

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISK
CARRERA 4 No. 7
BOGOTÁ 8, COLO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-083426- -00009-0000

Fecha: 2010-10-05 16:25:58 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 9

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

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 06083426
Asunto : Solicitud de patente para: "Derivados de heteroaril-alquilcarbamatos, su preparacion y su aplicacion como inhibidores de la enzima FAHH".
Solicitante : SANOFI-AVENTIS
Fecha de solicitud: Agosto 23 de 2006.

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. 7206 notificado por fijación en lista del 4 de Junio de 2010. Mediante memorial radicado el 24 de Agosto de 2010 solicité un plazo de treinta (30) días para dar respuesta a este oficio.

2. Mediante el Oficio No. 7206 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:

- "Los sustituyentes de las formulas (I) y (IV) generan una gran cantidad de compuestos que no corresponden a la invención de acuerdo a lo sustentado en la descripción. Los hidratos y solvatos de estos compuestos tampoco están sustentados".
- "Se requiere que el solicitante limite los compuestos de formula (I) y (IV) solicitados acorde con los compuestos que evidentemente correspondan a la invención y demuestren tener la

CAVELIER

ABOGADOS

actividad mencionada en la descripción. Es importante resaltar, que si bien el solicitante puede solicitar protección para una generalización de las modalidades preferidas y/o ejemplos, esta generalización debe ser razonable y paralela con el objeto de la invención y con lo que se encuentre sustentado en la descripción".

- "Las reivindicación 10 caracteriza los compuestos de formula (I), lo cual no se considera como invención y por lo tanto no es patentable".
- "Las reivindicaciones 11 y 12 indican el uso de compuestos de formula (I), lo cual no se considera como invención y por lo tanto no es patentable".

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

Con el fin de atender las anteriores observaciones y de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486, se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio constituido por 8 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:

- Se ha revisado nuevamente la redacción del capítulo reivindicatorio, de acuerdo con las sugerencias del Señor Examinador, con el fin de hacer claridad sobre la materia que se solicita proteger y sobre el alcance de la misma.
- En particular, la reivindicación 1 ha sido redactada nuevamente limitando significativamente las definiciones de los sustituyentes A, X, Y, R, R7, R8 respectivamente con base en las definiciones encontradas en el capítulo descriptivo, de forma tal que los compuestos resultantes son estructuralmente similares entre si y se encuentran debidamente sustentados en la presente solicitud, tal y como fue inicialmente presentada.
- De otro lado, las reivindicaciones 10, 11 y 12 no han sido incluidas en el nuevo pliego reivindicatorio, de tal manera que las objeciones formuladas a este respecto se deben tener por superadas.

Así entonces, con las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio, es claro que quedan subsanadas las objeciones que por claridad hizo su Despacho, ya que ahora, dicho pliego reivindica compuestos de formula (I) estructuralmente similares entre sí y adicionalmente permite determinar el alcance de la protección reivindicada y compararla frente al estado del arte, de acuerdo con las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486. Sin embargo, en

CAVELIER

ABOGADOS

el evento que el Despacho considere que una modificación adicional sea 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.

4. 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.

5. Anexos:

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 8 reivindicaciones.
- Formulario para modificaciones.

Señora Directora,

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. N° 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

COLO-14775-841-021-0

166/ MGM\MGM\ID-179742\WPC14775
No. M-2010-179742\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: **SANOFI-AVENTIS**

Sociedad constituida y existente bajo las leyes de Francia.

Dirección: 174 Avenue de France,
75013 París,
FranciaDomicilio: París,
Francia

Teléfono: 546 09 70 Fax: 249 40 70

E-mail: clientes@cavelier.com

IDENTIFICACION

C.C.



NIT



C.E.



Otro



Número: _____

3

REPRESENTANTE
O APODERADONombre: **LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ**

Dirección: Carrera 4ª. No. 72-35

Teléfono: 347 36 11

Fax: 211 86 50

E-mail: 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: 06.083.426

5

Descripción de la corrección o modificación solicitada:

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 8 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 acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.

8

NOMBRE: LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

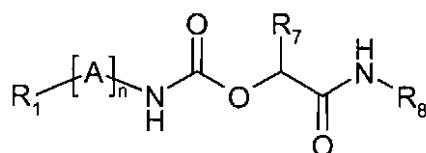
FIRMA: *Luz Clemencia de Páez*

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

MGM

REIVINDICACIONES

1. Compuesto que responde a la fórmula general (I)



(I)

en la que:

A se elige entre uno o varios grupos X y/o Y;

X representa un grupo metileno;

Y representa un grupo alquinileno-C₂;

n representa un número entero que va de 1 a 5 ;

R₁ representa un grupo R₂ sustituido opcionalmente con uno o varios grupos R₃ y/o R₄;

R₂ representa un grupo elegido entre piridinilo, pirimidinilo, piridacinilo, imidazolilo, oxazolilo, pirazolilo, isoxazolilo, oxadiazolilo, naftalenilo, quinolinilo, isoquinolinilo, tetrahidroisoquinolinilo, 2-oxo-3,4-dihidroquinolinilo, indolilo, bencimidazolilo o pirrolopiridinilo;

R₃ representa un grupo elegido entre átomos de halógenos, grupos alquilo-C₁₋₆, cicloalquilo-C₃₋₇, alcoxi-C₁₋₆, NR₅R₆ y fenilo;

R₄ representa un grupo elegido entre los grupos fenilo, naftalenilo o piridinilo; pudiendo estar sustituidos el o los grupos R₄ con uno o varios grupos R₃ idénticos o diferentes el uno del otro;

R₅ y R₆ representan de manera independiente el uno del otro un grupo alquilo-C₁₋₆;

R₇ representa un átomo de hidrógeno;

R₈ representa un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo-C₁₋₆;

en forma de base, de sal de adición con un ácido, de hidrato o de solvato.

2. Compuesto de fórmula (I) según la reivindicación 1, caracterizado porque:

R₂ representa un grupo elegido entre piridinilo, pirimidinilo, oxazolilo, isoxazolilo, naftalenilo, quinolinilo o isoquinolinilo.

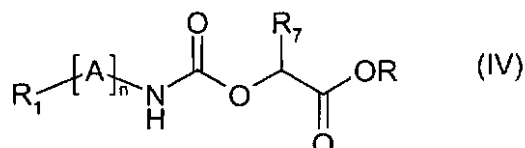
3. Compuesto de fórmula (I) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2, caracterizado porque:

R₇ representa un átomo de hidrógeno;

R₈ representa un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo-C₁₋₆;

en forma de base, de sal de adición con un ácido, de hidrato o de solvato.

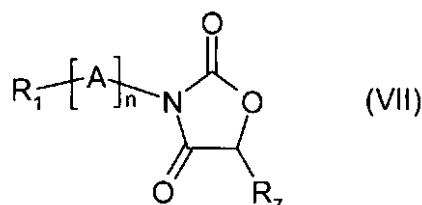
4. Proceso de preparación de un compuesto de fórmula (I) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, que comprende la etapa que consiste en transformar el carbamato-éster de fórmula general (IV)



en la que A, n, R₁ y R₇ son tales como se han definido en la fórmula (I) según la reivindicación 1 y R representa un grupo metilo o etilo,

por aminólisis mediante una amina de fórmula general R₈NH₂ en la que R₈ es tal como se ha definido en la fórmula (I) según la reivindicación 1.

5. Proceso de preparación de un compuesto de fórmula (I) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, que comprende la etapa que consiste en transformar el derivado oxazolidin-diona

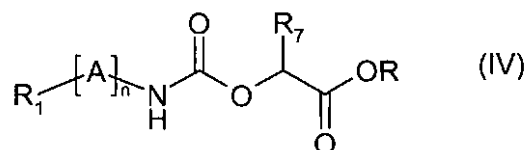


de fórmula general (VII)

en la que A, n, R₁ y R₇ son tales como se han definido en la fórmula (I) según la reivindicación 1,

por aminólisis mediante una amina de fórmula general R₈NH₂ en la que R₈ es tal como se ha definido en la fórmula (I) según la reivindicación 1.

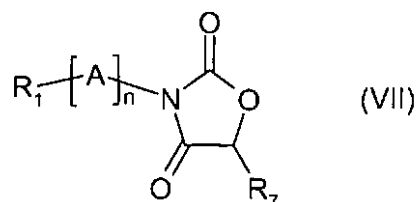
6. Compuesto que responde a la fórmula general (IV),



en la que A, n, R₁ y R₇ son tales como se han definido en la fórmula (I) según la reivindicación 1 y R representa un grupo metilo o etilo, estando excluidos los compuestos siguientes:

- 2-([2-(5-hidroxi-1H-indol-3-il)etil]amino)carbonil)-oxil]propanoato de etilo;
- 2-([2-[5-(fenilmetoxi)-1H-indol-3-il]etil]amino)-carbonil]oxil]propanoato de etilo.

7. Compuesto que responde a la fórmula general (VII),
en la que A, n, R₁ y R₇ son tales como se han definido en la



fórmula (I) según la reivindicación 1, estando excluidos los
compuestos siguientes:

- 5 - yoduro de 2-[2-(2,4-dioxo-3-oxazolidinil)etil]-1-metilpiridinio;
- yoduro de 2-[2-(2,4-dioxo-3-oxazolidinil)etil]-5-etil-1-metilpiridinio;
- yoduro de 4-[2-(2,4-dioxo-3-oxazolidinil)etil]-1-metilpiridinio;
- 10 - clorhidrato de 5-metil-3-[2-(4-piridinil)etil]-2,4-oxazolidinediona;
- clorhidrato de 5-metil-3-[2-(2-piridinil)etil]-2,4-oxazolidinediona;
- 15 - 3-(5-imidazo[1,2-a]piridin-5-ilpentil)-2,4-oxazolidinediona;
- 3-[2-(5-metil-4-tiazolil)etil]-2,4-oxazolidinediona;
- 3-[2-(1H-pirrol-2-il)etil]-2,4-oxazolidinediona;
- 3-[2-(2-tienil)etil]-2,4-oxazolidinediona;
- 20 - 3-[3-(2-tienil)propil]-2,4-oxazolidinediona;
- 3-[4-(2-tienil)butil]-2,4-oxazolidinediona;
- 5-metil-3-[2-(2-tienil)etil]-2,4-oxazolidinediona;
- 5-etil-3-[2-(2-tienil)etil]-2,4-oxazolidinediona;
- 3-[2-(3-tienil)etil]-2,4-oxazolidinediona;
- 25 - 3-[2-(5-metil-2-tienil)etil]-2,4-oxazolidinediona;
- 3-[2-(5-acetil-2-tienil)etil]-2,4-oxazolidinediona;
- 3-[2-(5-bromo-2-tienil)etil]-2,4-oxazolidinediona;
- 5-[2-(2,4-dioxo-3-oxazolidinil)etil]-2-tiofencarboxaldehido;
- 30 - 3-[3-(1-indolinil)propil]-2,4-oxazolidinediona;
- 3-[3-(1-indolinil)propil]-5-metil-2,4-oxazolidinediona;
- 3-[2-(2-piridinil)etil]-2,4-oxazolidinediona;
- 3-[2-(5-etil-2-piridinil)etil]-5-metil-2,4-oxazolidinediona;
- 35 - 5-etil-3-[2-(5-etil-2-piridinil)etil]-2,4-oxazolidinediona;
- 3-[2-(5-etil-2-piridinil)etil]-5-isopropil-2,4-oxazolidinediona;
- 3-[2-(4-piridinil)etil]-2,4-oxazolidinediona;
- 5-etil-3-[2-(4-piridinil)etil]-2,4-oxazolidinediona;
- 40 - 5-etil-3-[2-(2-piridinil)etil]-2,4-oxazolidinediona;
- 5-isopropil-3-[2-(4-piridinil)etil]-2,4-oxazolidinediona;

- 5-isopropil-3-[2-(2-piridinil)etil]-2,4-oxazolidinediona;
- 3-[2-(5-etil-2-piridinil)etil]-2,4-oxazolidinediona.

8. Composición farmacéutica que contiene al menos un compuesto de fórmula (I) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en forma de base, de sal, de hidrato o de solvato aceptable desde un punto de vista farmacéutico y opcionalmente uno o varios excipientes aceptables desde un punto de vista farmacéutico.

MGM\MGM\ID-179751\WPC14775