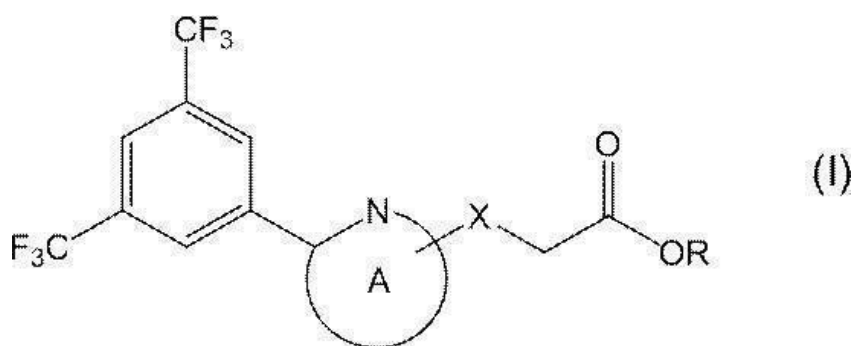


REIVINDICACIONES

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

LAG\LAG\ID-584135\WPC14656

Señor Director

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente NC2017/0003699

Asunto: Solicitud de patente para: **“DERIVADOS DE ÁCIDO [3,5
BIS(TRIFLUOROMETIL)FENIL]PIRIDIN/PIRAZOL/PIRIMIDINIL]
PROPANOICO/OXI ACÉTICO QUE TIENEN EFECTO REDUCTOR DE LA
PROTEÍNA DE UNIÓN A RETINOL 4”**

Solicitante: TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

Fecha de solicitud: 18 de abril de 2017

RESPUESTA A PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

ANDRES RINCON USCATEGUI, 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 **8626**, notificado por fijación en lista el 16 de julio de 2018.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad apporto un Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por **6** reivindicaciones en el cual se ha eliminado la antigua Reivindicación 5.

Esta modificación se ajusta al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituye una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

II. EN CUANTO AL TÍTULO

El Examinador ha considerado que el título de la solicitud no correspondía al objeto de la Solicitud por supuestamente ser demasiado general. Respecto a lo anterior, es deseo del Solicitante modificarlo como sigue:

**“DERIVADOS DE ÁCIDO [3,5 BIS(TRIFLUOROMETIL)FENIL]PIRIDIN/PIRAZOL/PIRIMIDINIL]
PROPANOICO/OXI ACÉTICO QUE TIENEN EFECTO REDUCTOR DE LA PROTEÍNA DE UNIÓN
A RETINOL 4”**

Así, el nuevo título refleja de manera precisa la materia a la que se refiere la invención y, en consecuencia, la objeción formulada a este respecto se ve superada.

III. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

1. El Examinador afirma que el capítulo reivindicatorio no era claro porque supuestamente comprendía 6 reivindicaciones que reclaman un elemento diferente de la invención. Al respecto deseamos respetuosamente manifestar nuestro desacuerdo en el sentido que, si bien las nuevas reivindicaciones se refieren a diferentes compuestos, estas comparten un único concepto inventivo. Adicionalmente, se desea llamar la atención del Examinador sobre lo establecido en *la guía para examen de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad*, en donde claramente se establece que el capítulo reivindicatorio podrá contener más de una reivindicación independiente. Por tanto, en este caso en particular el Solicitante no debe limitar el número de reivindicaciones independientes. Teniendo en cuenta las aclaraciones realizadas, se da por superada esta objeción.

2. Respecto a la objeción del Examinador en contra de la antigua Reivindicación 5, según la cual esta no era clara porque supuestamente hace parte de un concepto inventivo independiente, se desea poner de presente que tal y como se mencionó en el numeral I del presente memorial, dicha reivindicación ha sido eliminada. Por tanto, cualquier objeción respecto a la misma se entiende como superada.

3. El Examinador ha objetado la antigua reivindicación 7 porque el término “*medicamento*” era de carácter general. Al respecto se desea poner de presente que el Solicitante tiene el derecho de reclamar protección para la totalidad del concepto inventivo desarrollado, el cual en la presente invención comprende el compuesto en cualquiera de sus presentaciones comerciales. En este sentido, las realizaciones que contienen elementos adicionales (por ejemplo, cualquier combinación de excipientes, portadores, etc.), están cubiertos dentro del alcance de la invención y deberían igualmente estar protegidos. En consecuencia, las reivindicaciones no necesitan enseñar elementos no esenciales de la invención, sino más bien solo las características que las distinguen de la técnica anterior. Proporcionar detalles adicionales solo limitaría la

protección de la patente y restringiría injustamente el alcance de la protección a la que el solicitante tiene derecho equitativamente. En conclusión, teniendo en cuenta que las reivindicaciones comprendidas en el nuevo capítulo reivindicatorio modificado no están afectadas por el arte previo, la objeción a este respecto se da por superada.

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 del oficio normalmente versada en la materia está en completa capacidad de reproducir la invención sin ambigüedad alguna.

IV. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE UNIDAD DE INVENCION

El Examinador ha considerado que la presente Solicitud comprendía dos grupos inventivos no relacionados:

Grupo inventivo 1: Reivindicaciones 1 a 4 y 6 a 7; y

Grupo inventivo 2: Reivindicación 5.

Respecto a la afirmación del Examinador, es preciso mencionar que con el único fin de agilizar el trámite el Solicitante ha eliminado la antigua reivindicación 5, la cual, según el Examinador correspondía al grupo inventivo 2.

Teniendo en cuenta lo anterior, el nuevo capítulo reivindicatorio modificado comprende un único concepto inventivo. De esta manera, se solicita amablemente se retire esta objeción por unidad de invención planteada por el Examinador.

V. ESTADO DE LA TÉCNICA

El Examinador determinó dos documentos como relevantes para realizar el análisis de patentabilidad de **la antigua Reivindicación 5:**

1. D1, referido al documento WO2010120741 titulado "*Compositions and methods for modulating retinol binding to retinol binding protein 4 (RBP4)*" que se relaciona con compuestos derivados de ácido heteroarilo/fenilo acético, que presentan actividad como moduladores en la proteína de unión a retinol 4 (RBP4).
2. D2, referido al documento US2011251187 titulado "*heterocyclic compound*" que se relaciona con compuestos heterocíclicos que presentan actividad como moduladores en la proteína de unión a retinol 4 (RBP4).

VI. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NIVEL INVENTIVO

El Examinador ha considerado que el Grupo inventivo 2 (antigua reivindicación 5) carecía de nivel inventivo a la luz de los documentos denominados como D1 y D2. Respecto a lo anterior, cabe la pena resaltar una vez más que el Solicitante ha eliminado la antigua reivindicación 5. En tal sentido, se debe retirar cualquier objeción relacionada con la misma y por tanto se entiende el capítulo reivindicatorio modificado cumple a cabalidad con los requisitos de Novedad e inventivo.

VII. PETICIÓN

1. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, solicito proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

2. Subsidiariamente, en caso de que su Despacho considere que la modificación introducida al Capítulo Reivindicatorio amerita revisión adicional, solicito un segundo examen de patentabilidad de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Resolución 3719 de 02 de febrero de 2016, para lo cual realizo el pago de tasa correspondiente.

VIII. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 6 reivindicaciones;
2. Pago en línea por concepto de examen de patentabilidad adicional;

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908