

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 5362

Ref. Expediente N° NC2016/0004409

Señor(a)
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
NOTIFPAT@CAVELIER.COM

Asunto: PATENTE DE INVENCION - PCT

Patente de Invención	PT	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	PCT	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/JP2015/062912				
Fecha de Presentación Internacional	22 de abril de 2015				

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Radicado N° NC2016/0004409	23/Noviembre/2016
Reivindicaciones:	Radicado N° NC2016/0004409	23/Noviembre/2016
	Radicado N° NC2016/0004409	09/Marzo/2017
	Radicado N° NC2017/0009442	18/Septiembre/2017
	Radicado N° NC2016/0004409	02/Octubre/2017
	Radicado N° NC2017/0011282	02/Noviembre/2017
Prioridad:	País: JP, JAPÓN Número: 2014-089585 Fecha: 23 de abril de 2014.	

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 5362

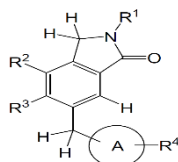
Ref. Expediente N° NC2016/0004409

la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. Con relación a la presente solicitud se realizó el pago de las reivindicaciones adicionales y se estudiarán las reivindicaciones 1 a 13 de acuerdo con el radicado NC2017/0011282 del 02 de noviembre de 2017.

Título de la solicitud: “DERIVADOS DE ISOINDOLIN-1-ONA COMO MODULADORES ALOSTÉRICOS POSITIVOS DE LA ACTIVIDAD DEL RECEPTOR COLINÉRGICO MUSCARÍNICO M1” (modificado mediante radicado N° NC2016/0004409 del 09 de marzo de 2017).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar compuestos con actividad sobre los receptores colinérgicos muscarínicos M1 del modulador alostérico positivo como agentes para el tratamiento del Alzheimer, esquizofrenia, dolor, trastorno del sueño, Parkinson, demencia con cuerpos de Lewy y otros similares.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de la fórmula (I):



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D 209/46, A61K 31/435, A61P 29/00.

4. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es clara porque el término “opcional” es impreciso, por lo cual, no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere incluir las características opcionales en reivindicaciones dependientes.

La reivindicación 3 no es clara porque la expresión “por ejemplo” precediendo una característica no es limitativa, porque hace opcional a la misma y no precisa el alcance

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 5362

Ref. Expediente N° NC2016/0004409

de la reivindicación. Se sugiere incluir una expresión concreta de acuerdo con los ejemplos sustentados.

Las reivindicaciones 1 y 9 no son concisas porque las definiciones de R¹, R², R³ y R⁴ expresadas a través de los términos “alquilo C₁-C₆”, “alcoxi C₁-C₆”, “heterocíclico monocíclico no aromático”, entre otros corresponden a géneros funcionales, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de sustituyentes que han sido probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados. En el presente existente sustento para:

Sustituciones	Soporte de los ejemplos presentados
R¹-R²-R³	
A-R⁴	

Las reivindicaciones 1-9 no están sustentadas en la descripción porque dentro de la memoria descriptiva no se desarrollan compuestos en los cuales:

- R¹ es un fenilo sustituido por Br, I o Cl; un cicloalquilo C₅₋₆ sustituido con un grupo alcoxi C₂₋₆, o con un grupo alquilo C₂₋₆; un monociclo heterocíclico aromático C₅₋₆ diferente de fluopiridina y un monociclo heterocíclico no aromático C₅₋₆ diferente de oxano o, oxalano.
- R² diferente de hidrógeno, Cl, CH₃, F.
- R³ diferente de hidrógeno, Cl, -OCH₃, Alquilo C₁₋₂, ciclopropil, CF₃, CN.
- A diferente de piridinil o, bencil.
- R⁴ diferente de pirazolil, pirdinil, triazolil, CONHMe, -OCHF₂, o, piridacinil. Se sugiere hacer las aclaraciones necesarias.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 5362

Ref. Expediente N° NC2016/0004409

Descripción (Art 28 D 486)

La descripción no divulga la invención de manera clara ni suficiente para que una persona normalmente versada en la materia pueda ejecutarla o reproducirla comoquiera que no desarrolla compuestos en los cuales:

- R¹ es un fenilo sustituido por Br, I o Cl; un cicloalquilo C₅₋₆ sustituido con un grupo alcoxi C₂₋₆, o con un grupo alquilo C₂₋₆; un monociclo heterocíclico aromático C₅₋₆ diferente de fluopiridina y un monociclo heterocíclico no aromático C₅₋₆ diferente de oxano o, oxalano.
- R² diferente de hidrógeno, Cl, CH₃, F.
- R³ diferente de hidrógeno, Cl, -OCH₃, Alquilo C₁₋₂, ciclopropil, CF₃, CN.
- A diferente de piridinil o, bencil.
- R⁴ diferente de pirazolil, pirdinil, triazolil, CONHMe, -OCHF₂, o, piridacinil.

5. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad, es decir, abril 23 de 2014. Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, no se encontraron documentos que anticipen el objeto de esta solicitud.

En cumplimiento del artículo 45, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la solicitud de patente de invención. Adicionalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones deberá pagar la tasa por reivindicación adicional.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 5362

Ref. Expediente N° NC2016/0004409

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los sesenta (60) días.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



[DirectorName]

DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES

Elaborado: GERMAN ANTONIO CLAVIJO COHEN.

Revisado: GERMAN ANTONIO CLAVIJO COHEN

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ.