

CAVELIER

ABOGADOS

Teléfono: (57-1) 347 3611

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SIS
CARRERA 4 No.
BOGOTÁ 8, COL

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 05-110295-A-00006-0000

Fecha: 2011-02-04 16:57:45 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 8

Señora Directora
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 05.110.295 A
Asunto : Solicitud de patente para **DERIVADOS DE PIPERIDINIL Y PIPERAZINIL ALQUILCABAMATOS, SU PREPARACIÓN Y APLICACIÓN EN TERAPÉUTICA**
Solicitante : **SANOFI-AVENTIS**
Fecha de Solicitud : 28 de octubre de 2005

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. **12816** notificado por fijación en lista del 1 de octubre de 2010.

2. Mediante oficio No. **12816** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las observaciones realizadas en el oficio son las siguientes:

2.1 Reivindicaciones

Afirma el Examinador que "no existe ejemplificación de compuestos donde B sea un enlace y R1 sea piridazinilo, pirimidilo, pirazinilo, tiazolilo, tiadiazolilo, quinazolinilo, quinoxalinilo, baftiridinilo, tienopirimidinilo, bencimidazolilo, benzoxazolilo, benzotiazolilo o fuopiridinilo, junto con las demás variables y sustituyentes señalados para los compuestos de formula (I) en la reivindicación 1" debido a que considera que "los compuestos donde B es un enlace tienen como R1 piridilo o isoquinolinilo; aunque de estos compuestos no existe evidencia de actividad".

3. Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se desean poner de presente las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

3.1 Modificación de una solicitud en trámite y aclaraciones

Con el fin de atender las anteriores observaciones y de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 6 reivindicaciones.

Con respecto a las objeciones de falta de soporte hechas por el Examinador, deseamos poner de presente que el alcance de la presente solicitud ha sido limitado, con el fin de que exista una correspondencia entre la materia que el Examinador ha reconocido como soportada en la descripción y la materia reivindicada.

En consecuencia, la nueva reivindicación independiente 1 ha sido limitada tal como se definía la anterior reivindicación dependiente 2, la cuál había sido limitada de manera considerable en la respuesta presentada al Oficio 3641, radicada el 7 de julio de 2010. La nueva reivindicación 1 se encuentra dirigida a los compuestos en donde B representa un enlace covalente, los cuales se encuentran sustentados en la descripción de la solicitud mediante los ejemplos 54, 57, 60, 63, 68, 71, 80, 92, 94 y 153. Cabe aclarar que las nuevas reivindicaciones dependientes 2 a 6 han sido modificadas con el fin de guardar coherencia con la nueva reivindicación principal.

En vista de lo anterior, consideramos que el pliego reivindicatorio es claro y conciso. Adicionalmente, el pliego reivindicatorio modificado se encuentra debidamente soportado en la descripción y cumple con las disposiciones de la Decisión 486.

Finalmente deseamos poner de presente, que a pesar de que en el nuevo pliego reivindicatorio no se incluyó materia inicialmente reivindicada, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud, beneficiándose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada, teniendo en cuenta que no existe norma legal que impida surtir esta actuación.

De otro lado deseamos poner de presente que los compuestos revelados en el nuevo pliego reivindicatorio, presentan el mismo efecto biológico, es decir que son inhibidores de FAAH, y de esta manera una persona versada en la materia, teniendo en cuenta las enseñanzas divulgadas en el capítulo descriptivo de la presente solicitud, no tendría dificultades para ensayar la actividad farmacológica de los compuestos de la presente invención, mediante pruebas como las detalladas en las páginas 72 y 73 de la descripción.

Adicionalmente, en vista de las enseñanzas encontradas en las páginas 72 y 73 de la descripción de la solicitud, una persona versada en la materia sabría de manera inequívoca que el rango de actividad esperado de los compuestos reclamados (actividad de inhibición de FAAH) estaría entre 0.001 y 1 μM . De esta manera, una persona versada en la materia no dudaría acerca del efecto de los compuestos reclamados. Aún más, deseamos poner de presente que el compuesto 153 (ver Tabla1), un compuesto de formula (I) en donde B es un enlace covalente el valor de IC_{50} es de 0.092 μM .

Así las cosas, una persona versada en la materia encontraría en la presente solicitud toda la información necesaria para evaluar el efecto farmacológico de los compuestos allí revelados.

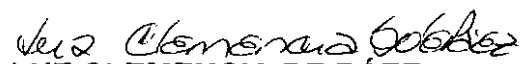
Solicitamos atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio que consideramos, cumple con las disposiciones de la Decisión 486 y permite además, superar las objeciones formuladas por el Examinador.

Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, respetuosamente solicito se continúe con su tramitación. Sin embargo, en el evento que el Despacho considere que una modificación adicional es necesaria, respetuosamente le solicito hacer uso de la facultad que le otorga el artículo 45 inciso 2 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a efecto de requerir nuevamente de nuestra parte cualquier complementación o aclaración.

4. Anexos.

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 6 reivindicaciones.
- Formulario para modificaciones.

Señora Directora,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Espacio reservado para el adhesivo de radicación

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1

SOLICITUD DE:
☐ Corrección de Error Material
☒ Modificación a una solicitud

2

SOLICITANTE

Nombre: SANOFI-AVENTIS
Sociedad constituida y existente bajo las leyes de Francia.
Dirección: 174 Avenue de France,
75013 Paris,
Francia
Domicilio: Paris,
Francia
Teléfono: 546 09 70 **Fax:** 249 40 70
E-mail: clientes@cavelier.com

IDENTIFICACION

C.C. ☐ NIT ☐
C.E. ☐ Otro ☐

Número: _____

3

**REPRESENTANTE
O APODERADO**

Nombre: LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
Dirección: Carrera 4ª. No. 72-35
Teléfono: 347 36 11
Fax: 211 86 50
E-mail: clientes@cavelier.com
Domicilio: Bogotá, Colombia.

IDENTIFICACIÓN

C.C. ☒ NIT ☐
C.E. ☐ Otro ☐

Cual _____
Número 35.456.344 T. P. 23.555

4

Número de expediente: 05.110.295 A

5

Descripción de la corrección o modificación solicitada:
Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 6 reivindicaciones con el fin de superar las objeciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud de patente y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.

6

Comprobante de pago No. **Fecha:**

7

Anexos
☐ Comprobante de pago de la tasa por \$118.000, por concepto de modificaciones.
☐ Comprobante de pago por reivindicaciones adicionales después de la décima reivindicación por
☐ Poderes, si fuere el caso
☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.

8

NOMBRE: LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

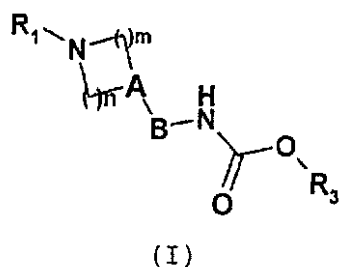
FIRMA: Luz Clemencia De Páez

C.C. 35.456.344 de Usaquén T.P.A. 23.555

DVF

REIVINDICACIONES

1. Compuestos **caracterizados** porque responden a la fórmula general (I)



en la cual

A representa un átomo de nitrógeno;

n representa un número entero igual a 3 y m representa un número entero igual a 2;

R₁ representa un grupo elegido entre pirimidinilo o tiadiazolilo;

el grupo R₁ está eventualmente substituido por uno o varios grupos R' y/o R'';

R' representa un grupo nitro o fluoroalquilo-C₁₋₆;

R'' representa un fenilo eventualmente substituido por uno o varios grupos, idénticos o diferentes entre sí, elegidos entre un átomo de halógeno, o un grupo ciano, alcoxi-C₁₋₆, fluoroalcoxi-C₁₋₆,

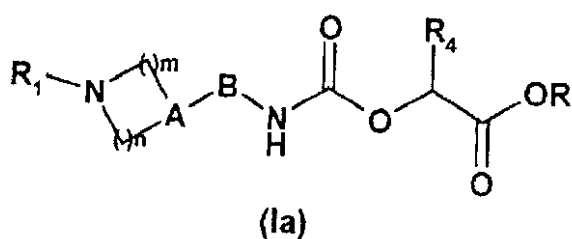
R₃ representa un grupo de fórmula general CHR₄CONHR₅ en la cual

R₄ representa un átomo de hidrógeno y

R₅ representa un grupo cicloalquilo-C₃₋₇, cicloalquilo-C₃₋₇ o alquilenio-C₁₋₆;

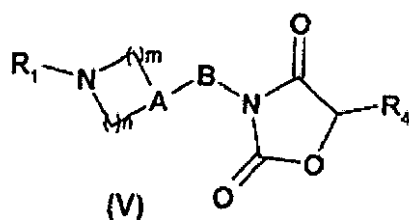
en estado de base o de sal de adición con un ácido.

2. Procedimiento de preparación de un compuesto de fórmula (I) de acuerdo con la reivindicación 1 **caracterizado** porque comprende la etapa que consiste en transformar el carbamato-éster de fórmula general (Ia).



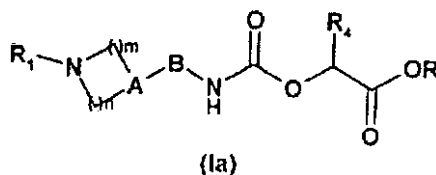
en la cual n , m , A , B , R_1 y R_4 son tal como se han definido en la fórmula general (I) de acuerdo con la reivindicación 1, y R representa un grupo metilo o etilo, por aminolisis por medio de una amina de fórmula general R_5NH_2 en la cual R_5 es tal como se ha definido en la fórmula general (I) de acuerdo con la reivindicación 1.

3. Procedimiento de preparación de un compuesto de fórmula (I) de acuerdo con cualquiera de la reivindicación 1 **caracterizado** porque comprende la etapa que consiste en transformar el derivado oxazolidin-diona de fórmula general (V)



en la cual n , m , A , B , R_1 y R_4 son tal como se han definido en la fórmula general (I) de acuerdo con la reivindicación 1, por aminolisis por medio de una amina de fórmula general R_5NH_2 en la cual R_5 es tal como ha definido en la fórmula general (I) de acuerdo con la reivindicación 1.

4. Compuesto **caracterizado** porque responde a la fórmula general (Ia) ,



en la cual

A representa un grupo CR_2 en el cual R_2 representa un átomo de hidrógeno;

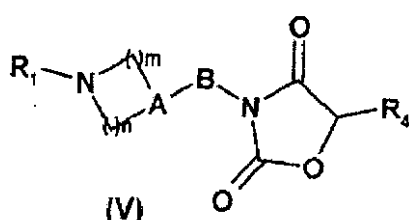
n representa un número entero igual a 3 y m representa un número entero igual a 2 cuando A representa un átomo de nitrógeno;

n representa un número entero igual a 2 y m un número entero igual a 2;

B representa un enlace covalente;

R_1 representa un grupo elegido entre un piridinilo y un isoquinolinilo;
 el grupo R_1 está eventualmente substituido por un átomo de halógeno;
 el fenilo está eventualmente substituido por un átomo de flúor;
 R_4 representa un átomo de hidrógeno;
 R representa un grupo metilo o etilo.

5. Compuesto **caracterizado** porque responde a la fórmula general (V),



en la cual:

A representa un grupo CR_2 , en el cual R_2 , representa un átomo de hidrógeno;
 n representa un número entero igual a 2 y m representa un número entero igual a 2;
 B representa un enlace covalente;
 R_1 representa un grupo elegido entre un piridinilo y un isoquinolinilo;
 el grupo R_1 está eventualmente substituido por un átomo de halógeno;
 el fenilo está eventualmente substituido por un átomo de flúor;
 R_4 representa un átomo de hidrógeno;

6. Composición farmacéutica **caracterizada** porque contiene un compuesto de fórmula (I) de acuerdo con la reivindicación 1, en estado de base o de sal de adición con un ácido, farmacéuticamente aceptable y eventualmente uno o varios excipientes farmacéuticamente aceptables.