

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

P-3914

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-198103-00007-0000

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Fecha: 2015-03-09 15:12:11 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 7

E. S. D.

Re: Expediente No. 13.198.103

Solicitud de patente a nombre de **NOVARTIS AG**

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DÍAZ identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la Sociedad **NOVARTIS AG**, domiciliada en Basel, Suiza, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 15226 notificado por fijación en lista el 16 de diciembre de 2014, relacionado con concepto técnico de fondo, me permito manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 6 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente.

2. Excepción a la patentabilidad

En dicho respecto, se le informa al presente Despacho que se ha eliminado la reivindicación 15 que hacía referencia a métodos de tratamiento. Por tanto, se ve superada esta objeción.

3. Uso y segundo uso

En dicho respecto, se le informa al presente Despacho que se han eliminado las reivindicaciones 16 a 18 que hacían alusión a usos. Por tanto, se ve superada esta objeción.

1/7

4. Claridad

- 4.1 Como primera medida, se eliminaron las reivindicaciones 1 a 9 de acuerdo a las sugerencias del señor examinador.
- 4.2 La nueva reivindicación 1 es una combinación de las antiguas reivindicaciones 10 y 12, en donde se limitó a los compuestos sustentados en el capítulo descriptivo y siguiendo las recomendaciones del señor examinador.
- 4.3 Las nuevas reivindicaciones 2 a 6 corresponden a las antiguas reivindicaciones 10 a 14, las cuales se modificaron de acuerdo con la nueva reivindicación 1.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad planteadas por el señor examinador en su concepto técnico.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 6 se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

En cuanto al número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene menor número de cláusulas que el originalmente presentado y en esencia es el mismo objeto pero más limitado.

5. Patentabilidad

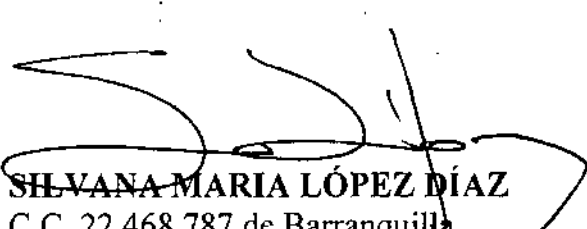
El señor examinador establece en su concepto técnico que no se encontraron documentos que afecten las características de patentabilidad, lo que muestra que la invención es nueva y tiene nivel inventivo así como aplicación industrial.

6. Conclusiones

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: *"habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares"* y *"(..) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso"*, respectivamente (El subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

Señor Superintendente,



SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

C.C. 22.468.787 de Barranquilla

T.P 147463 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

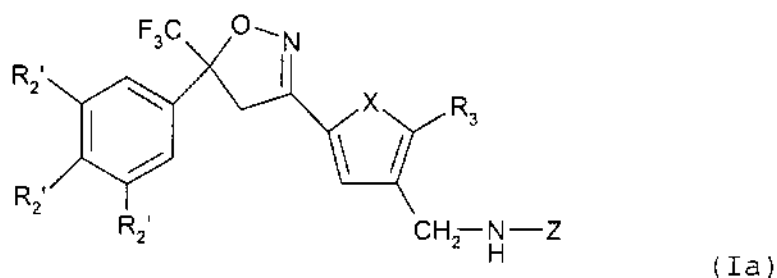
4

ANEXOS

- Nuevo capítulo de reivindicaciones

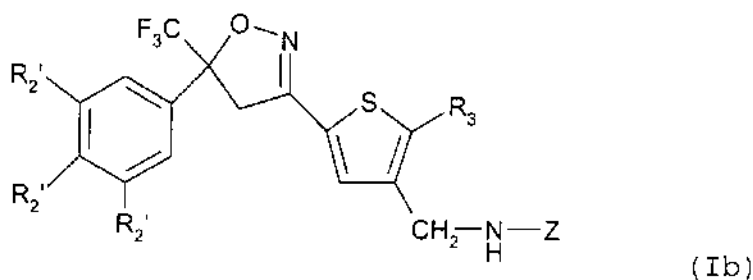
REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la fórmula



que incluye un estereoisómero o una sal del mismo, en donde X es O ó S, los radicales R_2' son cada uno independiente del otro H, halógeno o trifluorometilo, sujeto a la condición que por lo menos 2 radicales R_2' no son H; R_3 es hidrógeno o metilo; Z es un radical $-C(O)-Q$; y Q es alquilo C_1-C_4 de cadena recta o ramificada, ciclopropilo, ciclobutil-, haloalquilo C_1-C_3 , ciano-alquilo C_1-C_2 , alcoxi C_1-C_2 -alquilo C_1-C_2 , alquiltio C_1-C_2 -alquilo C_1-C_2 , alquilsulfinilo C_1-C_2 -alquilo C_1-C_2 , alquilsulfonilo C_1-C_2 -alquilo C_1-C_2 , haloalquil-carbonilamino C_1-C_2 -alquilo C_1-C_2 , tetrahidrofuranilo o 2-(1,3-dioxolan-2il)-n-propilo.

2. Un compuesto de acuerdo a la reivindicación 1 de fórmula



o un estereoisómero o una sal del mismo, en donde los radicales R_2' , R_3 y Z son como se definen en la reivindicación 1.

P-3914
Rvs modificadas
Marzo 09, 2015

3. Un compuesto de fórmula (Ib) de acuerdo a la reivindicación 2 de fórmula, que es

N-{5-[5-(3,5-dicloro-fenil)-5-trifluorometil-4,5-dihidro-isoxazol-3-il]-2-metil-tiofen-3-ilmetil}-propionamida;

N-{5-[5-(3,4,5-tricloro-fenil)-5-trifluorometil-4,5-dihidro-isoxazol-3-il]-2-metil-tiofen-3-ilmetil}-propionamida;

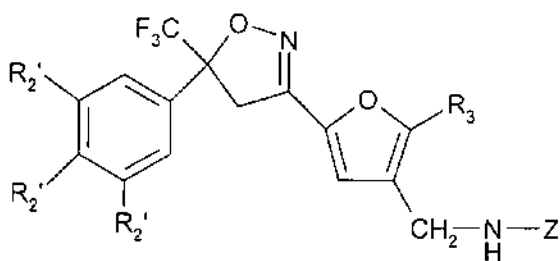
{2-metil-5-[5-(3,5-dicloro-fenil)-5-trifluorometil-4,5-di-hidro-isoxazol-3-il]-tiofen-3-ilmetil}-amida de ácido ciclopropanocarboxílico;

{2-metil-5-[5-(3,4,5-tricloro-fenil)-5-trifluorometil-4,5-di-hidro-isoxazol-3-il]-tiofen-3-ilmetil}-amida de ácido ciclopropanocarboxílico;

{2-metil-5-[5-(3,5-dicloro-fenil)-5-trifluorometil-4,5-dihidro-isoxazol-3-il]-tiofen-3-ilmetil}-amida de ácido tetrahydro-furan-3-carboxílico; o

{2-metil-5-[5-(3,4,5-tricloro-fenil)-5-trifluorometil-4,5-dihidro-isoxazol-3-il]-tiofen-3-ilmetil}-amida de ácido tetrahydro-furan-3-carboxílico.

4. Un compuesto de acuerdo a la reivindicación 1 de fórmula



(Ic)

o un estereoisómero o una sal del mismo, en donde los radicales R₂', R₃ y Z son como se definen en la reivindicación 1.

5. Un compuesto de la fórmula (Ic) de acuerdo con la reivindicación 4, que es

N-{5-[5-(3,5-dicloro-fenil)-5-trifluorometil-4,5-dihidro-isoxazol-3-il]-2-metil-furan-3-ilmetil}-propionamida;

6

P-3914
Rvs modificadas
Marzo 09, 2016

N-{5-[5-(3,4,5-tricloro-fenil)-5-trifluorometil-4,5-dihidro-isoxazol-3-il]-2-metil-furan-3-ilmetil}-propionamida;

{2-metil-5-[5-(3,5-dicloro-fenil)-5-trifluorometil-4,5-di-hidro-isoxazol-3-il]-furan-3-ilmetil}-amida de ácido ciclopropanocarboxílico;

{2-metil-5-[5-(3,4,5-tricloro-fenil)-5-trifluorometil-4,5-di-hidro-isoxazol-3-il]-furan-3-ilmetil}-amida de ácido ciclopropanocarboxílico;

{2-metil-5-[5-(3,5-dicloro-fenil)-5-trifluorometil-4,5-dihidro-isoxazol-3-il]-furan-3-ilmetil}-amida de ácido tetrahidro-furan-3-carboxílico; o

{2-metil-5-[5-(3,4,5-tricloro-fenil)-5-trifluorometil-4,5-dihidro-isoxazol-3-il]-furan-3-ilmetil}-amida de ácido tetrahidro-furan-3-carboxílico.

6. Composición para el control de parásitos, que comprende como ingrediente activo por lo menos un compuesto de la fórmula (Ia) de acuerdo con la reivindicación 1, además de un portador y/o un dispersante.

X