



No. 12-049237- -00006-0000

Fecha: 2013-08-23 11:26:17 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 7

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

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 12.049.237
Asunto : Solicitud de patente para: **DERIVADOS DE
FENILOXADIAZOL COMO AGENTES INHIBIDORES DE
LA PGDS**
Solicitante : **SANOFI**
Fecha de solicitud : 23 de marzo de 2012

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. **9158** notificado por fijación en lista el 28 de mayo de 2013.

2. Mediante oficio No. **9158** 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 no patentabilidad de las reivindicaciones 7 y 8 por referirse a métodos de tratamiento, a la claridad del pliego reivindicatorio, a la falta de unidad de invención y la novedad de la reivindicación 18 en vista del documento D1: CN1927860.

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 - 35 - 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 Protección 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 9 reivindicaciones.

Se han introducido las siguientes modificaciones al capítulo reivindicatorio:

- Se eliminaron las reivindicaciones 7 a 8 y 12 a 24.
- Se modificó la reivindicación original 9 para agregar su dependencia a la reivindicación 1.

Teniendo en cuenta las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio, todas las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la claridad y concisión del pliego reivindicatorio se ven superadas. En consecuencia, teniendo en cuenta que se han superado las objeciones formuladas por su Despacho, respetuosamente se solicita aceptar este nuevo pliego reivindicatorio y otorgar la patente solicitada.

3.2 Argumentos a favor de la unidad de invención de la presente solicitud

Con respecto a las objeciones de Examinador, en cuanto a la falta de unidad de invención, amablemente señalamos que el pliego reivindicatorio ha sido modificado de manera tal que ahora se refiere únicamente a un solo grupo inventivo. En consecuencia, las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a falta de unidad de invención se ven superadas.

3.3 Argumentos a favor de la novedad de la presente solicitud

De acuerdo con el artículo 16, de la Dec. 486 de la Comunidad Andina, el cual se refiere a la novedad de la invención se establece que:

Artículo 16: Una invención se considerará nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica.

“El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, o en su caso, de la prioridad reconocida.”

El método mediante el cual se evalúa la novedad de una invención, es a través de la comparación uno a uno de sus características esenciales. De este modo, para que una invención se objete por novedad, es porque sus características esenciales son **exactamente iguales** a las de un documento del estado de la técnica. Por lo tanto **en caso que llegue a existir al menos una diferencia entre dicha comparación**, se afirma que la invención **SI** cumple con el requisito de novedad.

La presente invención si tiene novedad

De acuerdo con las modificaciones presentadas anteriormente, la objeción por falta de novedad de la reivindicación 18, en vista del documento D1, se considera superada, teniendo en cuenta que se eliminó dicha reivindicación del pliego reivindicatorio.

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. 9158, 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 9 reivindicaciones

Señor Director,

Luz Clemencia de Páez
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

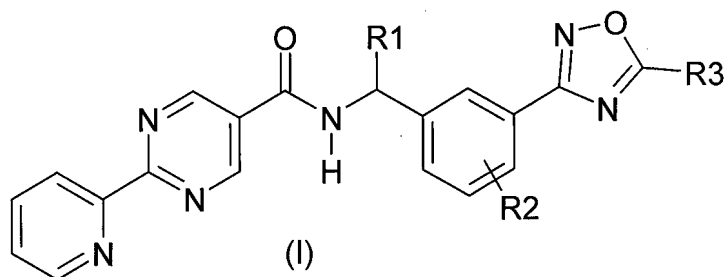
C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-00751-0841-044-9
FBJ\FBJ\ID-249604\WPCL0751
No. M-2013-249604\FBJ

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de fórmula (I):



en la que

R1 es hidrógeno o alquilo C₁-C₆;

R2 es hidrógeno, halógeno o alquilo de C₁-C₃; y

R3 es hidroxialquilo;

o una de sus sales farmacéuticamente aceptables.

2. El compuesto según la reivindicación 1, en el que R1 es hidrógeno, R2 es hidrógeno y R3 es hidroxialquilo.

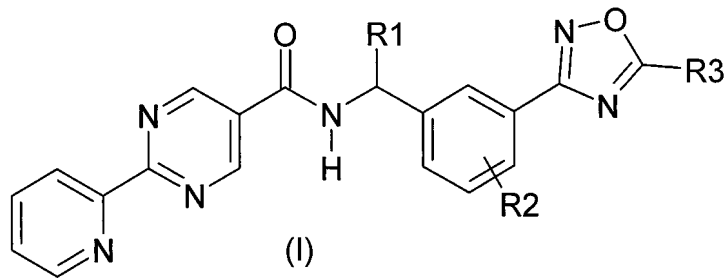
3. El compuesto según la reivindicación 2, el cual es la 3-5-(1-hidroxi-1metil-etil)[1,2,4]oxadiazol-3-il]bencil amida del ácido 2-piridin-2-il-pirimidina-5-carboxílico.

4. El compuesto según la reivindicación 1, en el que R1 es alquilo de C₁-C₆, R2 es hidrógeno y R3 es hidroxialquilo.

5. El compuesto según la reivindicación 4, seleccionado del grupo que consiste en ((S)-1-{3-[5-(1-hidroxi-1-metil-etil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-fenil}-etil)-amida del ácido 2-piridin-2-il-pirimidina-5-carboxílico y ((R)-1-{3-[5-(1-hidroxi-1-metil-etil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-fenil}-etil)-amida del ácido 2-piridin-2-il-pirimidina-5-carboxílico.

6. Una composición farmacéutica, que comprende el compuesto según la reivindicación 1 y un vehículo farmacéuticamente aceptable.

7. Un procedimiento para preparar el compuesto de fórmula (I) de la reivindicación 1:



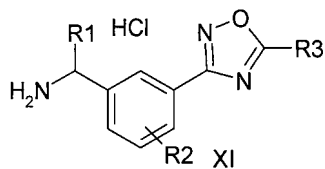
en la que

R1 es hidrógeno o alquilo C₁-C₆;

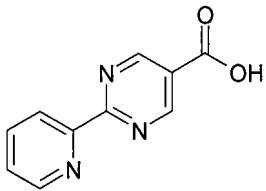
R2 es hidrógeno, halógeno o alquilo de C₁-C₃; y

R3 es hidroxialquilo;

o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, que comprende la etapa de hacer reaccionar un compuesto de fórmula XI

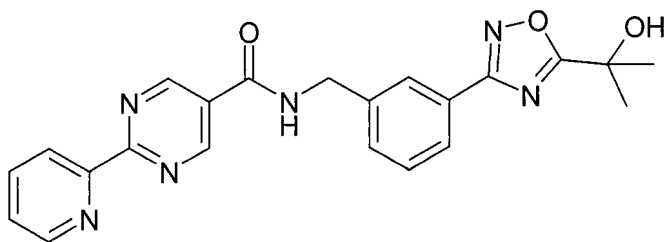


en la que R1, R2 and R3 son como se definen en la fórmula I, con un compuesto ácido de fórmula

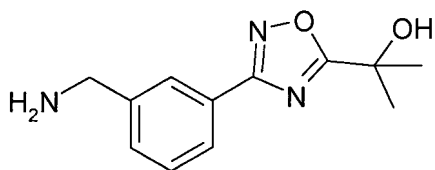


en presencia de un agente de condensación adecuado.

8. El procedimiento según la reivindicación 7, en el que el compuesto de fórmula I es



y el compuesto de fórmula XI es



9. El procedimiento según la reivindicación 7, en el que el agente de condensación adecuado se selecciona del grupo que consiste en DMTMM, CDI y TBTU.

FBJ\FBJ\ID-249601\WPCL0751