

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. 08-029983-A-00003-0000

Fecha: 2012-09-12 16:45:31 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 9

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. **08.029.983 A**
Asunto : Solicitud de patente para **DERIVADOS NUEVOS DE BENCIMIDAZOLES, SU PROCESO DE PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS**
Solicitante : AVENTIS PHARMA S.A.
Fecha de solicitud : Septiembre 27, 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. **06977** notificado por fijación en lista el 4 DE Mayo de 2012.

2. mediante memorial radicado el 19 de julio de 2012, solicité un plazo de treinta (30) días para dar respuesta al oficio No.6977, por lo cual la presente respuesta se presenta en tiempo oportuno.

3. Mediante oficio No. **06977** 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:

3.1 Reivindicaciones

El pliego reivindicatorio fue objetado por no estar soportado enteramente en la descripción, por no ser conciso y por falta de claridad

3.2 Análisis de patentabilidad

3.2.1 Novedad

Para la evaluación de este requerimiento se ha citado el documento D1: WO03028721. El Examinador afirma que una comparación elemento por elemento de la invención con respecto al estado de la técnica permite determinar que todos los elementos de la reivindicación 6 fueron revelados en dicho documento afectando la novedad de dicha reivindicación.

3.2.2 Nivel Inventivo

Para la evaluación de este requerimiento se ha citado el documento D1: WO03028721. El Examinador afirma que una comparación elemento por elemento de la invención con respecto al estado de la técnica permite determinar que todos los elementos de las reivindicaciones 1 – 5 y 7 podrían ser obviamente obtenidos por una persona versada en la materia a partir del documento citado, así éste no divulgue explícitamente las composiciones reclamadas.

4. 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:

4.1 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 5 reivindicaciones.

Con el fin de superar las objeciones de concisión hechas a la reivindicación 1 se ha definido R como: "R representa el radical NHalquilo con alquilo que comprende de 1 a 2 átomos de carbono sustituido con un radical alcoxi o morfolino". De esta forma, la reivindicación 1

define claramente la materia y está debidamente soportada en la descripción. Teniendo en cuenta esta modificación la reivindicación 4 ha sido eliminada en el nuevo pliego.

En la nueva reivindicación 4, que corresponde a la reivindicación 5 del anterior pliego, se ha cambiado la nomenclatura de los compuestos reclamados, de tal forma que esta corresponda exactamente con la usada en la descripción, superando así las objeciones de forma hechas a dicha reivindicación.

La reivindicación 6 del anterior pliego ha sido eliminada, por lo que se ven superadas las objeciones a dicha reivindicación.

En cuanto a la nueva reivindicación 5, que corresponde a la reivindicación 7 del anterior pliego, se reemplazó el término "soporte" por el término "vehículo", que es más usado y ampliamente entendido en el estado de la técnica. Adicionalmente, se eliminó la referencia a los profármacos, suprimiendo así la falta de soporte que se evidenciaba.

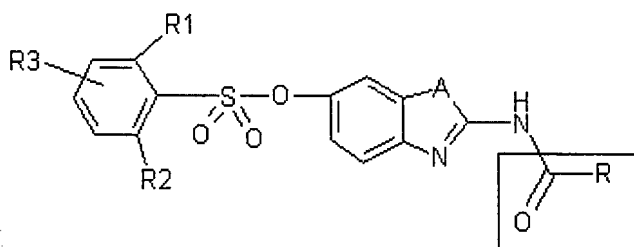
De esta forma, las reivindicaciones son claras, concisas y están debidamente soportadas en la descripción, cumpliendo así con lo estipulado por el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

4.2 Argumentos a favor de la novedad de la presente solicitud

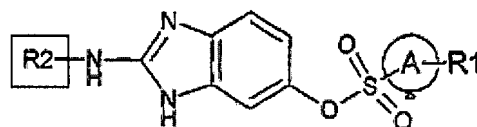
La reivindicación 6 del anterior pliego reivindicatorio fue objetada por falta novedad, sin embargo, dicha reivindicación fue eliminada. En vista de lo anterior y de que la novedad de las demás reivindicaciones fue reconocida por el señor examinador, se concluye que el nuevo pliego reivindicatorio es novedoso frente al estado de la técnica.

4.3 Argumentos a favor del Nivel Inventivo de la presente solicitud

El documento D1 ha sido considerado el documento del estado de la técnica más cercano a la solicitud, ya que, según el examen de patentabilidad, la presente invención presenta una selección de los posibles compuestos revelados en dicho documento.



Reivindicación 1



D1

Debe resaltarse que la nueva reivindicación 1 especifica explícitamente que "R representa el radical NHalquilo con alquilo que comprende de 1 a 2 átomos de carbono sustituido con un radical alcoxi o morfolino". Puede notarse que, para que D1 enseñara los compuestos reclamados en la presente solicitud, dicho documento tendría que definir R2 como CO-NHalquilo con alquilo que comprende de 1 a 2 átomos de carbono sustituido con un radical alcoxi o morfolino.

Sin embargo, no existe en D1 una especificación de R2 que permita llegar a las composiciones reclamadas en la reivindicación 1. Ni si quiera se encuentra en D1 una fórmula general de la que se pueda seleccionar los compuestos especificados por la presente invención.

De esta forma, una persona versada en la materia no podría llegar a la materia reivindicada en la presente solicitud tan solo con las enseñanzas del documento D1.

Las reivindicaciones 2 a 4 son también inventivas en virtud de su dependencia de la reivindicación 1. La reivindicación 5 es inventiva debido a que reclama una composición farmacéutica que contiene como principio activo los productos de la reivindicación 1, composiciones que no se conocían en el estado del arte y no podían ser obviamente deducidas por una persona técnica en la materia ya que los productos mencionados no habían sido revelados.

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.

5. 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. 06977, 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.

6. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 5 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

✓ COLO-12457-0841-041-5
SML\SML\ID-225477\WPC12457
No. M-2012-225477\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 solicitantePersona Natural ☐Persona Jurídica ☒**AVENTIS PHARMA S.A**

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
Francia	20 avenue Raymond Aron	92160 Antony
Dirección electrónica		No. Fax
clientes@cavelier.com		2 11 86 50
		Número telefónico
		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
De Páez Luz ClemenciaDocumento de identificación
C.C. 35.456.344Tarjeta profesional
T.P.A. 23.555

Dirección y domicilio		Ciudad
Carrera 4ª No. 72 –35		Bogotá
Dirección electrónica		No. Fax
cavelier@cavelier.com		2 11 86 50
		Número telefónico
		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 08.029.983 A

Aparece

Debe ser

Modificación:



Modificación al capítulo reivindicatorio.

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 5 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



Documento que contiene las modificaciones o correcciones.



Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma

Nombre y apellidos

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. 35.456.344 DE Usaquén

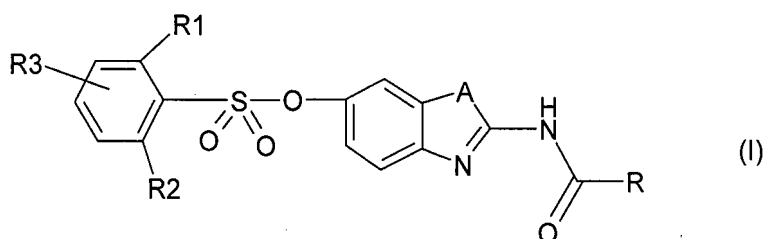
Firma

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

Tarjeta Profesional 23.555

REIVINDICACIONES DE SOLICITUD DIVISIONAL

1 - Productos de fórmula (I):



en la que

A representa NH;

R1 y R2 idénticos o diferentes se eligen entre el átomo de hidrógeno, átomos de halógeno y radicales alquilo sustituidos opcionalmente con uno o varios átomos de halógeno,

y R3 representa un átomo de hidrógeno o un radical alquilo opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno,

entendiéndose que al menos uno de R1, R2 y R3 no representa hidrógeno,

R representa el radical NHalquilo con alquilo que comprende de 1 a 2 átomos de carbono sustituido con un radical alcoxi o morfolino;

comprendiendo todos los radicales alquilo y alcoxi de 1 a 6 átomos de carbono,

estando dichos productos de fórmula (I) en todas las formas isómeras posibles, racémicas, enantiómeras y diastereoisómeras, así como las sales de adición con los ácidos minerales y orgánicos o con las bases minerales y orgánicas de dichos productos de fórmula (I).

2- Productos de fórmula (I) según la reivindicación 1 en la que

R1 y R2 idénticos o diferentes se eligen entre los átomos de flúor o cloro y los radicales alquilo, y R3 representa un átomo de hidrógeno,

eligiéndose los radicales A y R entre los valores definidos para estos radicales en una cualquiera de las demás reivindicaciones,

comprendiendo todos los radicales alquilo y alcoxi de 1 a 4 átomos de carbono,

estando dichos productos de fórmula (I) en todas las formas isómeras posibles, racémicas, enantiómeras y diastereoisómeras, así como las sales de adición con los ácidos minerales y orgánicos o con las bases minerales y orgánicas de dichos productos de fórmula (I).

3- Productos de fórmula (I) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 y 2 en la que:

R1 y R2 idénticos o diferentes se eligen entre los átomos de flúor o cloro y el radical metilo, y R3 representa un átomo de hidrógeno,

eligiéndose los radicales A y R entre los valores definidos para estos radicales en una cualquiera de las demás reivindicaciones,

comprendiendo todos los radicales alquilo y alcoxi de 1 a 4 átomos de carbono,

estando dichos productos de fórmula (I) en todas las formas isómeras posibles, racémicas, enantiómeras y diastereoisómeras, así como las sales de adición con los ácidos minerales y orgánicos o con las bases minerales y orgánicas de dichos productos de fórmula (I).

4- Productos de fórmula (I) tal como se ha definido en las reivindicaciones 1 a 3, que responden a las fórmulas siguientes:

- 2,6-diclorobencenosulfonato de 2-[[[(2-metoxietil)carbamoil]amino]-1H-bencimidazol-5-ilo

- 2-cloro-6-metilbencenosulfonato de 2-[[[(2-metoxietil)carbamoil]amino]-1H-bencimidazol-5-ilo

- 2,4,6-trimetilbencenosulfonato de 2-[[[(2-metoxietil)carbamoil]amino]-1H-bencimidazol-5-ilo

- 2,6-dicloro-4-(trifluorometil)bencenosulfonato de 2-[[[(2-metoxietil)carbamoil]amino]-1H-bencimidazol-5-ilo

- 2,6-diclorobencenosulfonato de 2-[[[(2-morfolin-4-iletil)carbamoil]amino]-1H-bencimidazol-5-ilo

así como las sales de adición con los ácidos minerales y orgánicos o con las bases minerales y orgánicas de dichos productos de fórmula (I).

5- Composiciones farmacéuticas que contienen como principio activo al menos uno de los productos de fórmula (I) tal como se ha definido en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 o una sal aceptable desde un punto de vista farmacéutico de este producto y un vehículo aceptable desde un punto de vista farmacéutico.