

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO
CARRERA 41
BOGOTÁ 8, C

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-032498-00007-0000

Fecha: 2009-12-07 15:49:28 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 9

169
169
1650
814
660

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

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 06032498
Asunto : Solicitud de patente para: **DERIVADOS DE
ARILALQUILCARBAMATOS Y MÉTODO DE PREPARACIÓN
DE LOS MISMOS**
Solicitante : SANOFI-AVENTIS
Clase : A61K 031/027, A61P 001/000, A61P 029/000, C07C 271/048
Fecha solicitud: 03 de abril de 2006

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. **8756** notificado por fijación en lista del 31 de julio de 2009.

2. Mediante memorial radicado el día 26 de octubre de 2009, solicité plazo de treinta (30) días para atender el oficio No. **8756**.

3. Mediante oficio No. **8756** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

3.1 De la solicitud de patente

3.1.1 Título

El Examinador recomienda no mencionar la aplicación terapéutica de los compuestos en el título, por cuanto éstos no son patentables.

CAVELIER

ABOGADOS

3.1.2 Reivindicaciones

Señala el Examinador que la reivindicación 1 no se encuentra inequívocamente definida por cuanto los radicales poseen muchos significados y substituciones, ampliando el número de compuestos posibles reclamados bajo las características esenciales del compuesto de fórmula (I). El Examinador anexa tres tablas de los radicales que él considera se encuentran soportados en la descripción.

Con respecto a las reivindicaciones 2 y 3 el Examinador señala que presentan falta de definición en relación con los compuestos de fórmulas (II), (III) y (IIIa). Asimismo indica que la reivindicación 7 define un compuesto por su uso y que por ende no se acepta. Por último indica que los términos 'solvato' y 'opcionalmente' no son concisas.

3.1.3 Reivindicaciones de uso

Bajo este criterio se han objetado las reivindicaciones 8 y 9, ya que éstas reclaman usos.

4. Con el fin de subsanar las objeciones expuestas, se desean presentar las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

4.1 Modificación de una solicitud en trámite

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 título para la solicitud, así como un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 6 reivindicaciones. Las modificaciones realizadas son las siguientes:

- El título de la solicitud ha sido modificado por el de:
DERIVADOS DE ARILALQUILCARBAMATOS Y MÉTODO DE PREPARACIÓN DE LOS MISMOS

De este modo no se menciona la aplicación terapéutica de los compuestos.

171
181

- De otro lado, siguiendo las observaciones del Examinador, se ha limitado la nueva reivindicación 1 de acuerdo con los ejemplos 1 a 35 incluidos en la descripción (Ver tabla 1, páginas 26 y 27 de la descripción). De esta manera, su contenido es claro y se encuentra debidamente sustentado en la descripción.
- De acuerdo con lo anterior, las definiciones de los compuestos (II), (III) y (IIIa) también son claras y se encuentran debidamente sustentadas en la descripción.
- Se han eliminado los términos que son considerados no claros por parte del Examinador.
- Igualmente se han eliminado las reivindicaciones de uso.

Teniendo en cuenta las modificaciones, se presenta en esta oportunidad un pliego reivindicatorio claro, conciso, debidamente soportado en la descripción y que no incluye reivindicaciones de uso. Por lo tanto, consideramos que las objeciones formuladas a este respecto se deben tener por superadas. Solicitamos atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio que cumple con las disposiciones de la Decisión 486.

5. Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, atentamente solicito que se continúe su tramitación.

6. ANEXOS

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 6 reivindicaciones
- Formulario de modificaciones en solicitud pendiente

Señora Jefe,

Luz Clemencia de Paez
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

T.P.A. No. 23.555

COLO-14775-841-008-7
JMS\JMS\ID-162184\WPC14775
No. M-2009-162184\JMS



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Espacio reservado para el adhesivo de radicación

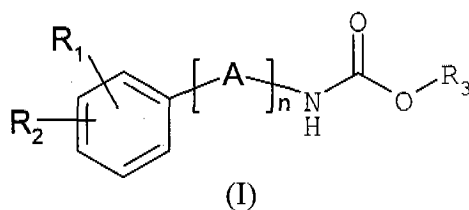
FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

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.	IDENTIFICACION C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Cual _____ Número <u>35.456.344</u> T. P. <u>23.555</u>
4	Número de expediente: <u>06.032.498</u>	
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. Así mismo presento el nuevo título el cual ha quedado como sigue: "DERIVADOS DE ARILALQUILCARBAMATOS Y MÉTODO DE PREPARACIÓN DE LOS MISMOS" .	
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.	

174
174

REIVINIDICACIONES

1. Compuesto que responde a la fórmula (I):



seleccionado de los siguientes compuestos:

Nº	[A] _n	R ₁	R ₂	R ₃	PF (°C)
1.	CH ₂	H	4-fenil	CH ₂ CF ₃	123-125
2.	CH ₂	H	4-fenil	fenil	158-162
3.	CH ₂	H	4-fenil	4-F-fenil	155-157
4.	CH ₂	H	4-fenil	2-Cl-fenil	128-130
5.	CH ₂	H	4-fenil	4-Cl-fenil	161-164
6.	CH ₂	H	4-fenil	2-CH ₃ O-fenil	186-188
7.	CH ₂	H	4-fenil	4-CH ₃ O-fenil	153-156
8.	CH ₂	H	4-fenil	4-CH ₃ -fenil	153-155
9.	CH ₂	H	4-fenil	3-CF ₃ -fenil	n.d.
10.	CH ₂	H	4-feniloxi	CH ₂ CF ₃	145-148
11.	CH ₂	H	4-feniloxi	fenil	99-101
12.	CH ₂	H	4-feniloxi	4-F-fenil	82-84
13.	CH ₂	H	4-feniloxi	2-Cl-fenil	106-109
14.	CH ₂	H	4-feniloxi	4-Cl-fenil	90-93
15.	CH ₂	H	4-feniloxi	2-CH ₃ O-fenil	84-86
16.	CH ₂	H	4-feniloxi	4-CH ₃ O-fenil	89-91
17.	CH ₂	H	4-feniloxi	4-CH ₃ -fenil	105-107
18.	CH ₂	H	4-feniloxi	3-CF ₃ -fenil	n.d.
19.	CH ₂ CH ₂	H	4-fenil	CH ₂ CF ₃	79-81
20.	CH ₂ CH ₂	H	4-fenil	fenil	150-152
21.	CH ₂ CH ₂	H	4-fenil	4-F-fenil	160-163
22.	CH ₂ CH ₂	H	4-fenil	2-Cl-fenil	131-133
23.	CH ₂ CH ₂	H	4-fenil	4-Cl-fenil	167-169
24.	CH ₂ CH ₂	H	4-fenil	2-CH ₃ O-fenil	116-119
25.	CH ₂ CH ₂	H	4-fenil	4-CH ₃ O-fenil	158-160
26.	CH ₂ CH ₂	H	4-fenil	4-CH ₃ -fenil	172-174
27.	CH ₂ CH ₂	H	4-fenil	3-CF ₃ -fenil	132-135
28.	CH ₂ CH ₂ CH ₂	H	H	4-F-fenil	61-63
29.	CH ₂ CH ₂ CH ₂	H	H	4-Cl-fenil	53-56

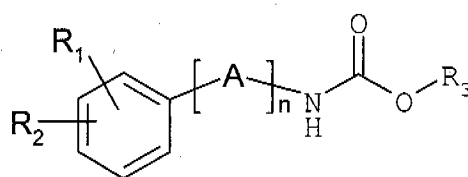
REIVINIDICAC
MODIFICA

175
175

Nº	[A] _n	R ₁	R ₂	R ₃	PF (°C)
30.	CH ₂ CH ₂ CH ₂	H	H	4-CH ₃ -fenil	79-81
31.	CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂	H	H	fenil	76-78
32.	CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂	H	H	4-F-fenil	91-93
33.	CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂	H	H	4-Cl-fenil	95-97
34.	CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂	H	H	4-CH ₃ -fenil	91-93

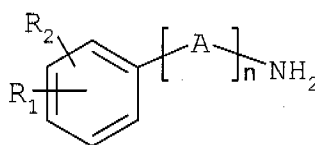
en el estado de base, de sal de adición con un ácido o de hidrato.

2. Procedimiento de preparación de un compuesto de fórmula general (I),



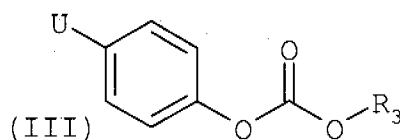
(I)

en la que R₁, R₂, R₃, A y n son tales como se han definido según la reivindicación 1, que comprende la etapa que consiste en hacer reaccionar una amina de fórmula general (II),



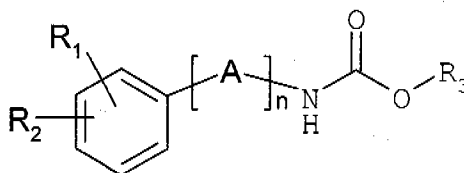
(II)

en la que R₁, R₂, n y A son tales como se han definido en la fórmula general (I), con un carbonato de fórmula general (III),



en la que U representa un átomo de hidrógeno o un grupo nitro y R₃ es tal como se ha definido en la fórmula general (I).

3. Procedimiento de preparación de un compuesto de fórmula general (I),



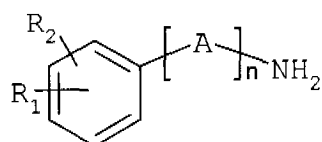
(I)

en la que

R_1 , R_2 , A y n son tales como se han definido según la reivindicación 1 y

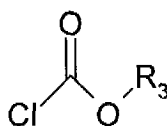
R_3 representa un grupo fenilo opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno o grupos ciano, nitro, alquilo C_{1-3} , alcoxi C_{1-3} , trifluorometilo o trifluorometoxi, que comprende la etapa que consiste en

hacer reaccionar una amina de fórmula general (II),



(II)

en la que R_1 , R_2 , n y A son tales como se han definido en la fórmula general (I), con un cloroformiato de arilo de fórmula general (IIIa),



(IIIa)

en la que R_3 representa un grupo fenilo opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno, o grupos ciano, nitro, alquilo C_{1-3} , alcoxi C_{1-3} , trifluorometilo o trifluorometoxi.

4. Composición farmacéutica que contiene al menos un compuesto de fórmula (I) según la reivindicación 1, en el estado de base, de sal, o de hidrato farmacéuticamente aceptable.

5. Composición farmacéutica que contiene uno de los siguientes compuestos:

- bencilcarbamato de 2,2,2-trifluoroetilo;
- 4-metoxibencilcarbamato de 2,2,2-trifluoroetilo;
- 2-[4-(fenilmetoxi)fenil]etilcarbamato de 4-nitrofenilo;
- 2-(4-clorofenil)etilcarbamato de 4-cloro-2-nitrofenilo;
- 2-(3,4-dimetoxifenil)etilcarbamato de 4-nitrofenilo;
- 2-(3,4-dimetoxifenil)etilcarbamato de fenilo;
- 2-(4-metilfenil)etilcarbamato de 4-cianofenil;
- 2-(4-clorofenil)etilcarbamato de 2,4,5-triclorofenilo;
- 4-clorobencilcarbamato de fenilo;
- 4-metoxibencilcarbamato de fenilo;
- 2-(4-metoxifenil)etilcarbamato de 4-fluorofenilo;
- 3-nitrobencilcarbamato de fenilo;
- 4-metoxibencilcarbamato de 4-cianofenilo;
- 3-clorobencilcarbamato de fenilo;
- 3,4-diclorobencilcarbamato de fenilo;
- 2-(4-hidroxifenil)etilcarbamato de 4-nitrofenilo;

178

178

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

ASUNTO	Radicación	06-032498
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	~~11~~ 11276
	Folios	5

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (fase nacional)	☒	Cap. I	☐
		Cap. II	☒

No. Sol. Internacional	PCT/FR2004/002486
Fecha de Presentación Internal.	Octubre 01 de 2004

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

- | | | | |
|------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.1. | Descripción: | Folios: 40 a 73 | como se radicó inicialmente |
| 1.2. | Reivindicaciones: | Folios: 74 a 92 | como se radicó inicialmente |
| | | Folios: 123 a 129 | modificado |
| | | Folios: 131 a 136 | modificado |
| | | Folios: 152 a 156 | modificado |
| | | Folios: 174 a 177 | modificado |
| 1.3. | Prioridad: | FR 0311615 del 03 de Octubre de 2003 | |
| 1.4 | Respuesta del solicitante: | A Primer Art. 45 | Folios: 169 a 177 |

2. Objeto de la invención

Título: "DERIVADOS DE ARILALQUILCARBAMATOS, SU PREPARACION Y SU APLICACIÓN TERAPEUTICA". Modificado en folio 170.

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en:

- ✓ Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (I)
- ✓ Reivindicaciones 2 y 3: Procedimiento de preparación de un compuesto de fórmula general (I)

Exp 2006 032498

- ✓ Reivindicación 4: Composición farmacéutica de un compuesto de fórmula (I)
- ✓ Reivindicación 5: Composición farmacéutica
- ✓ Reivindicación 6: Compuesto

El problema planteado en la presente solicitud es proveer derivados de arilalquilcarbamatos, los cuales han sido ensayados para determinar su efecto inhibidor de la enzima FAAH (amino-hidrolasa de ácidos grasos).

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona compuesto de fórmula (I), su proceso de preparación y su composición farmacéutica.

El objeto de la invención definido anteriormente se clasifico de acuerdo con la IPC: A61K 31/27

3. De la solicitud de Patente

4.1 Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

- Las Reivindicaciones 5 y 6; no son claras, ya que de acuerdo a lo soportado en el capítulo descriptivo (folios 41 y 42) los compuestos allí reclamados no forman parte de la invención, se encuentran excluidos de la misma.

Por lo anteriormente expuesto, es preciso requerir al interesado para que defina el alcance de su invención.

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la Técnica es:

- Fecha de presentación de la solicitud prioritaria: Octubre 03 de 2003

Teniendo en cuenta la fecha indicada se consultaron las bases de datos y los archivos con que cuenta la entidad con fecha de publicación anterior y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

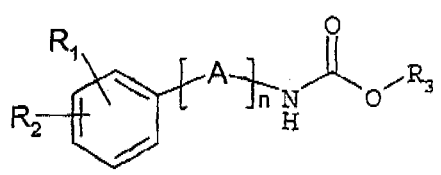
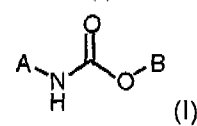
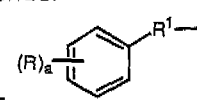
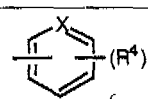
Nº	Documento	Título	Fecha
D1	WO 03/065989	(OXIME)CARBAMOYL FATTY ACIDS AMIDE HYDROLASE INHIBITORS	Agosto 14 de 2003 (Publicación)

5. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

5.1 Novedad (artículo 16 D486)

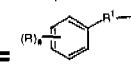
- ✓ Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (I)
- ✓ Reivindicación 4: Composición farmacéutica del compuesto de fórmula (I)

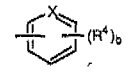
180

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA SOLICITUD COLOMBIANA No. 06-032498	D1 = WO 03/065989
Compuesto de fórmula (I):  Donde:	Compuesto de fórmula (I):  Donde:  A=
R1= Hidrógeno	Hidrógeno
R2= Fenil, feniloxi	(R)a= Fenilo, feniloxi a= 1
[A]n= CH2, CH2CH2, CH2CH2CH2	R1= Hidrocarburo alifático C1-3
R3= Fenil	 B= X= CH B= cero R4= no existe Págs. 13 a 15 del Documento
Composición farmacéutica del compuesto de fórmula (I)	Composición farmacéutica del compuesto de fórmula (I) Pág. 16 del Documento

D1 divulga compuestos de fórmula (I) los cuales son derivados de carbamoil oxima, y su composición farmacéutica.

Las características esenciales de los compuestos de fórmula (I) de la solicitud y su composición farmacéutica que se encuentran descritos en la reivindicación 1 y la reivindicación 4, habían sido divulgadas previamente en D1, es decir:

compuestos que definen de manera inequívoca los radicales A= , R=

Fenilo, feniloxi, R1= Hidrocarburo alifático C1-3, B=  (Págs. 13 a 15 D1), y una composición farmacéutica antihelmíntica (Pág. 16 D1). Por lo cual la reivindicación 1 y la reivindicación 4 no son nuevas.

6. Respuesta a los argumentos del solicitante

En folios 169 a 171, el solicitante da respuesta al concepto técnico No. 2385, así:

- Hace referencia a las objeciones del examinador, dadas para el capítulo reivindicatorio, y específicamente dice con respecto a la reivindicación 1, lo siguiente: “El examinador anexa tres tablas de los radicales que el considera se encuentran soportados en la descripción”

SIC: A lo anterior, esta oficina se permite aclarar, que las tablas que se anexan en la Solicitud de patente – Capítulo Reivindicaciones, no quiere decir que, como dice el solicitante: “El examinador... considera se encuentran soportados en la descripción”; lo que significa es: Que las restricciones dadas en el capítulo

181

reivindicatorio anterior (folio 153) excluía los compuestos, que a través de los ejemplos soporta la solicitud (folio 160).

- Dice el solicitante, que las modificaciones realizadas, con base en el concepto técnico No. 2385, son:

- ✓ Cambio de título de la solicitud. El mismo se acepta, (folio 170).
- ✓ Presenta un nuevo capítulo reivindicatorio, eliminando las reivindicaciones relativas a usos. El nuevo capítulo se acepta, (folios 174-177)

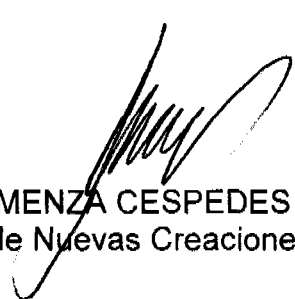
7. Conclusión:

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

N°	Documento N°	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO 03/065989	1 a 4	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 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 quinto (5), del título primero de la circular única N° 10 de 2001.


ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Directora de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
03 SET. 2010

CONCEPTO TÉCNICO No. 842	EXAMINADOR TÉCNICO Código No. 202080
--------------------------	---