

Señora Directora

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2020/0001879

Asunto: Solicitud de patente para: COMPUESTOS DERIVADOS DE
 (PIRROLIDIN O PIPERIDIN) SULFONAMIDA O CARBOXAMIDA
 AGONISTAS DE RECEPTORES DE OREXINA 2

Solicitante: TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

Fecha de solicitud: 20 de febrero de 2020

RESPUESTA AL PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

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 No. **15043**, notificado el 30 de noviembre de 2020.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

Tomando en consideración las objeciones presentadas en el mencionado Oficio, apporto junto con este memorial un Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por **7** Reivindicaciones, que tiene como base el anteriormente presentado, en el cual se han incluido las siguientes modificaciones:

- Se eliminan las antiguas Reivindicaciones 8 y 9.

Me permito resaltar que estas modificaciones se ajustan completamente a lo establecido por el 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 Capítulo 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 MATERIA NO PATENTABLE

Considero superada la objeción del Examinador con respecto a la Reivindicación 9, según la cual hacía referencia a materia no patentable, dado que esta reivindicación ha sido eliminada del Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto tal como se detalla en el numeral I del presente memorial.

III. EN CUANTO AL TÍTULO

Respondiendo a la objeción del Examinador respecto a la falta de relación del título con el objeto de la solicitud, se modifica el título de manera que este ahora lee:

“COMPUESTOS DERIVADOS DE (PIRROLIDIN O PIPERIDIN) SULFONAMIDA O
CARBOXAMIDA AGONISTAS DE RECEPTORES DE OREXINA 2”

Quisiera resaltar que este título no corresponde en su totalidad al sugerido por el Examinador, dado que dicha sugerencia limitaba el título únicamente a derivados de 2-(bifenil) pirrolidin o piperidin, excluyendo las modalidades en las que el anillo B es piridina, tiazol o piperidina, tal como se reclama en la Reivindicación 1.

De esta forma, 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.

IV. EN CUANTO A LA FALTA DE CLARIDAD Y CONCISIÓN

IV.1. El Examinador objeta las Reivindicaciones 1 y 2 por falta de concisión, dado que supuestamente el uso de la expresión “*opcionalmente*” no permite limitar el alcance de dichas reivindicaciones. Respetuosamente difiero de la opinión del Examinador puesto que este falla en considerar el contexto en el cual se emplea dicha expresión y los conocimientos medios de una persona medianamente versada en la materia, los cuales hacen que la expresión “*opcionalmente*”, en el presente caso, sea perfectamente clara y tenga un alcance limitado.

La expresión “*opcionalmente*” se emplea en la presente invención para definir los sustituyentes dentro de la molécula reclamada, el cual, además, se encuentra en todos los casos, definido por un conjunto puntual de grupos funcionales químicos. Por ejemplo, la Reivindicación 1 divulga que R³ es “un grupo alcoxi C₁₋₆-carbonilo *opcionalmente* sustituido con 1 a 3 sustituyentes grupos hidroxil”. En este sentido, una persona con conocimientos medios en química comprendería que cuando el sustituyente no se encuentra sustituido por ninguno de los grupos hidroxil mencionados, este debe estar sustituido por átomos de hidrógeno. Por tanto, el uso de la expresión “*opcionalmente*” en el contexto de la presente invención, no puede considerarse como no limitativo.

Adicionalmente, quisiera resaltar que la Guía Para Examen De Solicitudes De Patente De Invención Y Modelo De Utilidad (Guía de la SIC)¹, es explícita en indicar que las características opcionales se deben redactar en reivindicaciones dependientes sólo en la eventualidad de que estas causen confusión en la reivindicación. Dada la explicación aportada en el párrafo anterior, considero que una persona medianamente versada en la materia no encontraría confuso el uso de la expresión “*opcionalmente*”. Esta expresión es, por el contrario, ampliamente utilizada en las invenciones en química.

IV.2. El Examinador objeta las Reivindicaciones 7 y 8 dado que estas reclaman un medicamento el cual no se encuentra definido por sus componentes. En respuesta a lo anterior, quisiera resaltar que la Reivindicación 8 ha sido eliminada del Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto, y por tanto cualquier objeción sobre esta se entiende superada.

Con respecto a la Reivindicación 7, quisiera resaltar que la Guía de la SIC² es explícita en indicar que “*Si, por ejemplo, la característica técnica esencial de la composición es el compuesto activo, el examinador no deberá requerir que se mencionen también otras características estructurales*” (Énfasis añadido). En sentido, quisiera resaltar que la característica esencial del medicamento reclamado en la Reivindicación 7 corresponde al compuesto activo definido según la Reivindicación 1, el cual el Examinador reconoce como nuevo e inventivo. En otras palabras, la Reivindicación 7 ya se encuentra definida por sus

¹ Superintendencia de Industria y Comercio, Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad (Bogotá, Colombia, 2014). Sección 2.6.5.7

² Superintendencia de Industria y Comercio, Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad (Bogotá, Colombia, 2014). Sección 2.6.5.4

características esenciales que proporcionan solución al problema técnico planteado y que la diferencian del arte previo, y, por tanto, debe ser admitida.

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.

V. CONCESIÓN DE SOLICITUDES EQUIVALENTES

Finalmente, quisiera resaltar que el mérito investigativo de la presente invención ha sido reconocido por otras oficinas de patentes del mundo, las cuales han otorgado patentes para invenciones equivalentes (Estados Unidos: US Patent No. 10,428,023; US (divisional) Patent No. 10,584,097; y Japón: JP Patent No. 6574918). Si bien reconozco que cada país es autónomo de conceder o negar una solicitud luego de la realización del estudio de fondo, es claro que el hecho de que la claridad, novedad y nivel inventivo de una invención hayan sido reconocidas por varias oficinas a nivel mundial, es un indicio de la patentabilidad de la misma.

VI. PETICIÓN

Considerando 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.

VII. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por **7** reivindicaciones;
2. Pago en línea por modificaciones voluntarias.

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908