

# CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com  
cavelier@cavelier.com

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

Teléfono: (57-1) 347 3611

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 04-105799-00011-0000

Fecha: 2010-12-23 16:56:40 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR  
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI  
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 6

Señora Directora  
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES  
Superintendencia de Industria y Comercio  
E. S. D.

Trámite : 011  
Evento : 379  
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 04105799  
Asunto : Solicitud de patente para: "MIMETICOS DE  
GLUCOCORTICOIDES, PROCEDIMIENTOS PARA SU  
PREPARACIÓN, COMPOSICIONES FARMACEUTICAS Y USOS  
DE LOS MISMOS".  
Solicitante : BOEHRINGER INGELHEIM PHARMACEUTICALS INC.  
Fecha de solicitud: 21 de octubre de 2004.

1. Yo, Luz Clemencia de PAÉZ, mayor de edad, domiciliada en Bogotá, D.C., identificada con la Cédula de ciudadanía N° 35.456.344 de Usaquén, obrando como apoderada del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al Oficio No. 10467 notificado por fijación en lista del 20 de Agosto de 2010. Mediante memorial radicado el 8 de Noviembre de 2010 solicité un plazo de treinta (30) días para dar respuesta a este oficio.

2. Mediante el Oficio No. 10467 se puso en conocimiento del solicitante el informe del examen de fondo que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la siguiente manera:

### 3. De la solicitud de patente:

Su Despacho enuncia lo siguiente:

- "En las reivindicaciones 3-4 y 7 existen compuestos por fuera de la materia delimitada para un compuesto de formula IA (reivindicación 1) y para un compuesto de formula IB (reivindicación 6), ya que algunos sustituyentes no se encuentran en los allí definidos, por lo que es necesario revisar y corregir".

# CAVELIER

ABOGADOS

Con respecto a lo señalado por su Despacho mi representada desea señalar lo siguiente:

Con el fin de atender la anterior observación y de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486, se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio como sustituto del anteriormente presentado. En este nuevo capítulo reivindicatorio las reivindicaciones 3-4 y 7 han sido eliminadas, de tal manera que el nuevo pliego reivindicatorio esta constituido por 5 reivindicaciones y la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

4. Así entonces, puesto que con las modificaciones realizadas al pliego reivindicatorio se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, respetuosamente solicito que su Despacho proceda con la concesión de la patente.

## 5. Anexos:

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 5 reivindicaciones.
- Formulario para modificaciones.

Señora  
Directora,

  
LUZ CLEMENCIA DE PAÉZ  
T.P.A. No. 23.555

✓ COLO-07612-841-006-5  
MGM\MGM\ID-184368\WPCL7612  
No. M-2010-184368\MGM



**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: BOEHRINGER INGELHEIM  
PHARMACEUTICALS INC.  
Sociedad constituida y existente bajo las leyes del  
Estado de Delaware, Estados Unidos de América.

Dirección: 900 Ridgebury Road,  
P.O. Box 368, Ridgefield,  
Connecticut 06877-0368,  
Estados Unidos de América

Domicilio: Ridgefield,  
Connecticut,  
Estados Unidos de América

Teléfono: 546 09 70      Fax: 249 40 70  
E-mail: [clientes@cavelier.com](mailto:clientes@cavelier.com)

IDENTIFICACION

C.C. ☐      NIT ☐

C.E. ☐      Otro ☐

Número: \_\_\_\_\_

3

REPRESENTANTE  
O APODERADO

Nombre: LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

Dirección: Carrera 4ª. No. 72-35

Teléfono: 347 36 11

Fax: 211 86 50

E-mail: [clientes@cavelier.com](mailto:clientes@cavelier.com)

Domicilio: Bogotá, Colombia.

IDENTIFICACIÓN

C.C. ☒      NIT ☐

C.E. ☐      Otro ☐

Cual \_\_\_\_\_

Número 35.456.344 T. P. 23.555

4

Número de expediente: 04.105.799

5

Descripción de la corrección o modificación solicitada:

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 5 reivindicaciones con el fin de superar las

objecciones 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 \$114.000, 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.

8

NOMBRE: LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

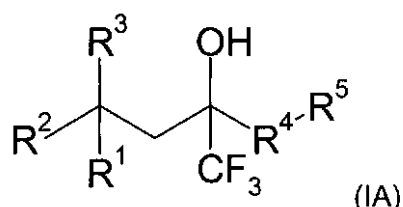
FIRMA: *LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ*

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

MGM

## REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de Fórmula (IA)



en la que:

R<sup>1</sup> es fenilo, naftilo, piridilo, cromanilo, dihidrobenzofuranilo o benzofuranilo, cada uno opcionalmente sustituido independientemente con uno o dos grupos sustituyentes,

siendo cada grupo sustituyente de R<sup>1</sup> independientemente metilo, etilo, metoxi, etoxi, fluoro, cloro, bromo, hidroxilo, trifluorometilo, trifluorometoxi o ciano;

R<sup>2</sup> y R<sup>3</sup> son cada uno independientemente metilo, o R<sup>2</sup> y R<sup>3</sup> junto con el átomo de carbono al que están unidos en común forman un anillo espirociclopropilo;

R<sup>4</sup> es CH<sub>2</sub>; y

R<sup>5</sup> es un grupo piridilo, indolilo, azaindolilo, benzofuranilo, furanopiridinilo, tienopiridinilo, benzoxazolilo, bencimidazolilo, quinolinilo o isoquinolinilo, cada uno opcionalmente sustituido independientemente con uno a tres grupos sustituyentes,

siendo cada grupo sustituyente de R<sup>5</sup> independientemente metilo, fenilo, metoxycarbonilo, aminocarbonilo, metilaminocarbonilo, dimetilaminocarbonilo, morfolinilcarbonilo, fluoro, cloro, bromo, ciano o trifluorometilo,

o uno de sus tautómeros o sales.

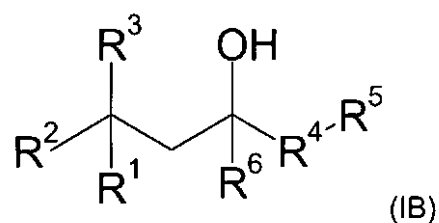
2. El compuesto de Fórmula (IA) según la reivindicación 1, en el que:

R<sup>1</sup> es fenilo ó dihidrobenzofuranilo,

o uno de sus tautómeros o sales.

3. Una composición farmacéutica que comprende una cantidad eficaz de un compuesto según una de las reivindicaciones 1 a 2, o una sal del mismo, y un excipiente o vehículo farmacéuticamente aceptable.

4. Un compuesto de Fórmula (IB)



en la que:

R<sup>1</sup> es fenilo, opcionalmente sustituido independientemente con uno o dos grupos sustituyentes,

siendo cada grupo sustituyente de R<sup>1</sup> independientemente metoxi ó fluoro;

R<sup>2</sup> y R<sup>3</sup> son cada uno metilo;

R<sup>4</sup> es CH<sub>2</sub>;

R<sup>5</sup> es un grupo piridilo, indolilo, azaindolilo ó bencimidazolilo, cada uno opcionalmente sustituido independientemente con uno a tres grupos metilo; y

R<sup>6</sup> es alquilo C<sub>1</sub>-C<sub>5</sub>, cicloalquilo C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>, ó cicloalquil C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-metil,

o uno de sus tautómeros o sales.

5. Una composición farmacéutica que comprende una cantidad eficaz de un compuesto según la reivindicación 4, o uno de sus tautómeros o sales, y un excipiente o vehículo farmacéuticamente aceptable.