

A B O G A D O S
BOGOTA - COLOMBIA
OFICINA FUNDADA EN 1941
APARTADO AEREO 12304
TEL: 57-1-3264270 57-1-6069700
FAX: 57-1-3264271 57-1-6069701
FAX: 57-1-3264272 57-1-6069702
FAX: 57-1-6069703 57-1-6069704
CABLES: LLOREDA
CALLE 72 No. 5-83 5º. PISO
www.lloredacamacho.com
jllcco@lloredacamacho.com

130-123
GUSTAVO TAMAYO ARANGO
ALICIA LLOREDA RICAURTE
IGNACIO SANTAMARIA ESCOBAR
SANTIAGO GUTIERREZ BORDA
CLARA INES GOMEZ RIOS
ENRIQUE ALVAREZ POSADA
PUBLIO PERILLA LOZANO
TATIANA CARRILLO IREGUI
ANA MARIA CASTRO WEY
JAVIER SOLER ROJAS
ANA LUCIA RODRIGUEZ
ALEXANDRA ESTEBAN D'VERA
LUIS FREDY SANCHEZ CASAS
ANA LUCIA GONZALEZ RODRIGUEZ
MILENA PATRICIA RODADO ACOSTA
ANDRÉS HIDALGO SALAZAR
JINNA PAOLA PASTRANA ACOSTA
SILVIA MARGARITA MOTTA ROA
EDUARDO CORTES MARTINEZ
PAOLA JUDITH CARRANZA MORENO
EDGAR ARTURO LEON BENAVIDES
ANA MARIA ORJUELA PEREZ
MARCELA ORAMAS FONSECA

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicacion : 00016011 00000006 Folios: 13
Fecha (AMD): 2005-09-21 16:07:28
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 444 REPUESTA
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Re: P1.-F.HOFFMANN-LA ROCHE AG.-Solicitud de Patente de Invención 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 de 30 de Junio de 2005.

2. De acuerdo con el Concepto Técnico No **0905**, la presente invención no reúne los requisitos de claridad ni novedad de la invención. Por lo tanto me permitiré a lo largo del presente escrito, responder a las objeciones antes mencionadas.

2.1 Claridad de la Solicitud

De acuerdo con el Concepto Técnico No. **0905** el señor Examinador ha objetado la claridad de la solicitud así:

"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".

Sobre este particular, atentamente me permito manifestar al señor Examinador que se ha modificado la **reivindicación 1** para reemplazar el término "inferior" en cada uno de los sustituyentes que lo contienen por el respectivo número de átomos de carbono al que

hace referencia tal expresión. Así, el señor Examinador podrá notar que la expresión "inferior" ha sido reemplazada por el término "C₁₋₇", modificación que tiene sustento en la página 5 de la descripción, y que indica que el término "inferior" corresponde a uno a siete átomos de carbono.

Sobre la anterior modificación, el señor Examinador podrá notar que las misma **no amplía** el alcance de la invención, dado que solamente obedece a dar cumplimiento a los requerimientos del señor Examinador y superar cualquier objeción de claridad.

2.2 Novedad de la solicitud

El señor Examinador ha objetado la novedad de la presente invención con base en el hecho de que **"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".

Sobre este particular, atentamente me permito manifestar al señor Examinador que se ha modificado la reivindicación 1, para excluir los compuestos **RN 197728-28-2 y RN 198133-11-8** revelados en los documentos citados y así evitar cualquier superposición posible de los compuestos de la presente invención con los compuestos revelados en dichos documentos. En efecto, la modificación incluida en la reivindicación 1 elimina cualquier superposición existente entre los compuestos en cuestión.

De esta manera, el señor Examinador podrá notar que los documentos **D1 y D2** no revelan al menos uno de los compuestos ahora reivindicados en la presente invención.

Por consiguiente, dadas las razones expuestas anteriormente y las modificaciones realizadas en la reivindicación 1, para excluir los compuestos **RN 197728-28-2 y RN 198133-11-8** incluidos en los documentos citados, atentamente solicito al señor Examinador se sirva aceptar la reivindicación 1 modificada, como suficiente para superar la objeción de novedad formulada.

3. Anexo me permito presentar:

- (1) Recibo número 05 – 69,980 expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que acredita el pago de las modificaciones mencionadas; y
- (2) Copia de las páginas 43 a 51, que corresponden al nuevo capítulo reivindicatorio, en el cual se ha modificado la reivindicación 1, como se expuso anteriormente.

4. En vista de todo lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de las argumentaciones presentadas y de las modificaciones realizadas y conceder el privilegio de patente solicitado.

Señor Superintendente,


GUSTAVO TAMAYO ARANGO
T. P. 37.172

126

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicacion : 00016011 00000006 Folios: 13
Fecha (AMD): 2005-09-21 16:07:20
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 444 REPUESTA
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 05 - 69,980
FECHA : SEPTIEMBRE 12 DE 2005

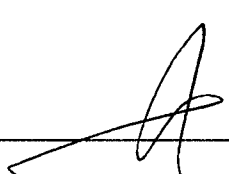
***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
LLOREDA Y CIA S. A	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	39077327	12/09/2005	3,845,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	12 MARCAS Y LEMAS COMERCIALES	91,000.00
	TOTAL :	\$ 91,000.00

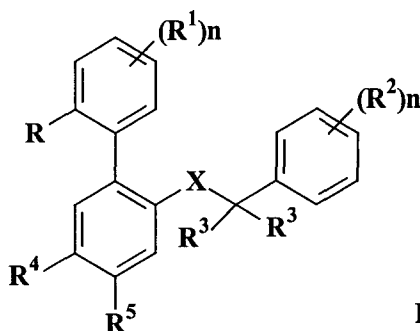
SON: NOVENTA Y UNO MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

134
127Reivindicaciones

1. Compuestos de la fórmula general.



en donde

R es hidrógeno, alquilo C_{1-7} , alcoxi C_{1-7} , halógeno, amino, $-N(R^6)_2$ ó trifluorometilo;

R^1 es hidrógeno, alcoxi C_{1-7} o halógeno;

R y R^1 pueden ser conjuntamente $-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}-$;

R^2 es halógeno, alquilo C_{1-7} o trifluorometilo;

R^3 es hidrógeno o alquilo C_{1-7} ;

R^4 es hidrógeno o una amina terciaria cíclica, sustituida opcionalmente por alquilo C_{1-7}

R^5 es hidrógeno, nitro, amino ó $-N(R^6)_2$

R^6 es hidrógeno o alquilo C_{1-7} ;

X es $-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}_6)-$, $-(\text{CH}_2)_n\text{O}-$, $-(\text{CH}_2)_n\text{N}(\text{R}_6)-$, $-\text{N}(\text{R}_6)\text{C}(\text{O})-$ ó $-\text{N}(\text{R}_6)(\text{CH}_2)_n-$; y

n es 1-2;

y sales derivadas de una adición ácida farmacéuticamente aceptables.

2. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en el cual X es $-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^6)-$ y R^6 es metil.

3. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 2, el cual es

128

Ácido 2'-metil-bifenil-2-carboxílico-(3,5-bis-trifluorometil-bencil)-metil-amida,

Ácido 2'-metil-5-(4-metil-piperazin-1-il)-bifenil-2-carboxílico-(3,5-bistrifluorometil-bencil)-metil-amida y

5 Ácido 2'-cloro-5-(4-metil-piperazin-1-il)-bifenil-2-carboxílico-(3,5-bistrifluorometil-bencil)-metil-amida.

4. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en el cual X es -N(R⁶)-CO- y R⁶ es metil.

5. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 4, el
10 cual es

2-(3,5-bis-trifluorometil-fenil)-N-metil-N-(2'-metil-4-nitro-bifenil-2-il)-isobutiramida,

N-(4-amino-2'-metil-bifenil-2-il)-2-(3,5-bis-trifluorometil-fenil)-N-metil-isobutiramida,

15 2-(3,5-bis-trifluorometil-fenil)-N-metil-N-(2'-metil-4-metilamino-bifenil-2-il)-isobutiramida,

2-(3,5-bis-trifluorometil-fenil)-N-metil-N-(2'-metil-bifenil-2-il)-isobutiramida y

N-(2'-amino-bifenil-2-il)-2-(3,5-bis-trifluorometil-fenil)-N-metil-isobutiramida.
20

6. Un medicamento que contenga uno o más compuestos como se reivindican en cualquiera de las reivindicaciones 1-5 y los excipientes farmacéuticamente aceptables.

7. Un medicamento de acuerdo con la reivindicación 6
25 para el tratamiento de enfermedades relacionadas con antagonistas del receptor de NK-1.

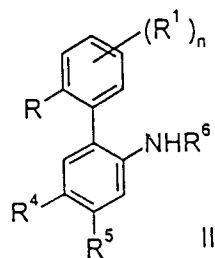
8. Un proceso para la preparación de un compuesto de la fórmula I, tal y como se ha definido en la reivindica-

126
129

ción 1, el cual comprende

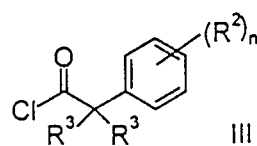
a) la reacción de un compuesto de fórmula

5



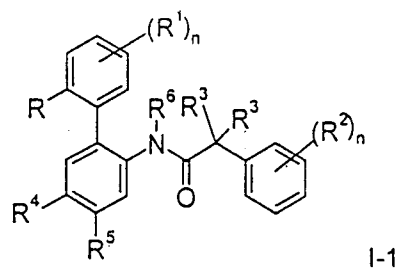
con un compuesto de fórmula

10



para dar un compuesto de fórmula

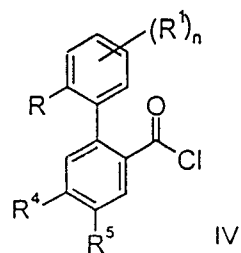
15



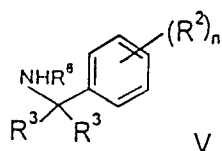
20 en donde R¹-R⁶, R y n tienen los significados dados anteriormente, ó

b) la reacción de un compuesto de fórmula

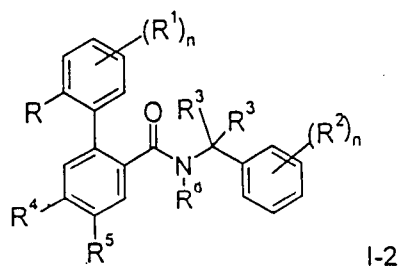
25



con un compuesto de fórmula



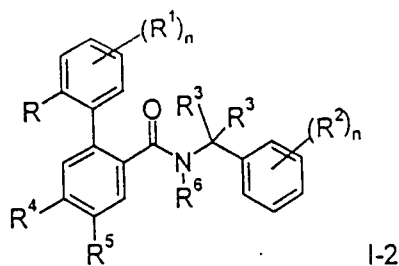
5 para dar un compuesto de fórmula



10

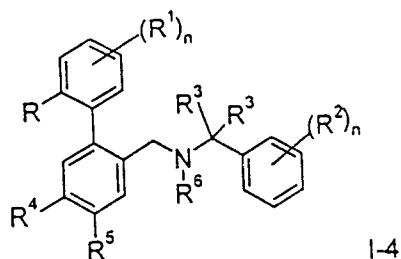
en donde R^1 - R^6 , R y n tienen los significados dados anteriormente ó

c) reduciendo un compuesto de fórmula



15

a un compuesto de fórmula



20

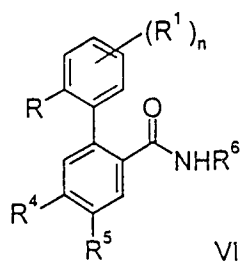
25

en donde las definiciones de los sustituyentes se han dado anteriormente, ó

d) la reacción de un compuesto de fórmula

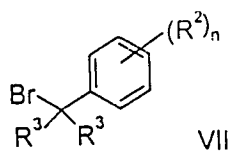
138
131

5



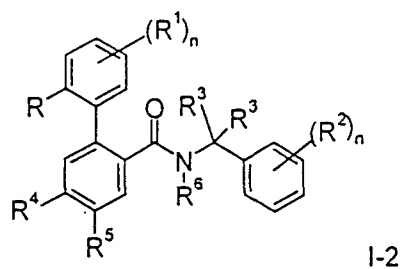
con un compuesto de fórmula

10



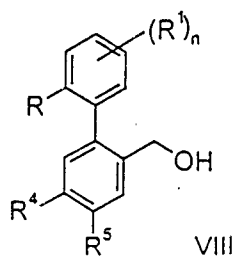
para dar un compuesto de fórmula

15

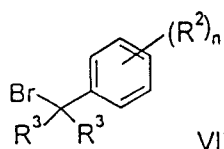


en donde las definiciones de los sustituyentes se han
 20 dado anteriormente, o
 e) la reacción de un compuesto de fórmula

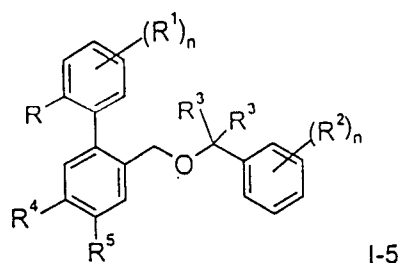
25



con un compuesto de fórmula

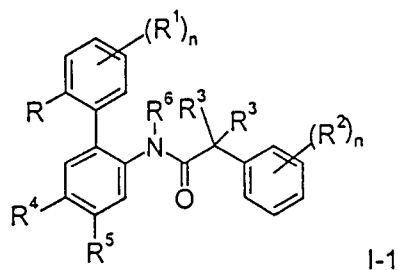
178
1321

5 para dar un compuesto de fórmula

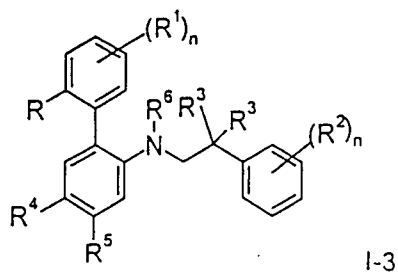


en donde las definiciones de los sustituyentes se han
 dado anteriormente, ó

15 f) reduciendo un compuesto de fórmula



20 para dar un compuesto de fórmula

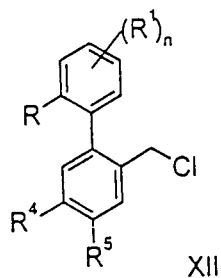


25 en donde las definiciones de los sustituyentes se han

dado anteriormente, ó

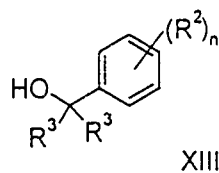
g) la reacción de un compuesto de fórmula

5



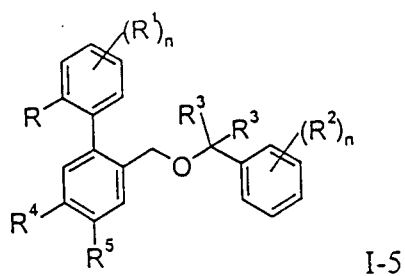
con un compuesto de fórmula

10



para dar un compuesto de fórmula

15

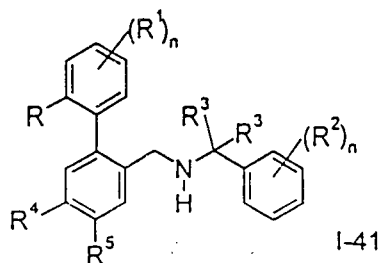


20

en donde las definiciones de los sustituyentes se han
dado anteriormente, ó

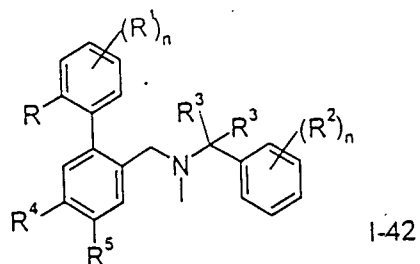
h) la metilación de un compuesto de fórmula

25



para dar un compuesto de fórmula

5

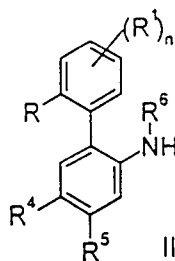


en donde las definiciones de los sustituyentes se han
dado anteriormente, ó

10

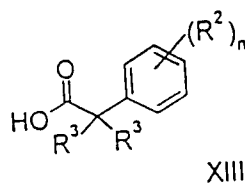
i) la reacción de un compuesto de fórmula

15



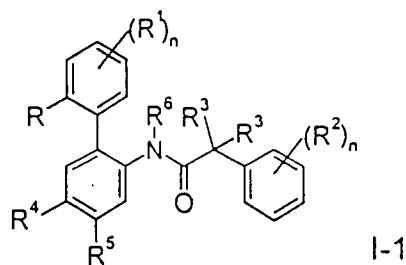
con un compuesto de fórmula

20



para dar un compuesto de fórmula

25



147
135

en donde las definiciones de los sustituyentes se han dado anteriormente, ó

j) modificando uno o más sustituyentes R^1-R^6 ó R dentro de las definiciones dadas anteriormente, y
si se desea, convirtiendo el compuesto obtenido en una sal de adición ácida farmacéuticamente aceptable.

9. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-5, siempre que se prepare por un proceso como se ha reivindicado en la reivindicación 8 o por un método equivalente.

10. Un compuesto de la fórmula I de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-5 útil para la elaboración de medicamentos que contengan uno o más compuestos de la fórmula I para el tratamiento de enfermedades relacionadas con el receptor de NK-1.

447
136

375.
2000-03-03.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020/
Bogotá, D.C.,

Doctor
Gustavo Tamayo
Apoderado

Oficio N° 010292

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 134-142
- . 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

144
137

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	1997
2		XP002140609; RN 198133-11-8	1997

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 respuesta a los argumentos del solicitante, se le aclara que se mantiene la objeción a la novedad de la solicitud puesto que no se excluyeron del nuevo capítulo reivindicatorio los compuestos citados como anterioridades.

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

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

138

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 03 NOV 2005

CONCEPTO TÉCNICO Número 1670	EXAMINADOR TÉCNICO Código 202024
--	--