

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: P1.-F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.-Solicitud de Patente de
Invencción para "DERIVADOS DE BIFENILO SUSTITUIDOS".-
Clase A.61.-Expediente número 00-016.011.-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijación en lista el 27 de Enero de 2005 y al memorial de 7 de Septiembre de 2004 por medio del cual se presentó documento de Representación Legal a mi conferido por la sociedad solicitante.
2. De acuerdo con el Concepto Técnico No. **0031** se tiene que:

"SOLICITUD DE SUMINISTRO DE INFORMACION

"Como consecuencia de la búsqueda de anterioridades de materia relacionada con la de la presente solicitud, se determinó que existen en el estado de la técnica los siguientes documentos, que eventualmente afectarían los requisitos de patentabilidad de esta solicitud:

**(a) XP002140608
RN 197728-28-2**

**(b) XP002140609
RN 198133-11-8**

"Siendo que las publicaciones referenciadas hacen parte del resultado del examen de búsqueda realizado para la solicitud WO 0053572, equivalente a la solicitud colombiana aquí estudiada, y no siendo viable la consecución de dichos Artículos por este despacho, se requiere que el solicitante, en virtud de lo establecido en el Artículo 46 de la Decisión 486 de

la Comisión de la Comunidad Andina, proporcione la publicación completa, con lo que podrá realizarse un análisis absoluto de la patentabilidad de la invención correspondiente a la presente solicitud".

3. Para responder a los requerimientos del señor Examinador de conformidad con el Artículo 46 de la Decisión 486, anexo me permito presentar a ese Despacho copia de los siguientes documentos solicitados:

(a) **XP002140608**
RN 197728-28-2

(b) **XP002140609**
RN 198133-11-8

4. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.

Señor Superintendente,


GUSTAVO TAMAYO ARANGO

T.P. 37.172

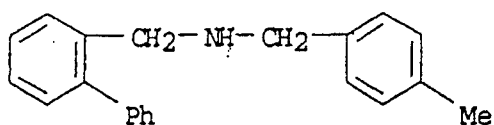
XP-002140608

P.D.	1977
p.	1/2 = 2

① 176
115

STN - Data base

file. Registry



RN: 197728-28-2

Marker: 00000142

XP002140608

123
116

CC 21-2 (
L43 ANSWER 1 OF 1 REGISTRY COPYRIGHT 2000 ACS
RN ***197728-28-2*** REGISTRY
CN [1,1'-Biphenyl]-2-methanamine, N-[(4-methylphenyl)methyl]- (9CI)
(CA INDEX NAME)
FS 3D CONCORD
MF C21 H21 N
SR CA
LC STN Files: CA, CAPLUS, CASREACT

Ring System Data

Elemental Analysis EA	Elemental Sequence ES	Size of the Rings SZ	Ring System Formula RF	Ring Identifier RID	RID Occurrence Count
=====	=====	=====	=====	=====	=====
C6	C6	6	C6	46.150.18	3

[--00000142]

2 REFERENCES IN FILE CA (1967 TO DATE)
2 REFERENCES IN FILE CAPLUS (1967 TO DATE)

V 127:318729 CA
_I A novel, chemically robust, amine-releasing linker
AU Kay, Corinne; Murray, Peter John; Sandow, Lisa; Holmes, Andrew B.
CS Glaxo Wellcome-Cambridge Chemistry Laboratory, University Chemical
Laboratories, Cambridge, CB2 1EW, UK
SO Tetrahedron Lett. (1997), 38(39), 6941-6944
CODEN: TELEAY; ISSN: 0040-4039
PB Elsevier
DT Journal
LA English
CC 25-4 (Benzene, Its Derivatives, and Condensed Benzenoid Compounds)
GI

[--00000143]

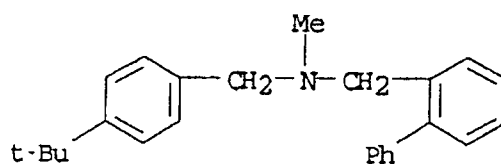
AB A polymer-supported sulfonamide (I, Z = polymer) based on an amine
protective group has been developed as a novel linker for solid
phase org. synthesis. The linker permits the immobilization of alc.
substrates and releases N-protected amines under mild nucleophilic
cleavage conditions.
S amine releasing linker solid phase synthesis; sulfonamide polymer
supported amine releasing linker; alc immobilization amine releasing
linker
IT Solid phase synthesis
(amine-releasing linker for)
IT Alcohols, reactions
RL: RCT (Reactant)
(amine-releasing linker for solid-phase synthesis)
IT Amines, preparation
RL: SPN (Synthetic preparation); PREP (Preparation)
(amine-releasing linker for solid-phase synthesis)
IT 104-84-7 14719-83-6 88574-06-5
RL: RCT (Reactant)
(amine-releasing linker for solid-phase synthesis)
IT 60-32-2DP, BHA resin bound 162010-78-8P 197728-17-9DP, BHA resin
bound 197728-18-0P 197728-19-1DP, BHA resin bound
197728-20-4DP, BHA resin bound 197728-21-5DP, BHA resin bound
197728-22-6DP, BHA resin bound 197728-23-7DP, BHA resin bound
197728-24-8DP, BHA resin bound

STN - Database

file : Registry

124
117

RN: 198133-11-8



HCl

Marker: 00000140

XPO 2140609

E39 ANSWER 1 OF 1 REGISTRY COPYRIGHT 2000 ACS
RN ***198133-11-8*** REGISTRY

XP-002140609

(2)
118

CN [1,1'-Biphenyl]-2-methanamine, N-[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methyl]-N-methyl-, hydrochloride (9CI) (CA INDEX NAME)
MF C25 H29 N . Cl H
SR CA
LC STN Files: CA, CAPLUS, TOXLIT, USPATFULL
CRN (198133-07-2)

P.D.	1981	(3)
p.	113	

Ring System Data

Elemental Analysis	Elemental Sequence	Size of the Rings	Ring System Formula	Ring Identifier	RID Occurrence
EA	ES	SZ	RF	RID	Count
C6	C6	6	C6	46.150.18	3

[--00000140]

2 REFERENCES IN FILE CA (1967 TO DATE)
2 REFERENCES IN FILE CAPLUS (1967 TO DATE)

I 127:341787 CA
I Benzylamine derivatives, antifungal agents comprising them, and compositions containing them
IN Kawazu, Yukio; Suzuki, Toshimitsu; Yuasa, Masayuki; Yokomizo, Yuichi; Majima, Toshiro; Ito, Takao; Nakajima, Takuji; Nozawa, Akira
PA Pola Chemical Industries, Inc., Japan
SO Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 7 pp.
CODEN: JKXXAF
DT Patent
LA Japanese
IC ICM C07C211-27
ICS A01N033-04; A61K031-135
CC 1-5 (Pharmacology)
Section cross-reference(s): 10, 25, 38, 63

FAN.CNT 1

	PATENT NO.	KIND	DATE	APPLICATION NO.	DATE
PI	JP 09255633	A2	19970930	JP 1996-97607	19960327
CT					

[--00000141]

AB Benzylamine derivs. I [R1, R4 = (un)substituted C6-18 aryl; R2-3 = C1-4 alkyl; m, n = 1-4] and their physiol. acceptable salts, antifungal agents comprising I, and compns. contg. .gtoreq.1 I are claimed. I are useful for treatment of athletes' foot and as antifungal agents for socks, external medical detergents, plastic products, etc. N-methyl-2-phenylbenzamide (prepn. given) was reduced with LiAlH4 in Et2O and the resulting N-methyl-2-phenylbenzylamine was further treated with p-tert-butylbenzoyl chloride in benzene using Et3N to give N-methyl-N-(2-phenylbenzyl)-4-tert-butylbenzamide. This amide was reduced with LiAlH4 in THF to give N-methyl-N-(4-tert-butylbenzyl)-2-phenylbenzylamine (II). MIC of II against Trichophyton mentagrophytes TIMM1189 was 12.5 .mu.g/mL. A compn. contg. II-HCl and polystyrene was molded into a handle of toothbrush. An ointment contg. II-HCl was also prepd.
ST benzylamine deriv prepn antifungal agent; fungicide benzylamine deriv prepn Trichophyton; athlete foot inhibitor benzylamine deriv prepn
IT Athlete's foot

176
119

Topical drug delivery systems

Trichophyton mentagrophytes

(prepn. of benzylamine derivs. as antifungal agents for treatment of athletes' foot and for plastic products)

IT 198133-07-2P 198133-08-3P 198133-09-4P 198133-10-7P
198133-11-8P 198133-12-9P 198133-13-0P 198133-14-1P

RL: BAC (Biological activity or effector, except adverse); DEV (Device component use); SPN (Synthetic preparation); THU (Therapeutic use); BIOL (Biological study); PREP (Preparation); USES (Uses)

(prepn. of benzylamine derivs. as antifungal agents for treatment of athletes' foot and for plastic products)

IT 9003-53-6, Polystyrene

RL: DEV (Device component use); USES (Uses)

(prepn. of benzylamine derivs. as antifungal agents for treatment of athletes' foot and for plastic products)

IT 74-89-5, Methylamine, reactions 90-99-3, Chlorodiphenylmethane
92-92-2, p-Phenylbenzoic acid 98-73-7, p-tert-Butylbenzoic acid
643-93-6, 3-Phenyltoluene 947-84-2, o-Phenylbenzoic acid

RL: RCT (Reactant)

(prepn. of benzylamine derivs. as antifungal agents for treatment of athletes' foot and for plastic products)

IT 584-70-3P, N-Methyl-2-phenylbenzamide 13737-31-0P 14704-31-5P,
3-(Bromomethyl)biphenyl 60028-84-4P 65542-26-9P 197511-99-2P

RL: RCT (Reactant); SPN (Synthetic preparation); PREP (Preparation)

(prepn. of benzylamine derivs. as antifungal agents for treatment of athletes' foot and for plastic products)

121
120

375

2005-06-30

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020/
Bogotá, D.C.,

Doctor
Gustavo Tamayo
Apoderado

Oficio N° 13102

REFERENCIA	Radicación	00 16011
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Folios	003

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de invención N° 00 16011, realizado según el artículo 45 de la decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina, se notifica:

Documentos estudiados:

- . Descripción: folios 6-27
- . Ejemplos: folios 27-46
- . Capítulo reivindicatorio estudiado: folios 47-55
- . Se reivindica prioridad, presentada en Europa, el 09.03.99, bajo el número 99104626.9

Objeto de la invención

Según las reivindicaciones 1 a 10 de la presente solicitud, se refiere a compuestos derivados de bifenilo de fórmula general (I), cuyos sustituyentes se revelan en la descripción y sus sales farmacéuticamente aceptables que son útiles para el tratamiento de enfermedades relacionadas con el receptor NK-1.

Clasificación internacional de patentes A 61 K 31/165

128
121

Claridad de la solicitud

El artículo 30 de la decisión 486 establece que *“Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción”*

Teniendo en cuenta lo anterior, el contenido de la reivindicación 1 no es claro, puesto que términos como “alquilo inferior” y “alcoxi inferior” son muy amplios y no definen de manera clara el alcance de la solicitud.

Favor hacer las aclaraciones y correcciones del caso.

Determinación del estado de la técnica:

Consultadas las fuentes de información con que cuenta este despacho, se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de prioridad de la presente solicitud - 09.03.99-, relacionados con la materia de la presente solicitud:

Nº	Documento	Título	Fecha de Publicación
1		XP002140608; RN 197728-28-2	
2		XP002140609; RN 198133-11-8	

Evaluación de los requisitos de patentabilidad:

El artículo 14 de la decisión 486 de la comisión de la comunidad andina establece que: *“Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”*

En cumplimiento del artículo 14 de la decisión 486 de la comisión de la comunidad andina, se procedió a evaluar los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial con el fin de establecer la patentabilidad de la invención reivindicada en la solicitud en estudio.

Evaluación de la NOVEDAD

El artículo 16 de la decisión 486 dispone *“Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”*

Los documentos XP002140608 y XP002140609 revelan los compuestos RN 197728-28-2 y RN 198133-11-8, respectivamente

Comparando elemento por elemento, los compuestos de las anterioridades citadas son iguales a los de la reivindicación 1 y pueden afectar la novedad de la presente solicitud.

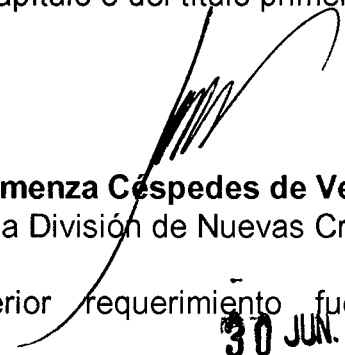
En conclusión los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

129
122

Nº	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
1	XP002140608	1	Novedad
2	XP002140609	1	Novedad

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo 5 del título primero de la Circular Única N° 10 de 2001


Álix Carmenza Céspedes de Vergel
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 30 JUN. 2005

CONCEPTO TÉCNICO Número 0905	EXAMINADOR TÉCNICO Código 202024
---------------------------------	-------------------------------------