

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTA 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 700 4814
Fax: (57-1) 381 9660

Señor Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 04-007751- -00017-0000

Fecha: 2009-08-19 17:00:11 Dep: 2020 NULCREACION
Tra: 11 PATENTEIII Lve: 379 FASENACIONALII
Act: 329 CI0INFORMACION Folios: 5

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 04007751
Asunto : Solicitud de patente para: **"Derivados de tetrahydroquinolina"**.
Solicitante : N.V. ORGANON
Fecha de solicitud: Febrero 2 de 2004.

1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al Oficio No. 5934 notificado por fijación en lista del 22 de mayo de 2009.

2. Mediante el Oficio No. 5934 se puso en conocimiento del solicitante el informe del examen de fondo que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la siguiente manera:

3. De la solicitud de patente:

Con respecto al capítulo reivindicatorio de la presente solicitud de patente, su Despacho consideró las siguientes objeciones:

- Existe falta de sustento para el término "morfolinoalquilcarbamoilo" como sustituyente del fenilo de R⁶.
- No son claros los términos "R8, R9-aminocarbonil(1-4)alquilo" para el sustituyente R⁶. El término correcto es "R8R9-aminocarbonil(1-4)alquilo".

CAVELIER

ABOGADOS

332
2410

- Existe falta de claridad en el nombre del compuesto exceptuado en la reivindicación 1 puesto que no se encuentra completo.

Con respecto a lo señalado por su Despacho mi representada desea señalar lo siguiente:

Con el fin de atender las anteriores observaciones y de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486, se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio como sustituto del anteriormente presentado. De tal manera que, las objeciones formuladas a este respecto quedan superadas respectivamente con las modificaciones realizadas de la siguiente manera:

- El término "morfolinoalquilcarbamoilo" ha sido eliminado de las reivindicaciones 1 y 3.
- El término "R8, R9-aminocarbonil(1-4)alquilo" ha sido sustituido por "R8R9-aminocarbonil(1-4)alquilo".
- Se ha redactado nuevamente el compuesto exceptuado en la reivindicación 1, de tal manera que ahora se encuentra completo.

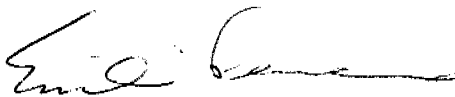
Así entonces, con las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio el mismo es claro y por tanto las objeciones formuladas a este respecto se deben tener por superadas.

4. 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.

5. Anexos:

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 4 reivindicaciones.
- Formulario para modificaciones.

Señor Jefe,



EMILIO FERRERO

T.P.A. No. 31.929

COLO-11214 841 013 0

COLO-00299-843-004-1

MGM\MGM\ID-156252\WPCL0299

No. M-2009-156252\MGM

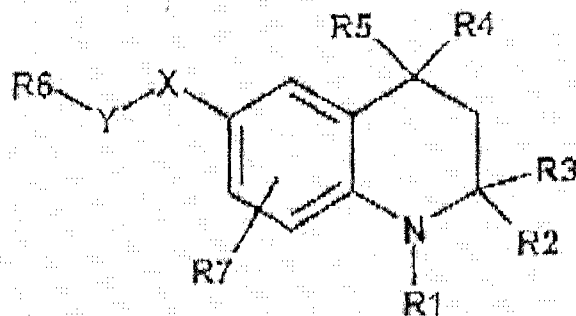
FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1	SOLICITUD DE: ☐ Corrección de Error Material ☒ Modificación a una solicitud	
2 SOLICITANTE	Nombre: N. V. ORGANON Sociedad constituida y existente bajo las leyes de Los Países Bajos. Dirección: Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Países Bajos Domicilio: AB Oss, Países Bajos 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: Emilio FERRERO Dirección: Carrera 4ª No. 72-35 Teléfono: 347 36 11 Fax: 217 92 11 E-mail: cavelier@cavelier.com	IDENTIFICACION C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: 438.019 TP 31.929
4	Número de expediente: <u>04.007.751</u>	
5	Descripción de la corrección o modificación solicitada: Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 4 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 \$111.000, por concepto de modificaciones. ☐ Comprobante de pago por reivindicaciones adicionales después de la decimoquinta reivindicación por ☐ Poderes, si fuere el caso ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.	
8	NOMBRE: EMILIO FERRERO FIRMA:  C.C. 438.019 de Usaquén T.P.A. 31.929	

384
342

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto derivado de tetrahydroquinolina de acuerdo a la Fórmula 1,



Fórmula 1

o una sal farmacéuticamente aceptable de ésta, en donde

R¹ alquilcarbonil (1-6C);

R² y R³ es alquilo (1-4C);

R⁴ es fenilo, opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo hidroxil, halógeno, alquilo (1-4C) o alcoxi (1-4C);

R⁵ es alquilo (1-4C);

Y-X es C(O)-O, C(O)-NH, OC(O)-NH;

R⁶ es alquilo (1-6C), 1- o 2-adamantil-alquilo (1-4C), furil, piridil, alquiltio (1-4C) alquilo (1-4C), fenil (1-4C)alquilo, tiofen (1-4C)alquilo, piridil (1-4C)alquilo, cicloalquilo (3-6C)alquilo (1-4C), R⁸R⁹-aminocarbonilo-alquilo (1-4C), R⁸-oxi-alquilo (1-4C), R⁸-oxicarbonilo-alquilo(1-4C) o fenilo en donde el fenilo es opcionalmente sustituido con hidroxil, amino, halógeno, nitro, trifluorometilo, alquilo (1-4C), alcoxi (1-4C), (di)alquilamino (1-4C), fenil, feniloxi, piridil, alquilcarbonilamino (1-4C), alquilcarboniloxi (1-4C), isoxazolecarboniloxi, alquilsulfoniloxi(1-4C), (1-4C) (di)alquilcarbamoilo o (di)fenialmino,

y en donde todos los grupos fenilo dentro de R⁶ pueden ser opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, nitro, trifluorometilo, ciano o alquilo (1-4C),

R⁷ es H, alquilo (1-4C) o alcoxi (1-4C); y

R⁸ es H, alquilo (1-4C), fenil alquilo (1-4C) en donde el grupo fenilo opcionalmente puede ser sustituido con alcoxi (1-4C) y uno

335
345

o más halógenos, furil alquilo (1-4C), cicloalquilo (3-6C) alquilo (1-4C), alcoxi (1-4C)alquilo (1-4C), alcoxycarbonilo (1-4C) alquilo (1-4C), alquilcarbamoilo (1-4C) o R⁸ y R⁹ se pueden unir en un morfonililo o piperazinilo sustituido opcionalmente con fenil; y

R⁹ es H o alquilo (1-4C),

Con la condición de que el derivado no es 1-acetil-6-benzoilamino-4-(4-metilfenil)-1,2,3,4-tetrahidro-2,2,4-trimetilquinolina.

2. El compuesto derivado de tetrahydroquinolina de la reivindicación 1 donde Y-X es C(O)-NH.

3. El compuesto derivado de tetrahydroquinolina de las reivindicaciones 1-2 en donde R⁶ es furilo, piridilo, fenil alquilo (1-4C), piridil alquilo (1-4C), tiofen alquilo (1-4C), o fenilo en donde el fenilo puede ser opcionalmente sustituido con hidroxil, amino, halógeno, nitro, trifluorometilo, alquilo (1-4C), alcoxi (1-4C), (di)alquilamino(1-4C), fenilo, feniloxil, piridilo, alquilcarbonilamino (1-4C), alquilcarboniloxil(1-4C), isoxazolecarboniloxil, alquilsulfoniloxil (1-4C), (di)alquilcarbamoilo (1-4C) o (di) fenilamino,

y en donde todos los grupos fenilo dentro de R⁶ opcionalmente pueden ser sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, nitro, trifluorometilo, ciano o alquilo (1-4C).

4. Una composición farmacéutica que comprende el compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-3 y los auxiliares farmacéuticamente adecuados.

MGM\MGM\ID-156254\WPCL0299

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES**

Radicación No. 04-007751
Clasificación Internacional (IPC): A61K 31/47, C07D 215/38, A61P 5/06
Concepto Técnico No. 3204

Patente de Invención ☐ Patente de Modelo de Utilidad ☐
 Vía Nacional ☒
 Vía PCT (fase nacional) ☐ Cap. I ☐ Cap. II ☒
 No. Sol. Internacional PCT/EP02/07053
 Fecha de Presentación Internal. 25-06-2002

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción: Folios 81 (cara anterior) a 121(cara posterior) como se radicó inicialmente
 Folios 225-306 como se radicó 10-12-2007
Reivindicaciones: Folios 126 a 132 como se modificó en fase Internal
 Folios 307-309 como se radicó 10-12-2007
 Folios 324-325 como se radicó 12-08-2008
 Folios 334-335 como se radicó el 19-08-2009
Prioridad: Folio 2 02-07-2001, EP, 01202531.8
Respuesta del Solicitante: Folios 220-222 como se radicó 10-12-2007
 Folios 318-322 como se radicó 12-08-2008
 Folios 331-332 como se radicó el 19-08-2009

2 Análisis de la prioridad

La prioridad es aceptada puesto que cumple con los requisitos establecidos.

3 Objeto de la invención

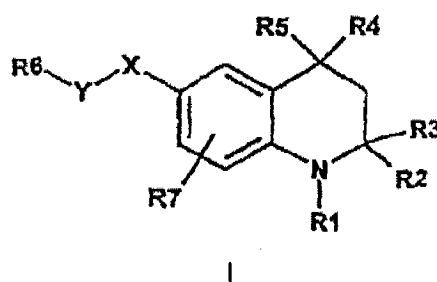
Título de la solicitud: DERIVADOS DE TETRAHIDROQUINOLINA (folio 1).

Sin embargo, dada la materia a proteger se recomienda "DERIVADOS DE 1-ACIL-4-FENIL-6-CARBONILOXI-(ó 6-CARBONILAMINO- ó 6-OXICARBONILAMINO-) TETRAHIDROQUINOLINA Y SUS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS"

345

El problema técnico planteado en esta solicitud está relacionado con la necesidad de obtener nuevos compuestos que tengan actividad moduladora del receptor de FSH (hormona foliculo estimulante), útiles en tratamientos de infertilidad o de anticoncepción (folios 227, 229; pág. 3, 5).

Para **solucionar este problema técnico** la solicitud en estudio proporciona en: Reivindicación 1-3: un compuesto derivado de tetrahydroquinolina de fórmula general I o una sal farmacéuticamente aceptable de éste.



Reivindicación 4: una composición farmacéutica que comprende un compuesto derivado de tetrahydroquinolina de fórmula general I y auxiliares farmacéuticamente adecuados.

Clasificación internacional de Patentes (IPC): A61K31/47, C07D215/38, A61P5/06.

4 De la solicitud de Patente

4.1 Descripción (artículo 28 D. 486)

De acuerdo con el anterior artículo, la descripción cumple con el requisito de claridad o comprensión.

4.2 Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

De acuerdo con el anterior artículo, el capítulo reivindicatorio cumple con el requisito de definición, claridad, concisión y sustento por la descripción.

5 Unidad de invención (artículo 25 D 486)

La presente solicitud se refiere a una sola invención, cumpliendo con el requisito de unidad de invención del anterior artículo.

6 No es una invención (artículo 15 D 486 literal a)-f))

La materia objeto de la solicitud es considerada una invención y no se encuentra dentro de la materia mencionada en el anterior artículo.

7 Excepción a la patentabilidad (artículo 20 D486 literal a)-d))

La materia objeto de la solicitud es considerada patentable, puesto que no se encuentra dentro de las excepciones del anterior artículo.

8 Reivindicaciones relativas a un uso o segundo uso (art. 14 y 21 D 486)

La materia objeto de la solicitud no se refiere a usos, ya que está referida a un compuesto y una composición farmacéutica que lo contiene.

9 Determinación del Estado de la Técnica

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la Técnica es la fecha de presentación de la solicitud prioritaria 02-07-2001.

Consultadas las bases de datos con que cuenta la oficina y las otras fuentes utilizadas para determinar el estado de la técnica no se encontró algún documento relacionado con el objeto de la solicitud que pudiese afectar su patentabilidad.

10 Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

La solicitud reclama en las:

- ° Reivindicaciones 1-3: un compuesto derivado de tetrahydroquinolina de fórmula general I o una sal farmacéuticamente aceptable de éste.
- ° Reivindicación 4: una composición farmacéutica que comprende un compuesto derivado de tetrahydroquinolina de fórmula general I y auxiliares farmacéuticamente adecuados.

10.1 Novedad (artículo 16 D486)

De acuerdo con el numeral 9, no se encontró dentro del estado de la técnica, documento alguno que evidenciara la existencia de la materia solicitada.

Puesto que en el estado de la técnica no se encuentran los compuestos: derivados de 1-acil-4-fenil-6-carboniloxi-(ó 6-carbonilamino- ó 6-oxicarbonilamino-) tetrahydroquinolina de fórmula I (reivindicaciones 1-4, folios 334-335).

Por lo que la materia reivindicada se considera nueva de acuerdo a lo estipulado en el art. 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

10.2 Nivel inventivo (artículo 18 D486)

De acuerdo con el numeral 9, no se encontró dentro del estado de la técnica, documento alguno que afectara el nivel inventivo de la materia solicitada, dado que no se hallaron compuestos similares estructuralmente que tuviesen actividad moduladora del receptor de FSH y que lograsen darle obviedad al compuesto y composición reivindicada.

Por lo tanto la materia reivindicada se considera que tiene nivel inventivo de acuerdo a lo estipulado en el art. 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

10.3 Aplicación industrial (artículo 19 D 486)

La materia de las reivindicaciones 1-4, relacionada con el compuesto de fórmula general I y una composición farmacéutica que lo contiene, tiene aplicación industrial.

11 **Respuesta a los argumentos del solicitante**

El solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio (folios 334-335), en el que ha eliminado el término "morfolinalquilcarbamoilo" para R⁶, objetado por falta de sustento y ha enmendado los términos y nombre de compuesto objetados por falta de la misma acorde a lo señalado; nuevo capítulo que es aceptado por esta Oficina.

12 **Conclusión**

En consecuencia y por lo expuesto anteriormente, se recomienda **Conceder** las reivindicaciones 1-4 (folios 334-335).

Bogotá, D.C.

CONCEPTO TECNICO No. 3204	EXAMINADOR TECNICO Código No. 202079
-------------------------------------	--