

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



No. 10-108740- -00008-0000

Fecha: 2012-12-27 17:39:14 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 12

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. **10.108.740**
Asunto : Solicitud de patente para: **PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE [FENILSULFANILFENILFENIL] PIPERIDINAS**
Solicitante : H. LUNDBECK A/S
Fecha de solicitud : 2 de Septiembre de 2010

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. **17411** notificado por fijación en lista el 2 de Octubre de 2012.

2. Mediante oficio No. **17411** 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 se refieren a la claridad del pliego reivindicatorio, y al nivel inventivo de las reivindicaciones 19 y 20 en vista del documento **D1: WO2007144006**.

3. **Respuesta a las objeciones**

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

“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS”

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 85 - Tel: (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Proteccion, Oficina 652 - Tel: (57-4) 604 4794 Ext. 6729 / 6731 - Fax: (57-4) 604 4731 - COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

3.1 Modificación de una solicitud en trámite

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 16 reivindicaciones, junto con un nuevo capítulo descriptivo.

3.2 Argumentos a favor de la claridad del pliego reivindicatorio

La reivindicación 6, y en consecuencia la reivindicación 7, ha sido expandida, con el fin de divulgar el proceso entero de obtención del compuesto (I).

Se han eliminado las reivindicaciones 16, 17, 19 y 20, por lo que se ven superadas todas las objeciones referentes a éstas.

La reivindicación 18 del anterior pliego, que corresponde a la nueva reivindicación 16, no debe ser incluida en la reivindicación 13. La nueva reivindicación 16 reclama solo una posible forma de obtener el compuesto (II), dentro de un amplio grupo de alternativas. Ya que el concepto inventivo de la reivindicación 13 no está relacionado con la forma específica de obtener el compuesto (II), no es necesario restringirla a un único método para realizar lo anterior, por lo que no resulta necesario realizar la inclusión propuesta por el señor examinador.

3.3 Argumentos a favor del nivel inventivo de la presente solicitud

Las reivindicaciones objetadas por carecer de nivel inventivo han sido eliminadas del nuevo pliego reivindicatorio. Ya que la novedad y el nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 15 y 18 del anterior pliego, que corresponden a las nuevas reivindicaciones 1 a 16, fueron reconocidas mediante el oficio referenciado arriba, se considera que el nuevo pliego reivindicatorio cumple con estos requisitos.

CAVELIER

ABOGADOS

De acuerdo a todos los argumentos presentados, la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos exigidos en la Decisión 486 y las objeciones formuladas por el Examinador se ven superadas.

4. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente. En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podrá ser negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la acción oficial No. 17411, toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisión violaría tanto el tenor literal del artículo 45 de la Decisión 486 como el derecho constitucional al debido proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del artículo 45, respetuosamente solicitamos al Examinador expedir una nueva acción oficial que permita a mi representada contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentabilidad.

5. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 16 reivindicaciones
- Formulario de modificaciones en solicitud pendiente

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

5 COLO-03003-0841-101-0
SML\SML\ID-233198\WPCL3003
No. M-2012-233198\SML

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	Espacio reservado para el adhesivo de radicación
---	--

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del Trámite	
☐ Error material	☒ Modificación a una Solicitud en trámite
☒ Patente de Invención	
☐ Patente de Modelo de Utilidad	
☐ Registro de Diseño Industrial	
☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados	

2. Datos del solicitante		
Persona Natural	☐	Persona Jurídica ☒
H. LUNDBECK A/S		
Nombre o denominación / Nombre o razón social completa		
Nombre representante legal		
Tipo de empresa	Micro ☐	Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☐
Documento de identificación:	☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número _____	
Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Dinamarca	9 , Ottiliavej, DK-2500,	Copenhagen
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
clientes@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11

☐ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:		
Apellidos y Nombre	Documento de identificación	Tarjeta profesional
De Páez Luz Clemencia	C.C. 35.456.344	T.P.A. 23.555
Dirección y domicilio	Ciudad	
Carrera 4ª No. 72 –35	Bogotá	
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
cavelier@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11
En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general		

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No 10.108.740

Aparece

Debe ser

Modificación:**Modificación al capítulo reivindicatorio.**

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 16 reivindicaciones y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.

Respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego 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, beneficiándose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.

**Modificación al capítulo descriptivo.****Modificación al resumen.****Modificación a los dibujos.****Modificación al solicitante.****5. Anexos**

Poder, si fuere el caso.



Documento que contiene las modificaciones o correcciones.



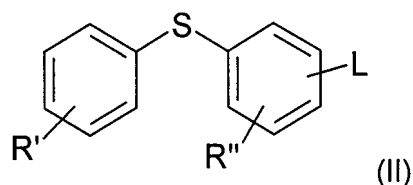
Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma	
Nombre y apellidos	Firma
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ	<i>Luz Clemencia De Paez</i>
C.C. 35.456.344 DE Usaquén	Tarjeta Profesional 23.555

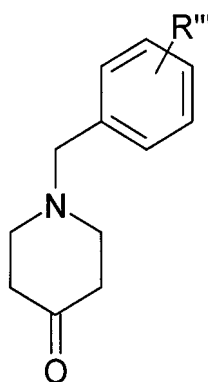
SML\NCA\WPCL3003\ID-233210

Reivindicaciones

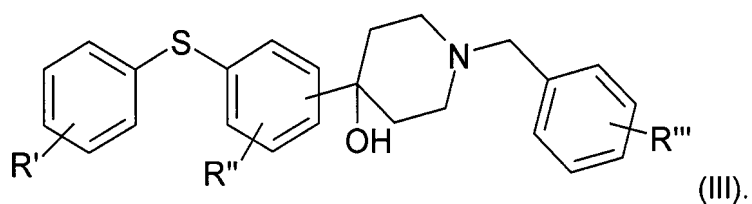
1. Un proceso en el cual un compuesto de fórmula II



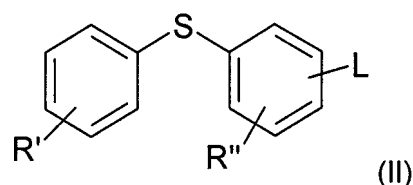
en donde R' y R'' representan independientemente uno, dos o tres hidrógenos, halógenos ó alquilo-C₁₋₆ y L representa un grupo saliente, se hace reaccionar con una *N*-bencil-4-piperidona opcionalmente sustituida



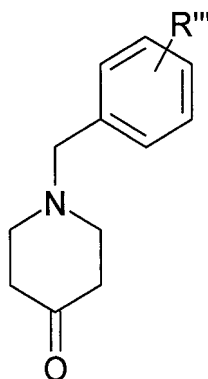
en donde R''' representa hidrógeno u -O-alquilo-C₁₋₆, para obtener un compuesto de fórmula III



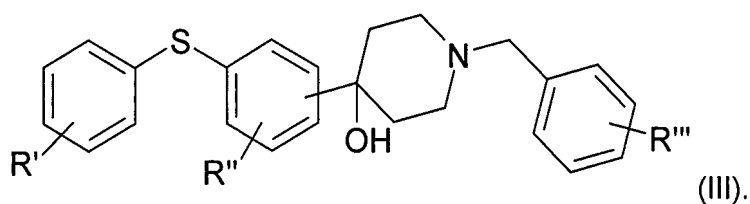
2. El proceso de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el compuesto de fórmula II



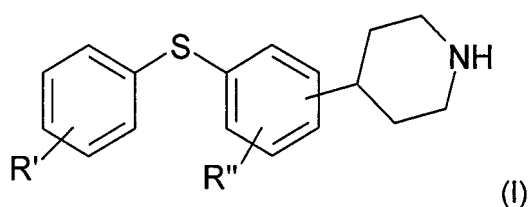
en donde R' y R'' representan independientemente uno, dos o tres hidrógenos, halógenos ó alquilo-C₁₋₆ y L representa un grupo saliente, se hace reaccionar con un agente de metalación seleccionado de alquil litio, alquil magnesio o magnesio y una *N*-bencil-4-piperidona opcionalmente sustituida



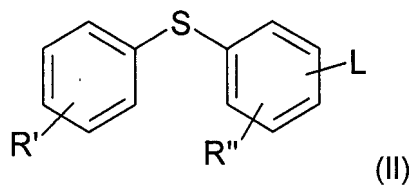
en donde R''' representa hidrógeno u -O-alquilo-C₁₋₆, a una temperatura entre aproximadamente -25°C y aproximadamente 5°C para obtener un compuesto de fórmula III



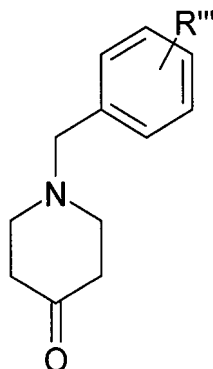
3. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-2, en donde R' es 4-metilo y R'' es hidrógeno.
4. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-3, en donde R''' es hidrógeno.
5. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 2-4, en donde el agente de metalación es *n*-butil-litio.
6. Un proceso para la elaboración del compuesto I



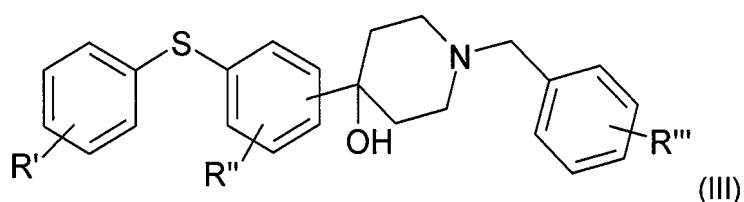
y sales del mismo obtenidas por adición de ácidos y , en donde R' y R'' representan independientemente uno, dos o tres hidrógenos, halógenos ó alquilo-C₁₋₆; comprendiendo dicho proceso los pasos de hacer reaccionar un compuesto de fórmula II



en donde L representa un grupo saliente, con una *N*-bencil-4-piperidona opcionalmente sustituida

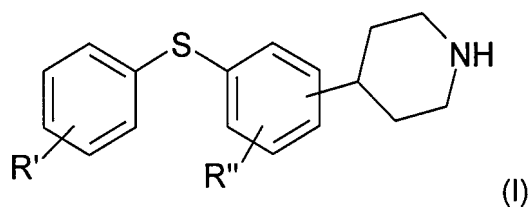


en donde R''' representa hidrógeno u O-alquilo-C₁₋₆, para obtener un compuesto de fórmula III

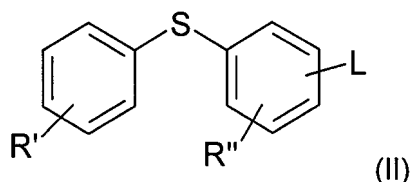


en donde dicho compuesto de fórmula (III) reacciona adicionalmente con un cloroformato de alquilo y luego se reduce con Et₃SiH/TFA y adicionalmente con un ácido para remover el grupo protector de la *N*-piperidina para obtener el compuesto (I).

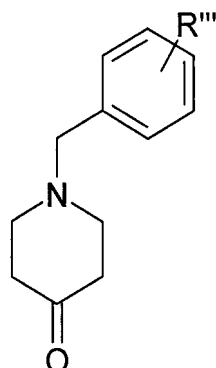
7. El proceso de acuerdo con la reivindicación 6 para la elaboración del compuesto I



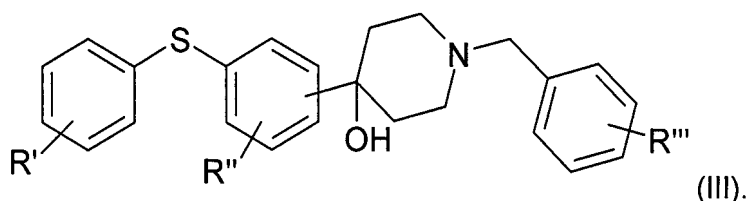
y sales del mismo obtenidas por adición de ácidos y , en donde R' y R'' representan independientemente uno, dos o tres hidrógenos, halógenos ó alquilo-C₁₋₆; comprendiendo dicho proceso los pasos de hacer reaccionar un compuesto de fórmula II



en donde L representa un grupo saliente, con un agente de metalación seleccionado de alquil litio, alquil magnesio o magnesio y una *N*-bencil-4-piperidona opcionalmente sustituida



en donde R''' representa hidrógeno o O-alquilo-C₁₋₆, a una temperatura entre -25°C y 5°C para obtener un compuesto de fórmula III

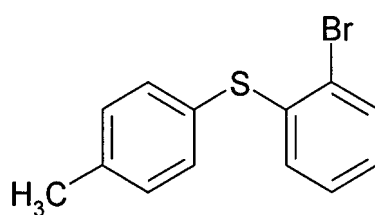


8. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6-7, en donde R' es 4-metilo y R'' es hidrógeno.

9. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6-8, en donde R''' es hidrógeno.

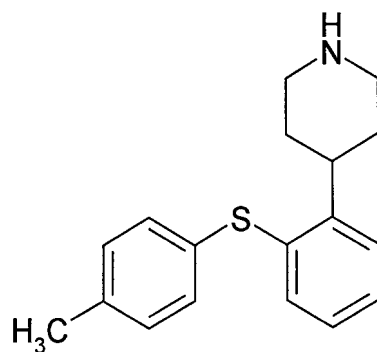
10. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 7-9, en donde el agente de metalación es *n*-butil-litio.

11. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6-10, en donde el compuesto II es

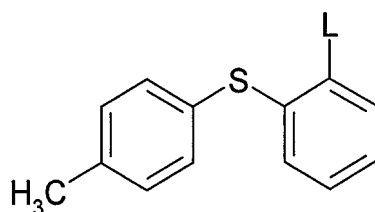


12. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6-11, en donde dicha sal es la sal de adición del ácido bromhídrico.

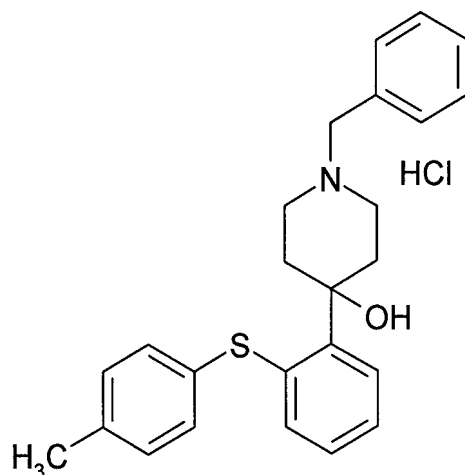
13. El proceso de acuerdo con la reivindicación 6, en donde el compuesto I es



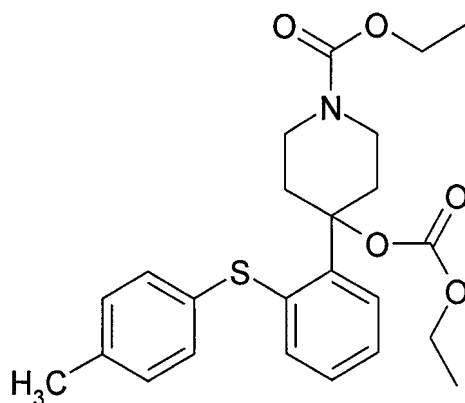
o sales del mismo obtenidas por adición de ácido, donde dicho proceso comprende los pasos de hacer reaccionar



con *n*-butil-litio a una temperatura por debajo de 0°C, seguido de la reacción con N-bencil-4-piperidona a una temperatura entre aproximadamente 5°C y aproximadamente -25°C y HCl para obtener un compuesto de fórmula



compuesto que se hace reaccionar adicionalmente con cloroformiato de etilo para obtener un compuesto de fórmula



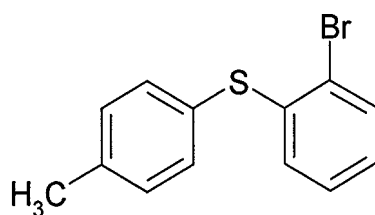
compuesto que se hace reaccionar adicionalmente con Et₃SiH y ácido trifluoroacético seguido de la reacción con un ácido para eliminar el grupo protector

de la N-piperidina y opcionalmente para obtener la sal de adición de ácido que se desea..

14. El proceso de acuerdo con la reivindicación 13, en donde L es Br.

15. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 13-14, en donde dicha sal es la sal obtenida por adición del ácido bromhídrico y en donde el grupo N-protector se eliminar por reacción con ácido bromhídrico en ácido acético.

16. El proceso de acuerdo con la reivindicación 14, en donde el compuesto



se prepara en un paso inicial en el cual se hacen reaccionar 4-metiltiofenol y 2-yodobromobenceno2-iodobromobenceno en presencia de una fuente de paladio y un ligando de fosfina bidentado a un pH básico y temperatura elevada.

SML\SML\ID-233199\WPCL3003