

CASTELLANOS & Co.

ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

Señora

Jefe de la División de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Desarrollo Industria y Turismo

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 625-00006-0000

Fecha 2009- 24 21 Dep. 2020 NUL CREACION
Lra 15 PATL Evt. 379 FASE NACIONAL
Art 444 RESPUESTA A RLOUL Folios 8

Ref.: Expediente No. 05.096.625

Solicitud de Patente PCT entrada fase nacional para: **SINTESIS DE ESTERES DEL ACIDO 2-CLOROMETIL-6-METILBENZOICO y AGONISTAS PPAR DE FORMULA GENERAL (C)**

Solicitante: **SANOFI AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH**

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

LUIS PATIÑO LEIVA, mayor de edad, identificado y domiciliado como aparece al pie de mi firma, en atención a su oficio No. 13780 notificado el 31 de octubre de 2008, atentamente me permito dar repuesta al mismo de la siguiente manera:

Título (Art. 28 D 486)

Con el fin de superar la objeción en mención el título de la invención ha sido modificado como sigue: **SINTESIS DE ESTERES DEL ACIDO 2-CLOROMETIL-6-METILBENZOICO y AGONISTAS PPAR DE FORMULA GENERAL (C)**.

Reivindicaciones (Art. 30 D 486)

Presento a consideración del señor examinador un nuevo pliego reivindicatorio que supera las objeciones realizadas sobre el mismo. En efecto, las reivindicaciones 1 a 3 han

CASTELLANOS & Co.

ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

Así mismo, solicito a su Despacho tener como superada la objeción sobre la reivindicación 6 ya que la sigla NMP y la expresión base adecuada han sido claramente definidos en la reivindicación 6. En efecto, la sigla NMP ha sido definida como 1-metil-2-pirrolidona y la expresión base adecuada ha sido definida como tert-butóxido de potasio.

Reivindicaciones de Uso (Art. 14 y 21 D 486)

La reivindicación 8 ha sido eliminada del capítulo reivindicatorio con el fin de superar la objeción en cuestión.

Teniendo en cuenta que todas las objeciones han sido debidamente superadas con el nuevo pliego reivindicatorio, solicito a su Despacho conceder el privilegio de patente a la presente invención.

Anexos

- Nuevo capítulo reivindicatorio
- Formulario de modificaciones
- Recibo de pago

De la Señora Jefe,



Luis Patiño Leyva

C.C. No. 2.930.616 de Bogotá

T.P.A. No.2698 del C. Sup. de la Judicatura

Calle 94A # 7A-09

Teléfonos: 6107420

27 ENE 2009

83
88



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

Espacio reservado para el adhesivo de radicación

FORMULARIO ÚNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

①

SOLICITUD DE:



Corrección de Error Material



Modificación a una solicitud

②

Nombre: **SANOPI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH**

IDENTIFICACIÓN

Dirección: **Brüningstrasse 50
Frankfurt am main
Alemania**

C.C.



NIT



Domicilio: **Frankfurt am main
Alemania**

C.E.



Otro



Lugar de Constitución: **Alemania**

Cual

Teléfono:

Fax:

E-mail:

Número

③

REPRESENTANTE
O APODERADO

Nombre: **LUIS PATIÑO LEYVA**

IDENTIFICACIÓN

Dirección: **Calle 94A # 7A-09**

C.C.



NIT



Teléfono: **610 74 20** Fax: **610 74 80**

C.E.



Otro



E-mail: **info@castellanosyco.com**

Cual

Número

2.930.616

TPA

2898

④

Número de Expediente:

05.096.625

⑤

Descripción de la corrección o modificación solicitada:

Presento nuevo capítulo reivindicatorio para llevar a cabo el examen de patentabilidad.

⑥

Comprobante de pago No:

08-95.948

Fecha

11 de diciembre de 2008

09-4.614

20 de enero de 2009

⑦

Anexos:



Comprobante de pago de la tasa.



Podere si fuere el caso, junto con la sustitución de los mismos a mi favor.



Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas



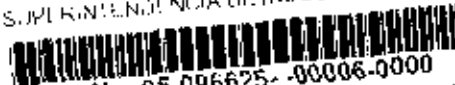
Nuevo capítulo reivindicatorio

2011/11/28
X 220065
89

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 05-096625-00006-0000

Fecha: 2009-01-27 15:24:21 Dep: 2020 NULCRACION
Lvs: 11 PAUTINILYII Lvs: 379 PASLNACIONALI
AC: 444 RI SPUI STARLQUE Folios: 8

RECIBO OFICIAL DE CAJA : OB - 95,946
FECHA : DICIEMBRE 11 DE 2008

CONSIGNACION

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	Nº. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
ALVARO CASTELLANDS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTÁ	062754387	81246244	11/12/2008	2,088,000.00

CONCEPTO

CANT.	RENTISTADO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
		12 MARCAS Y LEMAS COMERCIALES	103,000.00
		TOTAL :	\$ 103,000.00

CON: CIENTO TRES MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 09 - 4,614
FECHA : ENERO 20 DE 2009

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 05-096625-00006-0000

Fecha: 2009-01-27 15:24:25 Dep: 2020 NULCRLACIONE
Cta: 11 PATENTILYU Lva: 379 FASENACIONALI
P.O. 444 RESPULSIARICUL Folios: 8

===== CONSIGNACION =====

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	Nº. PAGO	FECHA PGO	VR. PAGO
ALVARO CASTELLANDS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	91410476	20/01/2009	2,221,000.00
ALVARO CASTELLANDS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	105269625	20/01/2009	59,603,000.00

===== CONCEPTO =====

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-09 OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I	998 VALOR COMPLEMENTO TARIFA AÑO ANTR	8,000.00
	TOTAL :	\$ 8,000.00

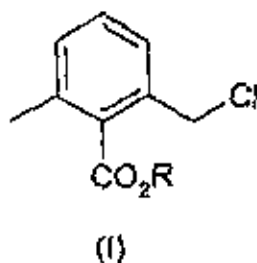
SON: OCHO MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

REIVINDICACIONES

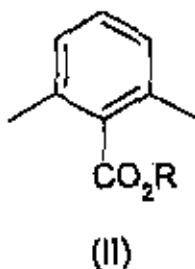
1. Un compuesto de fórmula (I)



donde R es metilo, etilo, propilo, i-propilo, t-butilo, fenilo, 2-metoxietilo o bencilo.

2. Un procedimiento para preparar los compuestos de fórmula (I), según la reivindicación 1, que comprende

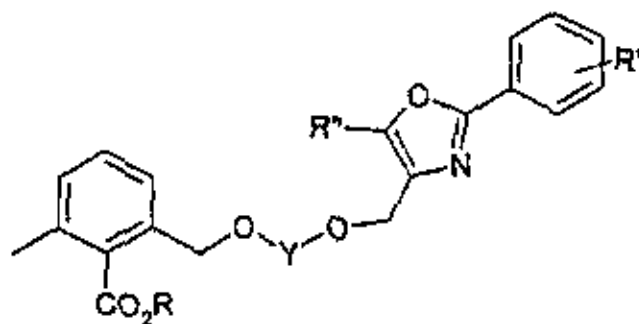
hacer reaccionar ésteres de ácido dimetilbenzoico de fórmula (II)



donde R es como se ha definido antes,

con un reactivo de cloración en un disolvente inerte o sin disolventes, a aproximadamente 40°C, y posteriormente opcionalmente purificar.

3. Un procedimiento para preparar los compuestos de fórmula (C)



en la que

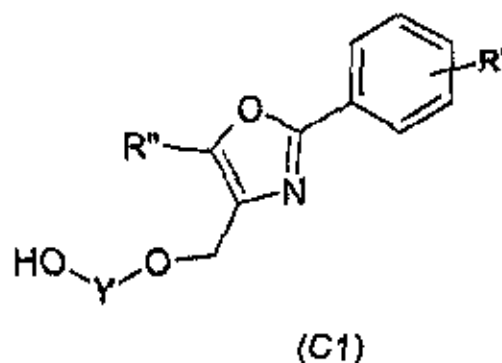
R es H, alquilo C₁-C₁₂, cicloalquilo C₃-C₈, arilo C₆-C₁₂, alquil(C₁-C₄)-arilo(C₆-C₁₂) o heteroarilo C₅-C₁₀, y en el alquilo y cicloalquilo uno o más grupos CH₂ se pueden sustituir por -O-, y el alquilo, cicloalquilo y arilo pueden estar sustituidos con halógeno,

Y es -(CH₂)₃-, 1,3-fenileno, 1,3-ciclohexanodilo;

R' es H, F, Br, CF₃, alquilo (C₁-C₆), -O-alquilo(C₁-C₆), fenilo;

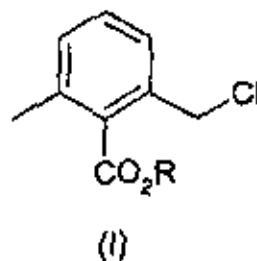
R'' es H, alquilo (C₁-C₆), alquil(C₁-C₃)-fenilo, cicloalquilo (C₅-C₈), fenilo, CF₃;

que comprende hacer reaccionar compuestos de fórmula (C1)



donde Y, R' y R'' es cada uno como se ha definido antes

con compuestos de fórmula (I)



donde R es como se ha definido antes,

en tolueno, 1-metil-2-pirrolidona u otros disolventes apróticos, en presencia de tert-butoxido de potasio, de -78 a +50°C, y posteriormente tratar por extracción y opcionalmente cristalizar el producto final.

4. El procedimiento para preparar los compuestos de fórmula (C) según la reivindicación 3, en el que el anillo de fenilo está sustituido con R' en la posición m o p.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
LUIS PATIÑO LEIVA

ASUNTO

Radicación	05-96625
Trámite	011
Evento	379
Actuación	430
Oficio	2700
Folios	003

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (fase nacional)	☒	Cap. I	☐
		Cap. II	☒

No. Sol. Internacional: PCT/EP2004/002579
Fecha de Presentación Interna.: 03/12/2004

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

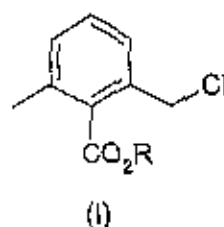
- 1.1. Descripción: Folios: 23 a 29 como se radicó inicialmente.
- 1.2. Reivindicaciones: 1 – 8. Folios 30 a 32 como se radicó inicialmente.
1 – 4. Folios 86 a 87 del nuevo capítulo reivindicatorio.
- 1.3. Prioridad: DE 10313228.7 del 03/25/2003.
- 1.4. Respuesta del solicitante: Folios 81 a 88.

2. Objeto de la invención

Nuevo título de la solicitud: SINTESIS DE ESTERES DEL ACIDO 2-

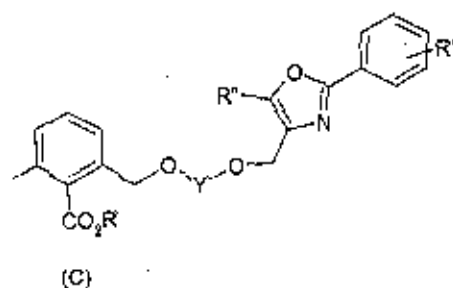
El objeto de la presente solicitud de patente de invención es proporcionar un compuesto intermediario de fórmula I, un método para su preparación y un procedimiento de síntesis para los compuestos de fórmula C.

Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (I):



Reivindicación 2: Procedimiento para preparar los compuestos de fórmula I.

Reivindicaciones 3 - 4: Procedimiento para preparar los compuestos de fórmula C.



El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de ésteres del ácido 2-halogenoalquilbenzoico como intermediarios para la síntesis de los compuestos de fórmula C, con ventajas frente a los existentes en el estado de la técnica, como estabilidad a temperatura ambiente y no liberación de subproductos mutágenos durante el procedimiento de síntesis.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un compuesto intermediario de fórmula I, un método para su preparación y un procedimiento de síntesis para los compuestos de fórmula C.

Clasificación Internacional de Patentes (IPC): A61K31/19, C07C69/94, C07D263/32.

3. De la solicitud de Patente

3.1. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Esta Oficina se permite señalar que dentro de las reivindicaciones se encontró falta de concisión en la descripción debido a que:

Reivindicación 1: En la presente reivindicación se incluyen ocho posibilidades de sustituciones en la variable R, que dan lugar a una diversidad de ésteres derivados del ácido 2-clorometil-6-metilbenzoico. Sin embargo, en el folio 27 solo se evidencia la ventaja del éster 2-clorometil-6-metilbenzoato de metilo, en cuanto a estabilidad se refiere. Por lo tanto, se solicita al interesado aclarar si todos los ésteres reivindicados presentan la misma característica – en caso

demuestren -, ya que dicha ventaja no puede ser extrapolada a los demás ésteres que se pretenden proteger del 2-clorometil-6-metilbenzoico.

Reivindicación 2: No se definen inequívocamente el reactivo de cloración y el disolvente inerte. Adicionalmente, el término "aproximadamente" no es conciso, ya que no limita con exactitud un valor de temperatura.

Reivindicación 4: El procedimiento está definido por la característica de un compuesto que participa en la síntesis de la reivindicación 3. Cabe recordar al solicitante, que una reivindicación de procedimiento se caracteriza por sus etapas y/o condiciones de reacción, y una de producto o compuesto, por su nombre o estructura química.

4. Conclusión:

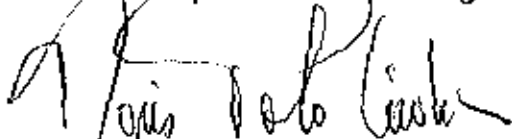
Teniendo en cuenta lo anterior, se sugiere al solicitante tener en cuenta las observaciones realizadas en el presente concepto técnico, con miras a la concesión de la presente solicitud.

5. Respuesta al solicitante

El solicitante, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio con 4 reivindicaciones el día 27 de enero de 2009 en los folios 86 y 87, el cual fue aceptado por esta oficina y sobre el cual se realizaron algunas observaciones tendientes a definir mejor la materia objeto de protección, con miras a la concesión de su solicitud.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la resolución reglamentaria No. 00210 del 15 de enero de 2001, advirtiéndole que contra el no procede recurso alguno en la vía gubernativa.



DORIS ELENA POLO CORDOBA
Jefe de División de Nuevas Creaciones (E)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha

06 MAR 2009