

64
82

CAVELIER
ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

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

Teléfono: (57-1) 347 3811
Telefax: (57-1) 211 8850

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

SUPLENTE DEL MINISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-068281-00005-0000

EXCELENTÍSIMO SEÑOR DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES
DEPARTAMENTO DE PATENTES
CALLE 444 N. SUPLENTE ARLEQUIA PUERTO 7

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 06068281
Asunto : Solicitud de patente para **DERIVADOS DE
1,4-DIAZABICICLO[3.2.1]OCTANOCARBOXAMIDA,
SU PREPARACIÓN Y SU APLICACIÓN
TERAPÉUTICA**
Solicitante : SANOFI-AVENTIS
Clase : A61K 031/055, A61K 031/416, A61K 031/551, A61P
009/000, A61P 025/000, C07P 487/008
Fecha de Solicitud: 13 de julio de 2006

1. Yo, Luz Clemencia de PAEZ, obrando como apoderada del solicitante en el asunto antes identificado, de acuerdo con la sustitución de poder otorgada a mi favor por Emilio Ferrero, me refiero al Oficio No. 884 notificado por fijación en lista del 29 de enero de 2010.

2. Mediante el Oficio No. 884 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 manera siguiente:

3. Reivindicaciones

CAVELIER

ABOGADOS

En forma resumida su Despacho concluye lo siguiente:

Que al parecer la materia de las reivindicaciones 2 y 3 se está repitiendo.

Que la reivindicación 4 no es patentable, ya que se refiere a la utilización de un compuesto.

4. Modificación a una solicitud en trámite

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 al artículo 34 de la Decisión 486, se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio, conformado por 2 reivindicaciones como sustituto del anteriormente presentado. De tal manera que, las objeciones formuladas a este respecto quedan superadas respectivamente con las modificaciones realizadas de la siguiente manera:

- La reivindicación 3, ha sido eliminada, con el fin de evitar repetir materia.
- La reivindicación 4, ha sido eliminada, para superar la objeción formulada por su Despacho.

Finalmente deseamos poner de presente, que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio, 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.

CAVELIER

ABOGADOS

Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, respetuosamente solicito se continúe con su tramitación. Sin embargo, en el evento que el Despacho considere que una modificación adicional es necesaria, respetuosamente le solicito hacer uso de la facultad que le otorga el artículo 45 inciso 2 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a efecto de requerir nuevamente de nuestra parte cualquier complementación o aclaración.

5. Anexos.

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 2 reivindicaciones.
- Formulario para modificaciones.
- Copia autenticada del memorial de sustitución de poder del Doctor Emilio Ferrero a la Doctora Luz Clemencia de Páez.

Señora Directora,

Luz Clemencia de Páez
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

T.P.A. No. 23.555

CC. 35.456.344 de Usaquén

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1	SOLICITUD DE:	
	☐ Corrección de Error Material	☒ Modificación a una solicitud
2	SOLICITANTE	Nombre: SANOFI-AVENTIS Sociedad constituida y existente bajo las leyes de Francia. Dirección: Avenue de France, Paris 75013, Francia Domicilio: Paris, Francia Teléfono: 548 09 70 Fax: 249 40 70 E-mail: clientes@cavelier.com IDENTIFICACION C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: _____
3	REPRESENTANTE O APODERADO	Nombre: Luz Clemencia de PAEZ Dirección: Carrera 4ª No. 72-35 Teléfono: 347 38 11 Fax: 217 92 11 E-mail: cavelier@cavelier.com IDENTIFICACION C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: <u>35.458.344</u> TP <u>23.555</u>
4	Número de expediente: <u>06.068.281</u>	
5	Descripción de la corrección o modificación solicitada: Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 2 reivindicaciones con el fin de superar las objeciones 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 acredite la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas. ☒ Copia auténtica de la Sustitución de poder efectuada a mi favor por el Doctor EMILIO FERRERO.	
8	NOMBRE: LUZ CLEMENCIA DE PAEZ FIRMA: <i>Luz Clemencia de Paez</i> C.C. 35.458.344 de Usaquén T.P.A. 23.555	

CAVELIER
ABOGADOS

WEB SITE: www.cavelier.com
E-MAIL: cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 3, COLOMBIA

68
f6
TELEFONO: (57) (1) 347-3611
TELEFAX: (57) (1) 217-9211 (57) (1) 310-4993

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Poderdante : SANOFI-AVENTIS

Poder conferido el : 20/06/2005

Yo, EMILIO FERRERO, obrando como apoderado principal del poderdante arriba mencionado, mediante el presente escrito sustituyo el poder a mi otorgado a la doctora LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.456.344 y Tarjeta Profesional N°23.555, con todas las facultades que me fueron conferidas.

Hago la anterior sustitución conforme al artículo 66 del Código de Procedimiento Civil.

Señora Jefe,



EMILIO FERRERO

T.P.A. N° 31.929

C.C. N° 438.019 de Usaquén

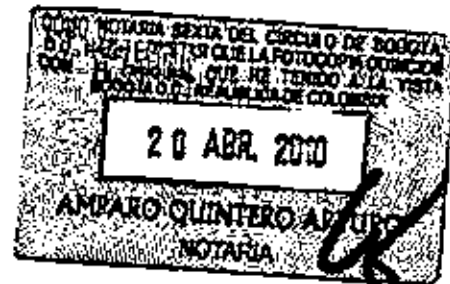
Acepto:



LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

T.P.A. N° 23.555

C.C. No. 35.456.344 de Usaquén



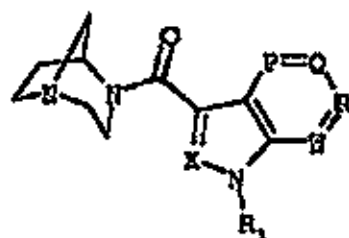
NOTARIA SEXTA DE BOGOTÁ
RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL
Bogotá, D.C. **22 OCT 2009**
Ante mí **ALFARDO QUINTERO ARTURO**,
NOTARIA SEXTA DEL CÍRCULO DE
BOGOTÁ, D.C.
Compareció(n) **Enrico Tomic**
William y los Clemente
Santos de los
Cedré(n)s exhibí(n) la(s) C.C.
DE 438019 TP 3P929
DE 35456344 TP 23585
Y declaré(n) que la(s) firma(s) que se
en el presente documento es(son) la(s) suya(s) y
que al contenido del mismo es cierto.
En consecuencia es firma esta diligencia.

Enrico Tomic
Luis Clemente Santos de los



REIVINDICACIONES

1. Compuesto, en el estado de enantiómero puro o de mezcla de enantiómeros, que responde a la fórmula general (I)



(I)

en la que:

X representa un átomo de nitrógeno o un grupo de fórmula general C-R₂,

P, Q, R y W representan cada uno, independientemente el uno del otro, un átomo de nitrógeno o un grupo de fórmula general C-R₃,

R₁ representa un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo (C₁-C₆),

R₂ representa un grupo alquilo (C₁-C₆),

R₃ representa un átomo de hidrógeno o de halógeno o un grupo alquilo (C₁-C₆), alcoxi (C₁-C₆), nitro, amino, trifluorometilo, ciano, o de fórmula general -NR₄R₅, -NR₅C(=O)R₆, -NR₄C(=O)NR₅R₆, -NR₄C(=O)OR₅, NR₄S(=O)₂NR₅R₆, -OR₅, -OC(=O)R₅, -OC(=O)OR₅, -OC(=O)ONR₄R₅, -OC(=O)SR₅, -C(=O)OR₅, C(=O)R₅, -C(=O)NR₄R₅, SR₅, -S(=O)R₅, -S(=O)₂R₅, -S(=O)₂NR₄R₅, o un grupo fenilo opcionalmente sustituido con uno o varios grupos elegidos entre los átomos de halógeno y los grupos alquilo (C₁-C₆), alcoxi (C₁-C₆), nitro, amino, trifluorometilo, ciano, o de fórmula general -NR₄R₅, -NR₄C(=O)R₆, -NR₄C(=O)NR₅R₆, -NR₄C(=O)OR₅, NR₄S(=O)₂NR₅R₆, -OR₅, -OC(=O)R₅, -OC(=O)OR₅, -OC(=O)ONR₄R₅, -OC(=O)SR₅, -C(=O)OR₅, -C(=O)NR₄R₅, SR₅, -S(=O)R₅, -S(=O)₂R₅, -S(=O)₂NR₄R₅,

o bien R₃ representa un grupo elegido entre los ciclos imidazol, piridina, piridazina, pirimidina, pirazol, pirazina, triazol, quinoleína, isoquinoleína, tetrazol, furano, tiofeno, tiazol, isotiazol, oxazol, isoxazol, pirrol, tetrahydroquinoleína, tetrahydroisoquinoleína, indol, bencimidazol, benzofurano, dihydrobenzofurano, quinolina, indazol, ftalazina, triazina, isoindol, oxadiazol, tiadiazol, furazano, benzofurazano, benzotiofeno, dihydrobenzotiofeno, benzotriazol, benzotiazol, benzoisotiazol, benzoxazol, benzoisoxazol, quinazolina, quinoxalina, naftiridina, dihydroquinoleína, dihydroisoquinoleína, furopiridina, dihydrofuropiridina,

70
JH

pirrolopiridina,	tienopiridina,	dihidrotienopiridina,
imidazopiridina,	pirazolopiridina,	oxazolopiridina,
isoxazolopiridina,	isoxazolopiridina,	tiazolopiridina,
isotiazolopiridina,	pirrolopirimidina,	furopirimidina,
dihidrofuropirimidina,	tienopirimidina,	dihidrotienopirimidina,
imidazopirimidina,	pirazolopirimidina,	oxazolopirimidina,
isoxazolopirimidina,	tiazolopirimidina,	isotiazolopirimidina,
furopirazina,	dihidrofuropirazina,	pirrolopirazina,
tienopirazina,	dihidrotienopirazina,	imidazopirazina,
pirazolopirazina,	oxazolopirazina,	isoxazolopirazina,
tiazolopirazina,	isotiazolopirazina,	furopiridazina,
dihidrofuropiridazina,	pirrolopiridazina,	tienopiridazina,
dihidrotienopiridazina,	imidazopiridazina,	pirazolopiridazina,
oxazolopiridazina,	isoxazolopiridazina,	tiazolopiridazina o
isotiazolopiridazina,		

R₁, R₂ y R₃ representan cada uno, independientemente el uno del otro, un átomo de halógeno o un grupo alquilo (C₁-C₄) lineal o ramificado, alquenilo (C₂-C₆) lineal o ramificado o alquinilo (C₂-C₆) lineal o ramificado, o un grupo cicloalquilo (C₃-C₆), cicloalquil (C₃-C₆)-alquilo (C₁-C₃), cicloalquenilo (C₄-C₆) o fenilo,

pudiendo los grupos de fórmulas generales NR₁R₂ y NR₁R₃ formar con el átomo de nitrógeno que les soporta, un grupo elegido entre los grupos aziridinilo, azetidínilo, pirrolidinilo, piperidinilo, azepínilo, piperazinilo, morfolinilo, tiomorfolinilo, pirrolinilo, indolinilo, pirazolinilo, pirazolidinilo, imidazolinilo, 3H-indolilo, quinuclidinilo y quinolizininilo,

en el estado de base, solvato o sal de adición a un ácido.

2. Medicamento, caracterizado porque consiste en un compuesto según la reivindicación 1.

69 71

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

Radicación No. 06 68281

Clasificación Internacional (IPC): A 61K 31/418

Concepto Técnico No. 1907

Patente de Invención

☒

Patente de Modelo de Utilidad

☐

Vía Nacional

☐

Vía PCT (fase nacional)

☒

Cap. I

☒

Cap. II

☐

No. Sol. Internacional

PCT/FR2005/000027

Fecha de Presentación Interna.

07/01/2005

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

- 1.1. Descripción: Folios 21 - 36
- 1.2. Rta. Solicitante: Folios 62 - 64
- 1.3. Reivindicaciones: Folios 67 - 68
- 1.4. Prioridad: Presentada en Francia el 16.01.04, bajo el
número 0400390

2. Objeto de la invención

- Título de la solicitud: "Derivados de 1,4-diazabicyclo[3.2.1]octanocarboxamida, su preparación y su aplicación en terapéutica"

Según las reivindicaciones 1-2 se refiere a compuestos derivados de 1,4-diazabicyclo[3.2.1]octanocarboxamida, su preparación y composiciones farmacéuticas que los contienen. Dichos compuestos son ligandos de los receptores nicotínicos.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de más compuestos que sean ligandos de los receptores nicotínicos.

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona los compuestos de la presente solicitud que son ligandos selectivos para las subunidades alfa-7 del receptor nicotínico.

- Clasificación Internacional de Patentes A 61 K 31/416

3. De la solicitud de Patente

3.1. Descripción (artículo 28 D. 486)

- La descripción divulga la invención de manera clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica pueda ejecutarla, por lo tanto, la descripción sí cumple con el requisito de claridad o comprensión de acuerdo al art. 28 de la Decisión 486.

3.2. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

- Las reivindicaciones 1-2 son claras y concisas y están enteramente sustentadas por la descripción y sí cumplen con el requisito de claridad, concisión o sustento por la descripción de acuerdo al art. 30 de la Decisión 486.

4. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

- La presente solicitud de patente sólo comprende una invención y, por lo tanto, sí cumple con el requisito de unidad de invención.

5. Es una invención (artículo 15 D 486)

- El objeto de la presente solicitud sí puede ser considerado una invención, de acuerdo al art. 15 de la Decisión 486.

6. Excepción a la patentabilidad (artículo 20 D486)

- El contenido de las reivindicaciones 1 a 2 de la presente solicitud no se encuentra comprendido dentro de las excepciones a la patentabilidad consideradas dentro del art. 20 de la Decisión 486.

7. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto (artículos 14 y 21 D 486)

- El contenido de las reivindicaciones 1-2, no comprende usos, ni segundos usos de acuerdo a los artículos 14 y 21 de la Decisión 486.

8. Determinación del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de presentación de la primera solicitud de patente de la cual se reivindica prioridad es 16.01.04, no se encontraron documentos del estado de la técnica relacionados, con fecha de publicación anterior a esta.

9. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

9.1. Novedad (artículo 16 D486)

- Las reivindicaciones 1-2 se refieren a compuestos derivados de 1,4-diazabicyclo[3.2.1]octanocarboxamida, su preparación y composiciones farmacéuticas que los contienen. Dichos compuestos son ligandos de los receptores nicotínicos.

Se realizó el estudio de novedad y comparando elemento por elemento de la presente solicitud, no se encontraron compuestos iguales a los de la presente solicitud, por lo tanto las reivindicaciones 1 a 2 cumplen con el requisito de novedad de acuerdo con el art. 16 de la decisión 486.

9.2. Nivel inventivo (artículo 18 D 486)

- Las reivindicaciones 1-2 se refieren a compuestos derivados de 1,4-diazabicyclo[3.2.1]octanocarboxamida, su preparación y composiciones farmacéuticas que los contienen. Dichos compuestos son ligandos de los receptores nicotínicos.

Se realizó el estudio de nivel inventivo y se concluye que el estado de la técnica revela compuestos que tienen acción sobre los receptores nicotínicos, pero no los compuestos de la presente solicitud que presentan diferencias estructurales importantes, lo cual constituye una solución inesperada y nada obvia para una persona versada en esta clase de compuestos.

9.3. Aplicación industrial (artículo 19 D 486)

- Las reivindicaciones 1-2 cumplen con el requisito de aplicación industrial, debido a que pueden ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria.

10. Conclusión:

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda **Conceder** las reivindicaciones: 1 - 2 (folios 67-68).

CONCEPTO TÉCNICO No. 1907	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202024
---	---

NOTA: Teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, se cambia el título a "Derivados de 1,4-diazabicyclo[3.2.1]octanocarboxamida como ligandos de los receptores nicotínicos y composiciones farmacéuticas que los contienen"