

CASTELLANOS & CO LTDA

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

Señor

Director de la Dirección de Nuevas Creacion

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-119455-00002-0000

Fecha: 2014-08-12 16:40:55 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 18

Re.: Expediente No. **14 119455**

Solicitud de patente PCT, entrada en fase nacional, para:

“NUEVOS COMPUESTOS INHIBIDORES DE LA FOSFODIESTERASA DEL TIPO 10A”

Solicitantes: **ABBVIE INC. – ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG.**

RESPUESTA A EXAMEN DE FORMA

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante del asunto citado en la referencia, en atención a su oficio No. **7018** notificado el **17 de junio de 2014**, atentamente me permito dar respuesta al mismo de la siguiente manera:

Establece el funcionario examinador lo siguiente:

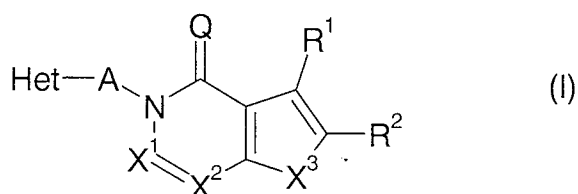
- “Con respecto al resumen y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 D. 486 en el cual se establece que el resumen consiste en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente, debe adecuar el resumen a lo dispuesto en dicha norma, teniendo en cuenta que el extracto permitirá precisar el objeto de la invención, sus elementos característicos y el campo de aplicación.

Con el objeto de atender a esta observación y teniendo en cuenta lo exigido en el Artículo 31 de la Decisión 486, se presenta el siguiente resumen para la solicitud de la referencia:

“La presente invención se relaciona con nuevos compuestos inhibidores de la fosfodiesterasa del tipo 10A de fórmula I y con su uso en la manufactura de un medicamento:

CASTELLANOS & CO LTDA

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



En donde:

Q es O o S;

X¹ es N o CH;

X² es N o C-R⁷;

X³ es O;

S -X⁴=C(R⁸)-, donde C(R⁸) está unido al átomo de carbono que comprende el radical R², o

-X⁵=C(R⁹)-, donde X⁵ está unido al átomo de carbono que se une a R²;

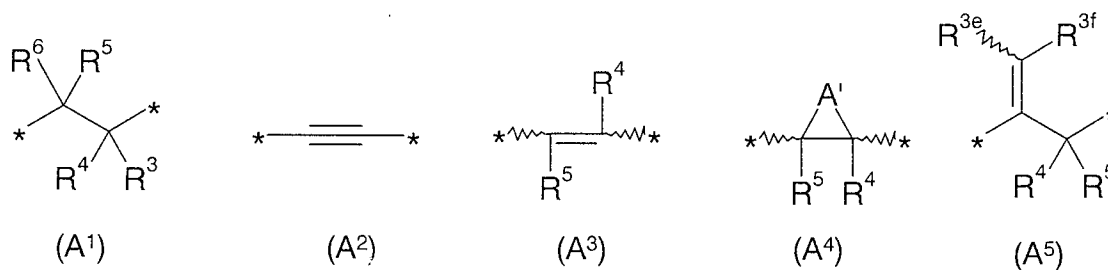
X⁴ es N o C-R⁹; X⁵ es N;

Het se selecciona entre un fenilo opcionalmente sustituido, un hetarilo monocíclico o un hetarilo bicíclico fusionado;

R¹ se selecciona entre otros, entre el hidrógeno, un halógeno, OH, un C₁-C₄-alquilo, un trimetilsililo, un C₁-C₄-alquilsulfanilo, un C₁-C₄-alcoxi-C₁-C₄-alquilo, un C₁-C₄-alcoxilo, un C₁-C₄-alcoxi-C₁-C₄-alcoxilo o la unidad Y¹-Cic¹;

R² se selecciona entre el hidrógeno, un halógeno, OH, un C₁-C₄-alquilo, un radical trimetilsililo, un C₁-C₄-alquilsulfanilo, un C₁-C₄-alcoxi-C₁-C₄-alquilo, un C₁-C₄-alcoxilo, un C₁-C₄-alcoxi-C₁-C₄-alcoxilo o un C₂-C₄-alqueniloxilo, entre otros;

A representa uno de los siguientes grupos A¹, A², A³, A⁴ o A⁵:



donde *, en cada caso, representa los puntos de unión a Het y al átomo de nitrógeno;

y donde R³, R⁹, R^{3e}, R^{3f}, A¹, Y¹ y Cic¹ son como se los define en las reivindicaciones.

Los compuestos de la presente invención son apropiados para tratar o controlar trastornos médicos que se seleccionan entre los trastornos neurológicos y los trastornos psiquiátricos, para mejorar los síntomas asociados a dichos trastornos y para reducir el riesgo de que se desarrollen".

Como puede ser establecido, el anterior resumen contiene:

CASTELLANOS & CO LTDA

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

- Una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente
- El objeto de la invención
- Los elementos característicos de la misma y
- El campo de aplicación

Por consiguiente, el resumen cumple con lo exigido por el Artículo 31.

De otro lado, se solicita atentamente tener en cuenta que la presente solicitud tiene dos solicitantes, como se indica en el petitorio, a saber:

1. ABBVIE INC. y
2. ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG.

Por lo anterior y a pesar de que en el oficio de forma acá respondido no se ha solicitado el documento de poder del solicitante ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG., se presenta en esta oportunidad, copia simple del poder a mí otorgado por dicha sociedad, para cumplir con lo establecido en el Artículo 39 de la Decisión 486.

Igualmente, se presenta copia de los documentos que constan la cesión del derecho por parte de los inventores a las dos sociedades solicitantes.

En consecuencia, atentamente solicito a usted se anexasen dichos documentos al expediente correspondiente a esta solicitud de patente y se continúe con el trámite.

Señor Director,


Margarita Castellanos Abondano
C.C. No. 39.779.654 de Bogotá
T.P.A. No. 70.819 del C. S. J.
Calle 94 A No. 7 A-09 - Bogotá, D.C.
Teléfono (PBX): 7560770

Bogotá,
MCA/jm
P3423

12 AGO. 2014

MEMORIAL RESPUESTA EXAMEN DE FORMA

COLOMBIA

10865COO1

PODER

El (los) ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG

Domiciliados en Max-Planck-Ring 2ª 65205 Wiesbaden
Alemania

Nombran por el presente a XIMENA CASTELLANOS A. y/o MARGARITA CASTELLANOS A. abogadas con oficinas en la Calle 94A No. 7A-09, Bogotá-Colombia para y para obtener la protección de mi (nuestra) propiedad Industrial e intelectual y con este fin autorizamos a dichos apoderados para que nos representen ante cualesquiera autoridades o personas de los órdenes administrativo, contencioso -administrativo y judicial en todo lo relacionado con la solicitud, tramitación y obtención en Colombia la patente de invención titulada:

NUEVOS COMPUESTOS INHIBIDORES DE LA FOSFODIESTERASA DEL TIPO 10A

Pudiendo en todos los actos y gestiones arriba mencionados sustituir éste mandato entre los apoderados, transigir, desistir, recibir, cancelar, renunciar, aceptar notificaciones y nombrar apoderados judiciales y extra-judiciales.

Finalmente, este poder ratifica la validez de todos los actos y solicitudes que, a nombre de la poderdante hubieren realizado los apoderados en relación con las facultades anteriormente enumeradas, antes de la suscripción del presente poder

Dado y firmado hoy

en

por

POWER OF ATTORNEY

I (we) the undersigned ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG

Of Max-Planck-Ring 2ª 65205 Wiesbaden Germany

hereby grant(s) Power of Attorney to XIMENA CASTELLANOS A. and /or MARGARITA CASTELLANOS a. attorneys residing at Calle 94A No. 7A-09, Bogotá- Colombia, to and to obtain the protection of my (our) Intellectual Property, for which purpose we authorize the said attorneys to represent us before any authorities, or persons, specially those, administrative, contentious and judicial, in all matters concerning the filing, prosecution and obtainment in Colombia of the following patent:

INHIBITORS OF PHOSPHODIESTERASE TYPE 10A APPLICATION NO. 14119455

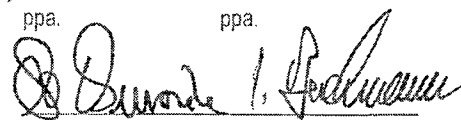
In all the above matters they may substitute this power of attorney within the appointed attorneys, compromise, cancel, receive, withdraw, renounce, accept notifications and appoint attorneys in fact in or out of court.

Finally, this power of attorney ratifies the validity of all acts and applications made by the representatives in the name of the signatory of this power of attorney, with regard to the faculties above given, before the execution of the present power of attorney.

Given and signed this July 9, 2014,
in Ludwigshafen, Germany

by AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

ppa. ppa.



Dr. Stephan Bensiek Dr. Jürgen Bachmann
Senior Authorised Officers

CASTELLANOS & Co.
INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

CALLE 94 A No. 7 A - 09 / P.O. BOX 6349
PHONE (57 1) 756 07 70 / FAX (57 1) 755 01 58
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA
castellanos@castellanosyco.co

P A T E N T S

10865COO1

CESION

ASSIGNMENT

El (los) suscrito (s)

The undersigned

Hervé GENESTE
Michael OCHSE
Karla DRESCHER
Sean TURNER
Berthold BEHL
Loic LAPLANCHE
Jürgen DINGES
Clarissa JAKOB
Lawrence A. BLACK
Katja JANTOS

Hervé GENESTE
Michael OCHSE
Karla DRESCHER
Sean TURNER
Berthold BEHL
Loic LAPLANCHE
Jürgen DINGES
Clarissa JAKOB
Lawrence A. BLACK
Katja JANTOS

en consideración al pago de la suma de
(.....), que he(mos)
recibido, por el presente documento cedo
(cedemos) a ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH &
CO. KG y ABBVIE INC.

in consideration of the sum of
(.....), the receipt of which
is hereby acknowledged, by these presents do sell,
assign and transfer unto ABBVIE DEUTSCHLAND
GMBH & CO. KG and ABBVIE INC.

compañías constituidas de conformidad con las
leyes de ALEMANIA Y ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA, RESPECTIVAMENTE.

corporations organized under the laws of GERMANY
and UNITES STATES OF AMERICA,
RESPECTIVELY.

con oficinas en Max-Planck-Ring 2a, 65205
Wiesbaden, ALEMANIA y 1 North Waukegan
Road, North Chicago, IL 60064, ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA, respectivamente.

having a place of business at Max-Planck-Ring 2a,
65205 Wiesbaden, ALEMANIA and 1 North
Waukegan Road, North Chicago, IL 60064, UNITED
STATES OF AMERICA, respectively.

todos los derechos y títulos sobre la invención
denominada
NUEVOS COMPUESTOS INHIBIDORES DE LA
FOSFODIESTERASA DEL TIPO 10A.

all rights and title to the invention related to
INHIBITORS OF PHOSPHODIESTERASE TYPE
10A.

LOS CESIONARIOS firman también el presente y
declara que acepta dicha cesión

THE ASSIGNEES sign these presents and declares
that accepts the aforesaid assignment

CASTELLANOS & Co.
INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

CALLE 94 A No. 7 A - 09 / P.O. BOX 6349
PHONE (57 1) 756 07 70 / FAX (57 1) 755 01 58
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA
castellanos@castellanosyco.co

P A T E N T S

10865COO1

Dado y firmado hoy
en

Given an signed this July 9, 2014
in Ludwigshafen, Germany

Inventors


Hervé GENESTE


Michael OCHSE


Karla DRESCHER

Sean TURNER


Berthold BEHL


Loïc LAPLANCHE

Jürgen DINGES

Clarissa JAKOB

CASTELLANOS & Co.
INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

CALLE 94 A No. 7 A - 09 / P.O. BOX 6349
PHONE (57 1) 756 07 70 / FAX (57 1) 755 01 58
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA
castellanos@castellanosyco.co



P A T E N T S

10865COO1

CESION

El (los) suscrito (s)

Hervé GENESTE
Michael OCHSE
Karla DRESCHER
Sean TURNER
Berthold BEHL
Loic LAPLANCHE
Jürgen DINGES
Clarissa JAKOB
Lawrence A. BLACK
Katja JANTOS

en consideración al pago de la suma de
(.....), que he(mos)
recibido, por el presente documento cedo
(cedemos) a ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH &
CO. KG y ABBVIE INC.

compañías constituidas de conformidad con las
leyes de ALEMANIA Y ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA, RESPECTIVAMENTE.

con oficinas en Max-Planck-Ring 2a, 65205
Wiesbaden, ALEMANIA y 1 North Waukegan
Road, North Chicago, IL 60064, ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA, respectivamente.

todos los derechos y títulos sobre la invención
denominada
NUEVOS COMPUESTOS INHIBIDORES DE LA
FOSFODIESTERASA DEL TIPO 10A.

LOS CESIONARIOS firman también el presente y
declara que acepta dicha cesión

ASSIGNMENT

The undersigned

Hervé GENESTE
Michael OCHSE
Karla DRESCHER
Sean TURNER
Berthold BEHL
Loic LAPLANCHE
Jürgen DINGES
Clarissa JAKOB
Lawrence A. BLACK
Katja JANTOS

in consideration of the sum of
(.....), the receipt of which
is hereby acknowledged, by these presents do sell,
assign and transfer unto ABBVIE DEUTSCHLAND
GMBH & CO. KG and ABBVIE INC.

corporations organized under the laws of GERMANY
and UNITES STATES OF AMERICA,
RESPECTIVELY.

having a place of business at Max-Planck-Ring 2a,
65205 Wiesbaden, ALEMANIA and 1 North
Waukegan Road, North Chicago, IL 60064, UNITED
STATES OF AMERICA, respectively.

all rights and title to the invention related to
INHIBITORS OF PHOSPHODIESTERASE TYPE
10A.

THE ASSIGNEES sign these presents and declares
that accepts the aforesaid assignment

CASTELLANOS & Co.
INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

CALLE 94 A No. 7 A - 09 / P.O. BOX 6349
PHONE (57 1) 756 07 70 / FAX (57 1) 755 01 58
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA
castellanos@castellanosyco.co



COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 Octobre 1961

- 1. Country: United States of America
This public document
- 2. has been signed by DANIELLE BACZYNSKI
- 3. acting in the capacity of NOTARY PUBLIC, LAKE COUNTY
- 4. bears the seal/stamp of STATE OF ILLINOIS

Certified

- 5. Chicago, Illinois
- 6. JULY 29, 2014
- 7. by the Secretary of State, State of Illinois
- 8. No. C14SR14638
- 9. Seal/Stamp:
- 10. Signature:

Jesse White

JESSE WHITE
SECRETARY OF STATE
STATE OF ILLINOIS



This Apostille only certifies the signature and the seal or stamp it bears. It does not certify content of the document for which it was issued.
THIS APOSTILLE IS NOT VALID WITHIN THE UNITED STATES OF AMERICA.

♻️ Printed on recycled paper. Printed by authority of the State of Illinois. October 2013 — 80M — 1168.3

P A T E N T S

10865C001

Dado y firmado hoy

en

Given and signed this July 9, 2014

in North Chicago, IL, USA

Inventors

Hervé GENESTE

Michael OCHSE

Karla DRESCHER

Sean TURNER

Berthold BEHL

Loic LAPLANCHE

Jürgen DINGES

Clarissa JAKOB

I authorized the signature of Sean Turner
7/24/14



Signed and sworn
before me in the state
of Illinois, county of
Lake on 7/24/14.

CASTELLANOS & Co.

CALLE 94 A No. 7 A - 09 / P.O. BOX 6349
PHONE (57 1) 755 07 70 / FAX (57 1) 755 01 58
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA
castellanos@castellanosyco.co

P A T E N T S

10865CO01

Lawrence A. BLACK

Katja JANTOS

Assignees

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
ppa. ppa.

Dr. Stephan Bensiek Dr. Jürgen Bachmann
Senior Authorised Officers

AbbVie Inc.

CASTELLANOS & Co.
INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

CALLE 94 A No. 7 A - 09 / P.O. BOX 6349
PHONE (57 1) 755 07 70 / FAX (57 1) 755 01 58
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA
castellanos@castellanosyco.co

P A T E N T S

10865COO1

Dado y firmado hoy
en

Given and signed this July 9, 2014
in North Chicago, IL, USA

Inventors

Hervé GENESTE

Michael OCHSE

Karla DRESCHER

Sean TURNER

Berthold BEHL

Loïc LAPLANCHE

Jürgen DINGES

Clarissa JAKOB

CASTELLANOS & Co.
INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

CALLE 94 A No. 7 A - 09 / P.O. BOX 6349
PHONE (57 1) 756 07 70 / FAX (57 1) 755 01 58
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA
castellanos@castellanosyco.co

P A T E N T S

10865COO1


Lawrence A. BLACK

Katja JANTOS

Assignees

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
ppa. ppa.

Dr. Stephan Bensiek Dr. Jürgen Bachmann
Senior Authorised Officers

AbbVie Inc.

CASTELLANOS & Co.
INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

CALLE 94 A No. 7 A - 09 / P.O. BOX 6349
PHONE (57 1) 755 07 70 / FAX (57 1) 755 01 58
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA
castellanos@castellanosyco.co

P A T E N T S

10865COO1

Lawrence A. BLACK

G. J. J.

Katja VANTOS

Assignees

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
ppa. ppa.

Dr. Stephan Bensiek Dr. Jürgen Bachmann
Senior Authorised Officers

AbbVie Inc.

CASTELLANOS & Co.
INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

CALLE 94 A No. 7 A - 09 / P.O. BOX 6349
PHONE (57 1) 756 07 70 / FAX (57 1) 755 01 58
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA
castellanos@castellanosyco.co

P A T E N T S

10865COO1

Lawrence A. BLACK

Katja JANTOS

Assignees

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

ppa.

ppa.

Dr. Stephan Bensiek Dr. Jürgen Bachmann
Senior Authorised Officers

AbbVie Inc.

CASTELLANOS & Co.
INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

CALLE 94 A No. 7 A - 09 / P.O. BOX 6349
PHONE (57 1) 758 07 70 / FAX (57 1) 755 01 58
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA
castellanos@castellanosyco.co



P A T E N T S

10865CO01

DE

CESION

El (los) suscrito (s)

Hervé GENESTE
Michael OCHSE
Karla DRESCHER
Sean TURNER
Berthold BEHL
Loic LAPLANCHE
Jürgen DINGES
Clarissa JAKOB
Lawrence A. BLACK
Katja JANTOS

en consideración al pago de la suma de
(.....), que he(mos)
recibido, por el presente documento cedo
(cedemos) a ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH &
CO. KG y ABBVIE INC.

compañías constituidas de conformidad con las
leyes de ALEMANIA Y ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA, RESPECTIVAMENTE.

con oficinas en Max-Planck-Ring 2a, 65205
Wiesbaden, ALEMANIA y 1 North Waukegan
Road, North Chicago, IL 60064, ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA, respectivamente.

todos los derechos y títulos sobre la invención
denominada
NUEVOS COMPUESTOS INHIBIDORES DE LA
FOSFODIESTERASA DEL TIPO 10A.

LOS CESIONARIOS firman también el presente y
declara que acepta dicha cesión

ASSIGNMENT

The undersigned

Hervé GENESTE
Michael OCHSE
Karla DRESCHER
Sean TURNER
Berthold BEHL
Loic LAPLANCHE
Jürgen DINGES
Clarissa JAKOB
Lawrence A. BLACK
Katja JANTOS

in consideration of the sum of
(.....), the receipt of which
is hereby acknowledged, by these presents do sell,
assign and transfer unto ABBVIE DEUTSCHLAND
GMBH & CO. KG and ABBVIE INC.

corporations organized under the laws of GERMANY
and UNITES STATES OF AMERICA,
RESPECTIVELY.

having a place of business at Max-Planck-Ring 2a,
65205 Wiesbaden, ALEMANIA and 1 North
Waukegan Road, North Chicago, IL 60064, UNITED
STATES OF AMERICA, respectively.

all rights and title to the invention related to
INHIBITORS OF PHOSPHODIESTERASE TYPE
10A.

THE ASSIGNEES sign these presents and declares
that accepts the aforesaid assignment

CASTELLANOS & Co.
INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

CALLE 94 A No. 7 A - 09 / P.O. BOX 6349
PHONE (57 1) 756 07 70 / FAX (57 1) 755 01 58
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA
castellanos@castellanosyco.co

P A T E N T S

10865COO1

firmado hoy

Given and signed this July 9, 2014

In North Chicago, IL, USA

Inventors

Hervé GENESTE

Michael OCHSE

Karla DRESCHER

Sean TURNER

Berthold BEHL

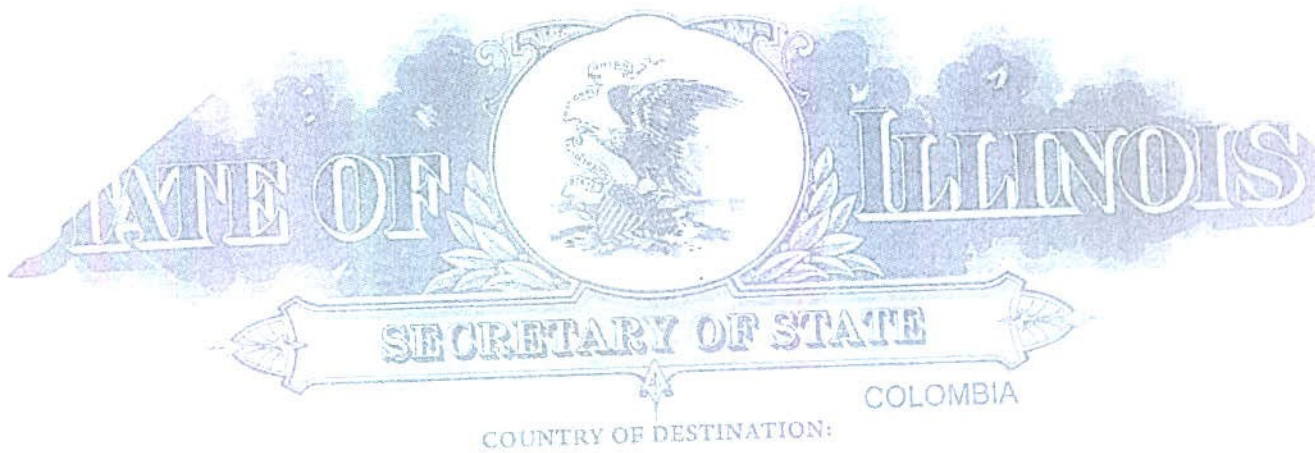
Loïc LAPLANCHE

Jürgen DINGES

Clarissa JAKOB

CASTELLANOS & Co.
INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

CALLE 94 A No. 7 A - 09 / P.O. BOX 6349
PHONE (57 1) 756 07 70 / FAX (57 1) 755 01 58
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA
castellanos@castellanosyco.co



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 Octobre 1961

- 1. Country: United States of America
This public document
- 2. has been signed by STEPHANIE HOPPE
- 3. acting in the capacity of NOTARY PUBLIC, LAKE COUNTY
- 4. bears the seal/stamp of STATE OF ILLINOIS

Certified

- 5. Chicago, Illinois
- 6. JULY 18, 2014

- 7. by the Secretary of State, State of Illinois

- 8. No. C14MF19267

- 9. Seal/Stamp:
- 10. Signature: Jesse White

JESSE WHITE
SECRETARY OF STATE
STATE OF ILLINOIS



P A T E N T S

10865COO1

Lawrence A. BLACK

Katja JANTOS

Assignees

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
ppa. ppa.

Dr. Stephan Bensiek Dr. Jürgen Bachmann
Senior Authorised Officers

AbbVie Inc.



Johanna Corbin
VP Intellectual Property & Strategy & Associate General Counsel

Subscribed and sworn before me, this 11th
day of July, 2014, a Notary Public
in and for ILK County,
State of ILLINOIS



(Signature)

NOTARY PUBLIC

My Commission expires 8/14/14



CASTELLANOS & Co.
INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

CALLE 94 A No. 7 A - 09 / P.O. BOX 6349
PHONE (57 1) 756 07 70 / FAX (57 1) 755 01 58
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA
castellanos@castellanosyco.co