

P-2019/19762

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2019/0005059**Solicitud de patente a nombre de **ABIDE THERAPEUTICS, INC.**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de la sociedad ABIDE THERAPEUTICS, INC., domiciliada en Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **8682** notificado electrónicamente el 23 de julio de 2020, relacionado con los requerimientos de fondo de la solicitud, atentamente me permito presentar la siguiente información:

1. Excepción de Patentabilidad

Indica el Examinador que el objeto de las reivindicaciones 111 a 119 no es patentable de acuerdo con el artículo 20 de la Decisión 486, toda vez que hace referencia a un método para tratar el dolor en un paciente.

A fin de superar esta objeción, dichas reivindicaciones no se incluyen en esta oportunidad.

2. Título

El examinador ha indicado que el tituló la invención "INHIBIDORES DE MAGL", no se relaciona con el objeto de la solicitud contenido en la descripción y las reivindicaciones.

A fin de superar la objeción, el título se ha modificado así:

"COMPUESTOS DERIVADOS DE (TRIFLUOROMETIL) (FENIL)-PIPERAZIN-1-CARBOXILATO Y COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENEN"

3. Modificación a las Reivindicaciones

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 dieciséis (16) reivindicaciones y reemplaza completamente el presentado anteriormente. Específicamente, se realizaron las siguientes modificaciones:

3.1. La reivindicación 1 se ha restringido a la siguiente definición:

- R^1 es $-OR^3$;
- cada R^2 se selecciona independientemente de alquilo C_{1-6} , halógeno, haloalquilo C_{1-6} ;
- R^3 es $-(CR^6R^7)_m-R^8$ o $-(CR^6R^7)_t$ -cicloalquilo $C_{3-6}-R^8$;
- cada R^6 y R^7 cada uno se selecciona independientemente de H, F, y alquilo C_{1-6} ; o R^6 y R^7 , junto con el carbono al cual se unen, forman un anillo cicloalquilo C_{3-6} ;
- R^8 es $-C(O)OR^9$;
- R^9 es H o alquilo C_{1-6} ;
- m es 1, 2, 3 o 4;
- n es 0, 1, 2, 3, o 4; y
- t es 0, 1, o 2.

3.2. No se incluyen las antiguas reivindicaciones 2, 3, 8-15, 21, 23-104, 106, 111-119.

3.3. Las nuevas reivindicaciones 14 y 15 ahora son dependientes de la reivindicación 1. La estructuras reclamadas se han restringido de acuerdo con las limitaciones de la reivindicación independiente.

3.4. No se incluye el término solvato en el pliego reivindicatorio.

3.5. En vista de las modificaciones previas, las reivindicaciones y sus dependencias ha sido adecuadas.

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, unidad de invención y nivel inventivo planteadas por el examinador en su concepto técnico.

4. Pago de tasas por reivindicaciones adicionales

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por concepto de reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio cuenta con menor número de reivindicaciones que el anteriormente presentado. Este pliego es en esencia es el mismo objeto, pero restringido y definido con mayor claridad.

5. Claridad y concisión de las reivindicaciones

El solicitante manifiesta que mediante la presentación del nuevo capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el Examinador en su concepto técnico. En cuanto a las objeción respecto a que las reivindicaciones 1 a 108 no tienen sustento en la descripción porque tienen el término: "solvato farmacéuticamente aceptable del mismo", se resalta que el término solvato no se incluye en el pliego que se presenta en esta oportunidad.

6. Unidad de invención

Indica el examinador que la solicitud carece de unidad de invención, debido a que reclama más de un grupo inventivo sin la presencia de características o elementos técnicos nuevos e inventivos que son comunes a todas las invenciones, lo anterior, teniendo en cuenta que el concepto común es el grupo (trifluorometil)(bencil)-piperazina-1-carboxilato, y se encuentra divulgado en el estado de la técnica, específicamente en el documento WO2016149401 (Ej. 63, pág. 121, párr. [00240]).

A fin de superar la objeción, se ha limitado la presente solicitud al grupo inventivo 1, el cual hace referencia al compuesto de formula I.

7. Nivel Inventivo

El examinador ha objetado que las reivindicaciones 1 a 7, 94-96, 100-101, 110 por no ser inventivas en vista de D1 (WO2016149401) y D2 (WO2013103973).

El artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que “*se considerará que la 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.

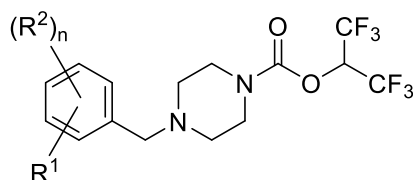
A este respecto, se desea llamar la atención sobre lo siguiente:

Documento D1

- El documento D1 puede verse como la técnica anterior más cercana en lo que se refiere a un MAGLi que tiene similitudes estructurales con la presente invención.

No obstante, la presente reivindicación 1 difiere de D1 en que la materia reclamada es:

Un compuesto que tiene la estructura de la Fórmula (I):



Fórmula (I);

en la que:

R^1 es $-OR^3$;

cada R^2 se selecciona independientemente de alquilo C_{1-6} , halógeno, haloalquilo C_{1-6} ;

R^3 es $-(CR^6R^7)_m-R^8$ o $-(CR^6R^7)_t$ -cicloalquilo $C_{3-6}-R^8$;

cada R^6 y R^7 cada uno se selecciona independientemente de H, F, y alquilo C_{1-6} ; o R^6 y R^7 , junto con el carbono al cual se unen, forman un anillo cicloalquilo C_{3-6} ;

R^8 es $-C(O)OR^9$;

R^9 es H o alquilo C_{1-6} ;

m es 1, 2, 3 o 4;

n es 0, 1, 2, 3, o 4; y

t es 0, 1, o 2;

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

- El problema técnico objetivo puede formularse así: cómo proporcionar un modulador M4 alternativo útil para tratar trastornos neurológicos y/o psiquiátricos.
- Partiendo de D1 (ejemplo 63), el experto en la materia no estaría motivado para llegar a los compuestos de la presente reivindicación 1. La presente invención no se describe ni se sugiere de manera razonable. Además, está claro que R_8 en D1 es un heterociclo y es una característica esencial de D1. Por tanto, la decisión de cambiar, por ejemplo, el compuesto 63 para llegar a la presente invención sólo puede verse como una elección hecha en retrospectiva. Por tanto, la reivindicación 1 implica una actividad inventiva a la luz de D1.

Documento D2

Como las características que faltan en D1 no se revelan ni se sugieren de manera justa en D2, la conclusión sería la misma a partir de D2. Por tanto, la presente invención implica una actividad inventiva.

Es decir, teniendo en cuenta que los documentos D1 y D2 **no mencionan, describen o sugieren**, en forma individual o en combinación, todas las características técnicas reclamadas en el nuevo capítulo reivindicatorio presentado por el solicitante, **las nuevas reivindicaciones presentadas son novedosas, e inventivas sobre el estado del arte.**

8. Conclusión

Con las modificaciones introducidas y los argumentos presentados puede concluirse que:

- i) La materia objeto de las actuales reivindicaciones es clara, concisa y cuenta con el debido sustento en el capítulo descriptivo, cumpliendo así con los requerimientos del Artículo 30 de la Decisión 486;
- ii) Las reivindicaciones actuales son patentables sobre D1 y D2, cumpliendo así con los requerimientos del Artículo 18 de la Decisión 486.

Por tanto, atentamente me permito solicitar a ese Despacho otorgar el privilegio de patente solicitado a la solicitud en estudio, toda vez que cumple a cabalidad con los requerimientos de la Decisión 486/00.

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.

9. Anexos

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por dieciséis (16) reivindicaciones.

Señora Directora,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co