

**P-2021/4971**

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

**DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2022/0004866**Solicitud de patente a nombre de **AMGEN INC.**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de la sociedad AMGEN INC., domiciliada en Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **7843** notificado electrónicamente el 25 de mayo de 2021, relacionado con los requerimientos de fondo de la solicitud, atentamente me permito presentar la siguiente información:

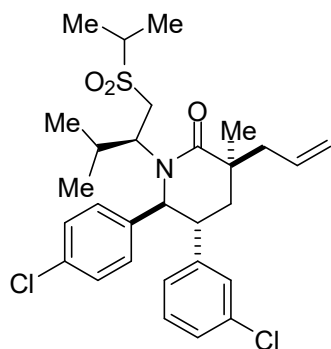
## 1. Título

Afirma el examinador que el título de la solicitud no refleja el objeto divulgado en la descripción y las reivindicaciones. Siguiendo las recomendaciones del examinador, se ha modificado el título así "SAL DABCO DEL COMPUESTO 2-((3R,5R,6S)-5-(3-CLOROFENIL)-6-(4-4-CLOROFENIL)-1-((S)-1- (ISOPROPILSULFONIL)-3-METILBUTAN-2-IL)3-METIL-2-OXOPIPERIDIN-3- IL)ACÉTICO, ASÍ COMO EL PROCESO DE OBTENCIÓN DEL COMPUESTO Y DE LA SAL DABCO".

## 2. Claridad y Modificación a las Reivindicaciones

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 nueve (9) reivindicaciones y reemplaza completamente el presentado anteriormente. Específicamente, se realizaron las siguientes modificaciones:

**1.1.** Se ha modificado la reivindicación 4, para indicar que el proceso comprende hacer reaccionar:



bajo condiciones de oxidación, con 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octano (DABCO).

Es decir, se ha corregido en dicha reivindicación para indicar que la sal DABCO del compuesto 2-((3R,5R,6S)-5-(3-clorofenil)-6-(4-4-clorofenil)-1-((S)-1-(isopropilsulfonyl)-3-metilbutan-2-il)3-metil-2-oxopiperidin-3- il)acético" se obtiene a partir de a partir del compuesto (3S,5R,6S)-3-alil-5-(3-clorofenil)-6-(4-clorofenil)-1-((S)-1-(isopropilsulfonyl)-3-metilbutan-2-il)-3 etilpiperidin-2-ona con un agente de oxidación y 1,4- diazabicyclo[2.2.2]octano.

**1.2.** No se incluye la antigua reivindicación 5.

**1.3.** En vista de dichas modificaciones, se ha reenumerado el pliego reivindicatorio y sus dependencias.

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 planteadas por el examinador en cuanto a la claridad y sustento del capítulo reivindicatorio.

### **3. Pago de tasas**

Considerando que el presente memorial se presenta junto con modificaciones a las reivindicaciones se adjunta recibo por concepto de pago de tasa de modificación a las reivindicaciones y la descripción, según lo establecido en la **Resolución 59669 de 2020**.

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por concepto de reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene un menor número de reivindicaciones que el anteriormente presentado.

#### **4. Determinación del Estado de la Técnica.**

El Examinador establece que "[L]a fecha para determinar el estado de la técnica es el 10 de junio de 2013, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad. Sin embargo, consultadas las fuentes de información con las que se cuenta hasta la fecha, no se encontraron documentos que anticipen el objeto de la solicitud tal y como se encuentra reivindicado."

#### **5. Conclusión**

Con los argumentos presentados puede concluirse que:

- i) La presente solicitud es clara, concisa y está debidamente soportada en la descripción, cumpliendo con los requerimientos del Artículo 30 de la Decisión 486;
- ii) Las reivindicaciones actuales son patentables, cumpliendo así con los requerimientos de los Artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486.

Por tanto, atentamente me permito solicitar a ese Despacho otorgar el privilegio de patente solicitado a la solicitud en estudio, toda vez que cumple a cabalidad con los requerimientos de la Decisión 486/00.

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.

#### **6. Anexos**

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por nueve (9) reivindicaciones.
- Comprobante de pago por concepto de la modificación al pliego reivindicatorio.

Señora Directora,



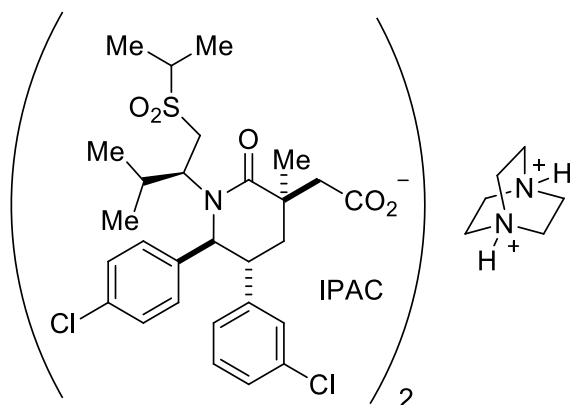
**CAROLINA DAZA MONTALVO**

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

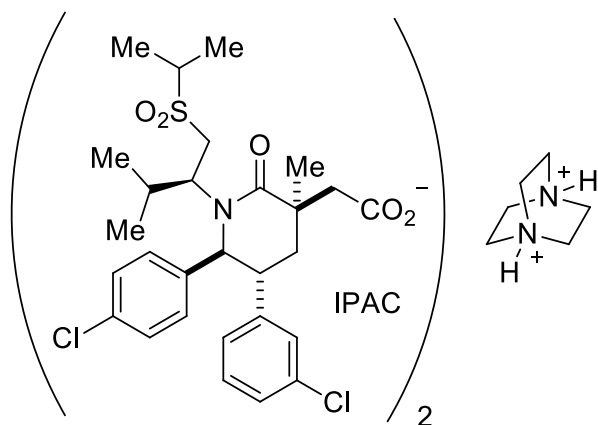
[notificaciones@clarkemodet.com.co](mailto:notificaciones@clarkemodet.com.co)





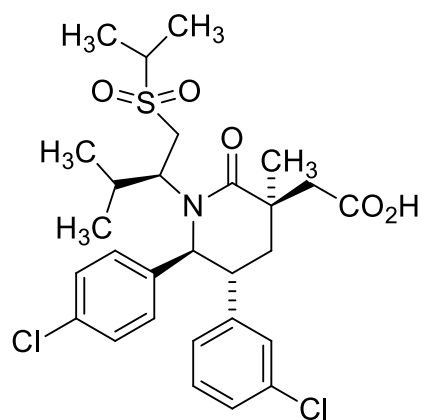
5. El proceso de la reivindicación 4, en donde las condiciones de oxidación comprenden una reacción con ozono, seguido de una oxidación Pinnick.

6. El proceso de la reivindicación 4 o 5, en donde:

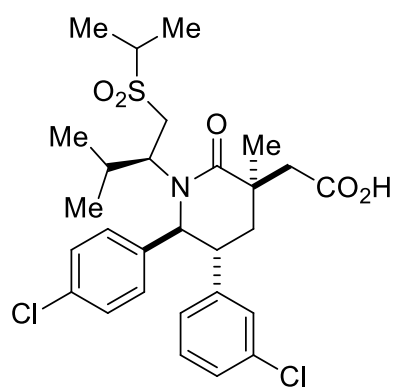
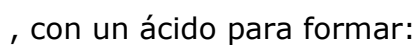


es un compuesto de las reivindicaciones 2 o 3.

7. Un proceso para producir:



, en donde el proceso comprende hacer reaccionar:



- 
- Chemical structure of 2-chloro-4-(4-chlorophenyl)-6-isobutyl-3-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyridine-5-carboxylic acid.

3



# SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

## COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

**Radicado:** NC2022/0004866  
**Recibo:** 22-72620  
**Fecha:** 16/08/2022

**CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO**  
**CC:** 66.783.790  
**Pago PSE No:** 710330  
**CUS:** 1605991343

Patente PCT  
PROCESOS DE FABRICACIÓN Y FORMAS CRISTALINAS DE UN INHIBIDOR DE MDM2

### Detalle del pago

| Id.   | Rentístico  | Concepto y Servicio                                                        | Cant. | Val. Unit. | Subtotal   |
|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|
| 1     | 50005-01-03 | Modificaciones / Correcciones al registro Patente PCT (DESCUENTO INTERNET) | 1     | \$ 176,000 | \$ 176,000 |
| TOTAL |             |                                                                            |       |            | \$ 176,000 |