T

CAN

AR

ED
www.cavelier.com CARRE
caveIier'caveIiercom . BOG01

Sefiora defe de la
DIVISION 14A,, NUEVAS CRZACIONES Superinte..dØncia de Industria y
E. S. iD

’ I

Expedien
Soliciti
OBTENER

SUS SALI
MERCK P2

licitud: 8 de;jul

fr6QcU LER

Ar’

)S..13611

SUPERiN1 ENDLNCJA DL NDUS1RA Y COMERCIO 8650

III11mi 14814
No03.57476. -000-00008

9660

Tre,

- ch:
11

20O912-i6 18:28:47 Dep. 2020 DR.NUEVASCR
Act. 444
PATENIEIYII Eye: 379 MSENACIONALII RESPUESTAREQUE FoIio: 8

Trimite: 011
Evento : 379
Aôtuación: 531

No. 03057476

de p.atente para: "METODO PARh
(CIAN-1H-INDOL--7-IL) (4- (4-
IL) I?ERZIN-1-IL)-METANONA Y

de 003.

1. . Yo Luz Clemencia de P. Ez, obranclo como apoderada del
so1icit n e en el asunto ante ide tiflcado, de acuerdo con el
memorial de susttucion a mi ot(rgado por, el Doctor Emilio
Ferrero, me refiero al memorial rad.cado ante ese Despacho el 18
de Febrerd de 2009, methante el -,uaI presente respuesta al Oficio
No 1289 notficado par fiJacLcn e lista del 10 de Octubre de
2008.

2. Rese uosamente manifiesto 1 De pacho que despuØs de efectuar
una nuea revision del alcance d la protecciOn reivindicada para
la presne.solicitud de pat n e, ml representada ha decidido
mothficr thevamente el capitul eivindicatorio de la misma

El objeta de esta modificacon s su erar la objec6n formu1ads
por falta de unidad de invenci6r.

3 Modf4 cion cia iana so1j.cituc nt Amite

De acuerdc con el articulo 34 de la ’ecisión 486 de la ComisiOn de
la Comuni<ad Andina, donde se e 1 b1 ce que la modificaciOn de. una
solicitud s posible en cualquier mc iento del tramite mientras no
implique itna ampliaciOn de la $ licttud inicial, se presenta un
nuevo cap tulo reivindic.atoriO omo sustituto del anterlorinerite
presentado En este nuevo pliego reiVindicatorio la reivindicacion
9 ha silo. eliminada, de t.1 m Lnera que el nuevo pliego
reivindic:ório esta constituido ior 8 reivindicaciones..

NIT. 80.41.3.3

CAVELI. R
ABOGADOS

Asi eat ces, con las modi i
reivind t.orio, es claro que u
per elan ad, concision y unid d
que ahor., clicho pliegGinvolu r
acuerdo c i las disposiciones a
por tano la objeción formu.lad superada.

4. Puesto lque con las modifica
cabalidad las observaciones E presentØ;olicitud, respetuosanE tram–taçi

5. nexçs

Nuev pliego reivin
reiv ridicaciones.

Form ario para modificaci
Reci per concepto de mod
Coi autenticada del menc
Dot Emilio FERRERO a la

S flora Jefe,

H

VUZCL T.P.A. I COLO-09266 841-003-5

MGN\MGM\IrD i62731\WPCL9266
No. M-20b.:162731\MGM

S .

ac4nes realizadas al capItulo
dan subsanadas las objeciones que
de 4nvenci6n hizo su Despacho, ya S u4 ünico concepto inventivo, de
ariculo 25 de la DecisiOn 486 y
Øte respecto se debe tener por

rie4 realizadas se han atendidoa
ia por su Despacho sobre la teHsolicito se continue con su

atio conformado por 8

es.

ica jones en solicitud pendiente. ial I de sustituciOn de poder del
oct ira Luz Clemencia de PAEZ.

CAI4ER EtIFI 10 SI 1(1
WEB SITE: www.cavelier.com CARRER 4 No. -35 TELEFONO: (57) (1) 347-3611
E-MAIL: caveIier@cavelier.com BOG0A COI1MBIA TELEFAX: (57)(I)217-9211 (57)(1)310-4995

Seæores
StTPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA
E. S. D.

Poderdante : NEK

Fader conferido el: 23-05-1995

Yo, EMILIO FERRERO, obiz ndo coma apoderado principal del
poderdante arriba mencionad, m diante el presente escrito
sustituyo el poder a mi otog do a la doctora LUZ CLEMENCIA DE FAEZ, iderxtificada con cØdula de ciudadania No. 35.456.344 y Tarjeta Frofesional N°23.555, con todas las facultades que me fueron conferidas.

}iago la anterior susti Código de Procedimiento Civil.

Seæora Jefe,

Acepto:

UZ CLEMENCIA
T.P.A. No 23.555

C.C. No. 35.456.344 de tJsaquØi

N

ci n conforme al artIculo 66 del

41 10 FERRERO
. P.A. N° 31.929

. C. No 438.019 de UsaquØn

.367-3

NOTAR!A SEXTA DE BOGOTA
RECONOClMINT
 o

Y PRlIffQNPERSONAL
ftoewD.G

j NOV.
Ante

m AMPAPb u,roAm’URO,
NOTMiA SEXIA DEL CIRCULO DE
BOGOTA D.C.
crper,o(en)

JI1M)?Xhbófrinn) I(& C.C.

k
V dscIró(eron) ia hi() tkrn(e) u.

a

on ol presents dovumtrnto n(dun) J($) uye(s)

y

qua of cornuriido łI mlsrno on
En conatancia is 7nria seta dmencia.

41"-

? -Q-?

4.

4

SUPERINTENDENC14.11 1*DUSTRLA V CONERCID

kEC1O OFICIAL DE CAIA: 09 - 83,968
FECHA : NOYIEMBRE 9 OE 2009

NIT 176081

SUPRJN1ENDENCIA DE I NDLJSIRIA V COMERCIO

1I1IJIiIIlIII1IIUIflhIfIIIIIIII
No. 03-057476. -00008-0000

Fcha 2009-12-16 128;47 Dep. 2020 DIR.NULVASCR ir, 11 PAIENrEIYH Eve: 379 FASENACONALjJ Act. 444, RESPUES1AREQUE FoIIQS: 8
HH* cams 1 04AC O N

DEPOSITANTE iIPU PASO IffiNCO UE4TA No. PASO FECHA P50 Vr. PASO ----------- ---------------

CAVELIER ABOGAiKIS CSI ffiC1ON SANCU OE

OS- - -

TA 548 198080Th 0911112009 26,465,004.00

EP

CANT. RENTISTICO

- _ .

CI CEPT
- - - -, --------- ---

1 0005-01-03 CM 1 E PIODALIDAD Y 001F1CA 1 NAi AS Y L.EIIAS CDlERCIALES
TOTALS

SOr4 CIENTU ONCE niL sos

*P0NLEAll__ - -

CIBO DE CAJA APLICAO L E*PEDIENTE No.________________ - - -

TOTAL CONCEPTU

111,000.00
$ 111,000.00

SUPERINTENDENCIA DE NDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE A UE\AS CREACIONES

Radicación No. 03 57476

Ciasificaciôn Internacional (lPC) A 61 31/395
Concepto TØcnico No. 4081

Patente de Invención Ptente de Modelo de Utilidad.ED

Via Nacional 1

Via PCT (fase nacional) J Cap. I EJCap. II EK

Como resultado del examen de fond(’,reIizado
la DecisiOn 486 do la ComisiOn de: Is

con fundamento en el articulo 48 de
Corunidad Andina, se le comunica:

1. Docurnentos estudiados

1.1. DecripciOn: Folio: 3 a 68

1.2. Reivindicaciones: Folios: 39 a73
FolioS: 156 b 158 Memorial de 18/02/2009
FolioS: 167 168 Memorial de 16/12/2009

1.3. Datos PCT: Solicitin ernacional: PCT/EP0I/1 5240
Capitu U
Fecha ol. Internacional: 21/12/2001
Public dOn.. I nternacional: W0021059092
Fecha ub I nternacional: 01/08/2002
Fecha!nici Fase Nacional: 23/08/2003

AO Fecha Sol. Nacional: 08/07/2003

Nc

1.4. Prioridad: DE1010294.6 de 23/01/2001

1.5. ResDuesta del soIicitante: F lio: 149 a 161 Memorial de 18/02/2009
olio: 162 a 169 Memorial de 16/12/2009

2. Objeto do la invención

Titulo de Ia solicitud

MØtodo pars obtener (3-ci

Reivindicaciones

Reivindicaciones I a 5: Se r
7-il)-[4-(4-fluorfenetil)-piperazi

l7-iI)-f4-(4-fluorfenetiI)-piperazin-1-
y sus sales

ndka un mØtodo para obterier (3-ciano-1 H-.indol 1-iljrnetanona de la fOrmula (I)

rg

caracterizado porque:

(1) Un indolØster de la fOrmula (11
(2) El formil ester de la formula (III en uli derivado de oxima do la fo
(3) La oxima do la fOrmula (IV) Oe
(4) el ester do fOrmula (V) ses carboxilico
(5) el Æcido 3-ciano-1 H-indol-7-c etil]piperazina o sus sales en elc
(6) la base de la fOrmula (I) obteri sales

TOO Formijaci

Etapa (1)
RO

Formula (II)

Ff----/--\

1-[2-(4-fiior-fenhl)etilJpipera2Cina

FomaCiOn de sal de

Reivindicaciones 6 a 8: Se

nido en 1) se convierte con hidroxilamina (IV)
1erte en un cianindolOster de fOrmula (V) Ifica para dar Æcido 3-ciano-IH-indol-7-

Rico so convierte con I -[2-(4-flüor-fenil)- esto de Ia formula (I) y,
e convierte, con un Æcido, en unade sus

H\

Hidroxil-ami

H Etapa (ii)
’0

la (Ill)

CN

Sapontlices

Etapa (lv)
H
Æcido

(VI)

rm la (l)

Etap(vI)

puiko de rmula (I) an especial

FOrmula (IV)

Etapa (ill)

FOrmula (’/)

n los compuestos intermediarios:

r

r\1

OH

H
R-OO

FOrmula (IV)

El oljeto de la invenciOn es un fluoro-fenil-etil)piperazinil-1 -1111-prosinta actividad ölinica anti efectos secundarlos que se neurolOgicas originados en tr depresiones, estados deangw dolOr, trastomos del sueæo, ir neMosa, bulimia, conductas i entrØ otras

Una vez catalogada la mv
do la Claslficaciôn lnterr

3 Do Ia solicitud do Patente

3.1 peSçri0ciona,tIcuIo. 28 D. 4

La sólhltud cumple los presupue toda vez quo Incluye una descrip persona pueda ejecutarla. Adem mØtodo para la obtención do (3-6 11]-metanona de formula (I) po formilación do un indold ester, subsecuente conversion en ur saponificaciOn pam dar Øcido conversiOn del Æcidoen un com

$.2 RØiVindi.c1onç (arifoulo 3

Las rivindicaoiones I a 8 prose manera clara y precisa, toda vez para la obtenciOn do (3-ciano metahona de formula (I) y sus coi por, Ia quo esta Superintender presupuestos normativos del art

4. Ulidad di invención art1ct1

La materia revindicada correspc

I

ON

HX
(V) Acido 3-ciano1 H-indol-7-carboxilico

ara obtener (3-ciano-1 H-indol-7-il)-14-4=
a do fOrmula (I) Dicho compuesto con minimos efectos secundarios o sin
en el tratamlento do Ønfermedades
do la transmision serotoninergica como iones do pÆnico, conductas compulsivas, trastornos de la alimentaciOn, anorexia adicciones a determinadas sustancias

ta so clasificO en la seeciOm A 61 K 311.. do Patentes.

nativos del artIculo 28 do la DecisiOn 486 y completa do la invenctan pare que una el probtema tØcnico que so resuelve con et doI-7-iI)-(4-(4-fluoro-feniI-etil)piperazinil-1 de las siguientes etapas do reaccion conversiOn a la correspondiente oxirna,. lolØster y la consiguiente reacciOn do -1 H-indol4-carboxilico y la respØctiva fOrmula (1).

los folios 17 y 168 definen Is materia do rnitan su contenido en tØrminos de metodo)1-7-Il)-[4-(4-fluoro-fenhl-etJI)plperazinhl-1 -ii]- lientes intermediarlos cercanos do sintesis, sidera que la materia cumple con los
do la Decisión 486.

250.486)

a On grupo de inveniones relacionadas entre

S

4?;
173

si en virtud del concepto comün inventivo que se concreta en la forma de un
mØtodo para Ia obtenciOn de (3-ciario I H-idol-7-iI)-[4-(4-fluoro-fenhl-etiJ)piperaziniI-I il]-metanona do formula (I) quo aide n6s involucra los intermediarios cercanos do sintesis del compuesto (I), es decir bs cmpuestos do formulas (I\./), (V) et Æcido 3-ciano-IH-indol-7-carboxilico, pr Jocue la materia tal como se encuentra definida cumple a cabalidad con resupuestos normativos del articulo 25 do la DecisiOn 486 sobre unidad do invn iOn.

5. No es’ una invenciôn (articulo 15 D. 86 literal a)-O)

La matØria definida en las cJÆusulaa8 ie los folios 167 16 corresponden a una invenciôn de procedimiento e intern, diaios do sintesis en el sentido estricto de la DecisiOh 486, toda vez que hace m nci5n a un mØtodo para la obtenciOn do (3-ciano-I H-indol-7-i1)-[4-(4-fluoro-feril tH)JlperaziniI-1 -H]-metanona do fOrmula (I) que ademÆs involucra losintermediarios erc nos do sintesis del compuesto (I), es decir, los compuestos do fOrmulas (IV), M el cido 3-ciano-I H-indol-7-carbox(lico por Jo que no incurre en ninguna de las xclUsiones a la patentabilidad que senala el
articulo 15 de la DecisiOn 486.

6. Excopcl6n a la patentabilidad rtic 1o20 D. 46 literal a)-d))

El mtodo para la obtenckn d (3-ciano-1 H-indol-7-il)-[4-(4-fluoro-fenil-
etil)pipØrazinil-1-il]-metanona de fcrn iula.1) ytos intermediarios cercanos do sintesis del compuesto (I), es decir, los corn ues os do fOrmulas (IV), V) el Æcido3-ciano-
IH-indol-7-carboxilico, definido de: uerio con elcontenido de las clÆusulas Ia 8
do los folios 167 168 son una irv ncin no constituyen excepciOn alguna a la patentabilidad, por lo quo superai os resupuestos norrnativos seæalados por el articulo 20 do la DecisiOn 486.

7. Reivindicaciones relativas a On usoo a un segundo uso (artfculos 14 y21 D. 486)

La mater a definida en las clÆusulas
procedirniento, que ademÆs
corresrondiente al sector quimico f
cabalidad los presupuestos norrnÆti
no hace referenda a un uso o segyn sus intermediarios de sintesis de,ii ft carboxilico.

8. Determinación del Estado de I

Considerando que la fecha do pres cual se reivindica prioridad es: 23/(documentos relacionados en el anterior a Østa, encontrÆndosequo las caracteristicas esenciales del,:p ciano-1 1-1-indol-7-iI)-[4-(4-flüorfeneti sus intermediarios de sintesis de I carboxilico.

ado los folios 167y 168 es una invenciOn do Iucra los intermediarios de sintesis y m$cØutico. AdemÆs, sedefine cumpliendo a s cel articulo 14 de la DecisiOn 486, dado quo
) u atribuido a la sustancia de fOrmula (I) o a
nu as (IV), (V) y el Æcido 3-ciano-1H-indol-7-

T60nica

,taclOn do la primera solicitud de patente deJa /2001, so procediO a efectuar la btsqueda de
tad do la tØcnica con fecha do publicaclOn
o e?dste ningün documento tØcnico que revele cedimiento do sintesis para Iaobtención de 3--pieraziniI-141]-metanona de fOrmula (I) 0 do -m4tas (IV), (V) y el Æcido3-dana-I H-indol-7-

IWL

9 AnÆtisis do patentabilidad(

91 Novedad (articuIo16D. 486)

Considerando los elementos cara

167 y 188, c)Æusulas I a 8, esl documØntos quo anticipen todas Is (3-cianQ-I H-indol-7-il)-[4-(4-fluoro-los intermediarios cercanos do sin do formulas (IV), (V) yet Æcido 3ci quo la materia tal y como so encue Novedad, tat y como to seæala el

9.2 NivØl inventivo (articu!618 D.

Teniendo en cuenta los elementc folios 167 y 168, clÆusulas I a8, documentos a partir de los cuales del mØtodo para la obtenc etH)piperazinll-i-11]-metanona de del compuesto (I), es decir, los cc I H-indol-7-carboxllico. AdemØs, elementos estructurales, quimico constiuyen materia obvia a los c que esta Superintendencia con
requisito tØcnico de la Altura ln
DecisiOn 486.

9.3 Apt cación industrial

La materia reivindicada cumple
toda vez quo el mØtodo para la ol
. etil)piperazinhl-1-ii]-metanona de del compuesto (I), es decir, los c
I H-indol-7-carboxilicose so pue
final como sus intermediarios
tecnológica de la industria quimi

10 Conclusion:

En corisecuencia y por todo to privilegio do patente pars la. (folios: 167y 168).

Bogota, D.C., 18/12/2009

CONCEPTO TECNICO No.

1412 488)

fyi

tk4os de Ia materia reivindicada en los folios uprintendencia encuentra que no existen r$teristicas del mØtodo para la obtenciOn de -eil)piperazinil-1-ilJ-metÆnonade formula (I) y dl compuesto (1), es decir, los compuestos
I l--indol-7carboxilico, por to que so concluye definida cumple con el requisito tOcnico de Ia 16 do la DecisiOn 486.

raterIsticos do la materia reivindicada en los a Superintendencia encuentra quo no existen ra osible derivar los elementos caracteristicos d (-ciano-1 H-indol-7-il)-[4-(4-fluoro-fenhl-uIa (I) y los intermediarios cercanos do sintesis ietos de formulas (IV), (V) yet Æcido 3-ciano-eapas caractertsticas del proceso y los un lonales do los intermediarios do sintesis no de una persona versada en Is materia, por to e ue el objeto cumple a cabalidad con el va tat y como to sonata el articulo 18 do la

el requisito del articulo 19 de la DecisiOn 486, ciOi de (3-ciano-I H-indol-7-il)-[4-(4-fluoro-fenil-uI (I) ylos intermediarios cercanos de sintesis ustos do formulas (IV), (V) yet Æcido 3-ciano-vr a Łscala y industrialy tanto el compuesto pueden fabricar en virtud de la capacidad

anteriormente, se recomienda Conceder el omprendida en las reivindicaciones I a 8

EXAMINADOR TECNICO
COdigo No. 202044