

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 700 4814
Fax in U.S.A.: (1-305) 675 7743

Señor Director
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D. :

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 05-110295-A-00008-0000

Fecha: 2011-08-22 15:48:40 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eva: 379 FASENACIONALII
Act. 523 RESPUESTA Folios: 8

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 05.110.295 A
Asunto : Solicitud de patente para **DERIVADOS DE PIPERIDINIL Y PIPERAZINIL ALQUILCABAMATOS, SU PREPARACIÓN Y APLICACIÓN EN TERAPÉUTICA**
Solicitante : **SANOFI-AVENTIS**
Fecha de Solicitud : 28 de octubre de 2005

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. **11526** notificado por fijación en lista del 22 de julio de 2011.

2. Mediante oficio No. **11526** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las observaciones realizadas en el oficio son las siguientes:

2.1 Reivindicaciones

Afirma el Examinador que existe una inconsistencia con respecto a lo señalado en la respuesta dada al Oficio anterior, debido a que la nueva reivindicación 1 se dirige a la materia en donde B es un enlace sin que este se defina en la reivindicación. Igualmente, señala que R1 en la nueva reivindicación 1 se define como pirimidinilo o tiadiazolilo, mientras que los compuestos a los que se dirige la presente solicitud presentan como significado del radical R1 piridilo o isoquinolinilo.

Teniendo en cuenta lo anterior, afirma que se considera que los compuestos que presentan B como un enlace y R1 como piridilo o isoquinolinilo, de acuerdo con los ejemplos 54, 57, 60, 63, 68, 71, 80, 92, 94 y 153, tienen soporte y también evidencian resolver el problema planteado y que por lo tanto, se recomienda revisar y corregir el pliego reivindicatorio con el fin de que la materia revelada corresponda a tales compuestos soportados.

3. Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se desean poner de presente las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

3.1 Modificación de una solicitud en trámite y aclaraciones

Con el fin de atender las anteriores observaciones y de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 6 reivindicaciones.

Con respecto a las objeciones de falta de claridad e inconsistencia hechas por el Examinador, deseamos poner de presente que la reivindicación 1 ha sido modificada, con el fin de incluir el significado del radical B y cambiar el significado del radical R1 a piridilo o isoquinolinilo.

En consecuencia, los compuestos resultantes de las nuevas reivindicaciones, de acuerdo con los ejemplos 54, 57, 60, 63, 68, 71, 80, 92, 94 y 153, se encuentran debidamente soportados en la descripción y resuelven el problema técnico planteado por la solicitud.

En vista de lo anterior, consideramos que el pliego reivindicatorio es claro y conciso. Adicionalmente, el pliego reivindicatorio modificado se encuentra debidamente soportado en la descripción y cumple con las disposiciones de la Decisión 486.

4. Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, y considerando que no se han encontrado

documentos relevantes que afecten los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud, respetuosamente solicito se otorgue el beneficio de patente. Sin embargo, en el evento que el Despacho considere que una modificación adicional es necesaria, respetuosamente le solicito hacer uso de la facultad que le otorga el artículo 45 inciso 2 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a efecto de requerir nuevamente de nuestra parte cualquier complementación o aclaración.

5. Manifiesto expresamente a ese Despacho que renuncio al término de dos meses otorgado, teniendo en cuenta que con este escrito presento la información y documentación necesaria para continuar con el trámite solicitado.

6. Anexos.

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 6 reivindicaciones.
- Formulario para modificaciones.

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Espacio reservado para el adhesivo de radicación

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1

SOLICITUD DE:

☐ Corrección de Error Material ☒ Modificación a una solicitud

2

SOLICITANTE

Nombre: SANOFI-AVENTIS

Sociedad constituida y existente bajo las leyes de Francia.

Dirección: 174 Avenue de France,
75013 París,
Francia

Domicilio: París,
Francia

Teléfono: 546 09 70 **Fax:** 249 40 70
E-mail: clientes@cavelier.com

IDENTIFICACION

C.C. ☐ NIT ☐

C.E. ☐ Otro ☐

Número: _____

3

REPRESENTANTE O APODERADO

Nombre: Luz Clemencia de PAEZ

Dirección: Carrera 4ª No. 72-35

Teléfono: 347 36 11 **Fax:** 217 92 11

E-mail: cavelier@cavelier.com

IDENTIFICACION

C.C. ☒ NIT ☐

C.E. ☐ Otro ☐

Número: 35.456.344 TP 23.555

4

Número de expediente: 05.110.295 A

5

Descripción de la corrección o modificación solicitada:

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 06 reivindicaciones con el fin de superar las objeciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud de patente y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.

6

Comprobante de pago No. _____ **Fecha:** _____

7

Anexos

- ☐ Comprobante de pago de la tasa por \$118.000, por concepto de modificaciones.
- ☐ Comprobante de pago por reivindicaciones adicionales después de la décima reivindicación por.
- ☐ Poderes, si fuere el caso
- ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.
- ☐ Copia auténtica de la sustitución que del poder otorgado por la Sociedad Solicitante hizo el Doctor EMILIO FERRERO a mi favor, y para lo cual solicito me sea reconocida personería para continuar con el trámite del asunto de la referencia.



NOMBRE:

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

FIRMA:

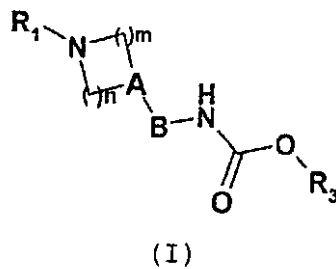
Luz Clemencia de Paez

C.C. 35.456.344 de Usaquén T.P.A. 23.555

DVF

REIVINDICACIONES

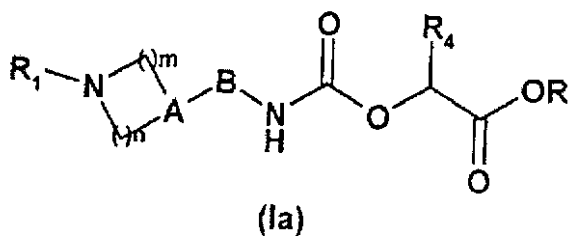
1. Compuestos **caracterizados** porque responden a la fórmula general (I)



en la cual

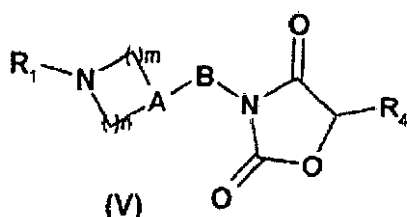
- A representa un grupo CR_2 , en donde R_2 representa un átomo de nitrógeno;
- m representa un número entero igual a 2 y n representa un número entero igual a 2;
- B representa un enlace covalente;
- R_1 representa un grupo elegido entre piridinilo o isoquinolinilo;
- el grupo R_1 está substituido eventualmente por un átomo de halógeno o un fenilo,
- el fenilo esta eventualmente substituido por un átomo de flúor;
- R_3 representa un grupo de fórmula general CHR_4CONHR_5 en la cual
- R_4 representa un átomo de hidrógeno y
- R_5 representa un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo- C_{1-6} ;
- en estado de base o de sal de adición con un ácido.

2. Procedimiento de preparación de un compuesto de fórmula (I) de acuerdo con la reivindicación 1 **caracterizado** porque comprende la etapa que consiste en transformar el carbamato-éster de fórmula general (Ia).



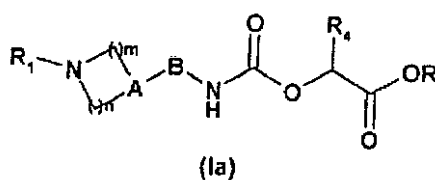
en la cual n , m , A , B , R_1 y R_4 son tal como se han definido en la fórmula general (I) de acuerdo con la reivindicación 1, y R representa un grupo metilo o etilo, por aminolisis por medio de una amina de fórmula general R_5NH_2 en la cual R_5 es tal como se ha definido en la fórmula general (I) de acuerdo con la reivindicación 1.

3. Procedimiento de preparación de un compuesto de fórmula (I) de acuerdo con cualquiera de la reivindicación 1 **caracterizado** porque comprende la etapa que consiste en transformar el derivado oxazolidin-diona de fórmula general (V)



en la cual n , m , A , B , R_1 y R_4 son tal como se han definido en la fórmula general (I) de acuerdo con la reivindicación 1, por aminolisis por medio de una amina de fórmula general R_5NH_2 en la cual R_5 es tal como ha definido en la fórmula general (I) de acuerdo con la reivindicación 1.

4. Compuesto **caracterizado** porque responde a la fórmula general (Ia) ,



en la cual

A representa un grupo CR_2 en el cual R_2 representa un átomo de hidrógeno;

n representa un número entero igual a 3 y m representa un número entero igual a 2 cuando A representa un átomo de nitrógeno;

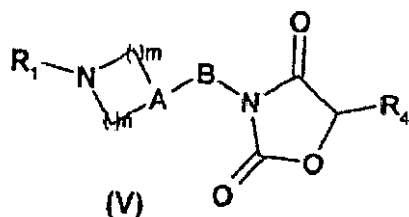
n representa un número entero igual a 2 y m un número entero igual a 2;

B representa un enlace covalente;

R_1 representa un grupo elegido entre un piridinilo y un isoquinolinilo;

el grupo R_1 está eventualmente substituido por un átomo de halógeno;
 el fenilo está eventualmente substituido por un átomo de flúor;
 R_4 representa un átomo de hidrógeno;
 R representa un grupo metilo o etilo.

5. Compuesto **caracterizado** porque responde a la fórmula general (V),



en la cual:

A representa un grupo CR_2 , en el cual R_2 representa un átomo de hidrógeno;
 n representa un número entero igual a 2 y m representa un número entero igual a 2;
 B representa un enlace covalente;
 R_1 representa un grupo elegido entre un piridinilo y un isoquinolinilo;
 el grupo R_1 está eventualmente substituido por un átomo de halógeno;
 el fenilo está eventualmente substituido por un átomo de flúor;
 R_4 representa un átomo de hidrógeno;

6. Composición farmacéutica **caracterizada** porque contiene un compuesto de fórmula (I) de acuerdo con la reivindicación 1, en estado de base o de sal de adición con un ácido, farmacéuticamente aceptable y eventualmente uno o varios excipientes farmacéuticamente aceptables.