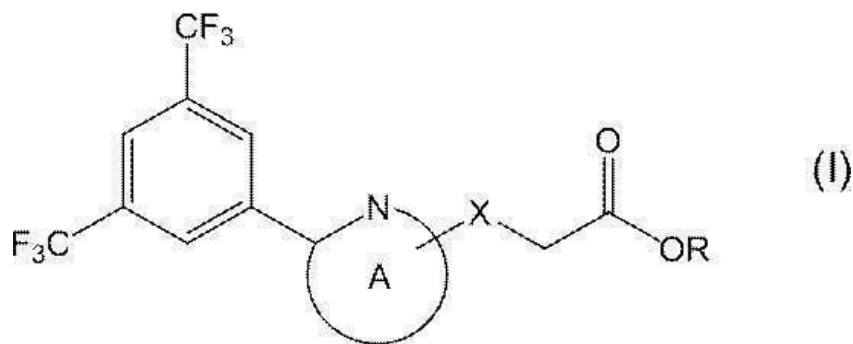
ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

CAPÍTULO REIVINDICATORIO

1. Un compuesto caracterizado porque es representado por la fórmula (I):



en donde

el anillo A es un anillo pirazol, un anillo piridina o un anillo pirimidina;

X es CH₂ u O; y

R es un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo de C₁₋₆;

o una sal del mismo.

2. Ácido ((2-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)pirimidin-5-il)oxi)acético o una sal del mismo.
3. Ácido ((6-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)piridin-3-il)oxi)acético o una sal del mismo.
4. Ácido 3-(3-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-1H-pirazol-1-il)propanoico o una sal del mismo.
5. Ácido ((4-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-1,3-oxazol-2-il)oxi)acético o una sal del mismo.
6. Ácido ((1-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-1H-pirazol-3-il)oxi)acético o una sal del mismo.
7. Un medicamento caracterizado porque comprende el compuesto de conformidad con la Reivindicación 1 o una sal del mismo.