

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

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

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 700 4814
Fax in U.S.A.: (1-305) 675 7743

Señora Directora

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-032498- -00009-0000-

Fecha: 2010-11-29 17:07:58 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 10

Asociación: 444

Referencia : Expediente No. 06032498

Asunto : Solicitud de patente para: **DERIVADOS DE
ARILALQUILCARBAMATOS Y MÉTODO DE
PREPARACIÓN DE LOS MISMOS**

Solicitante : SANOFI-AVENTIS

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. 11276 notificado por fijación en lista del 3 de SEPTIEMBRE de 2010.

2. Mediante oficio No. 11276 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 De la solicitud de Patente

En forma resumida el Examinador afirma lo siguiente:

- Las reivindicaciones 5 y 6 no son claras debido a que los compuestos allí revelados no forman parte de la invención.

2.2 Análisis de Patentabilidad

2.2.1 Novedad

Afirma el Examinador que las características esenciales de los compuestos de la solicitud ya habían sido anticipadas en D1 y que por lo tanto la misma no es nueva.

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

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 5 reivindicaciones.

Así, con el fin de evitar incluir compuestos que no son parte de la invención y que se encuentran por fuera del alcance de la misma, la reivindicación 6 no ha sido incluida en el nuevo pliego reivindicatorio. Adicionalmente, deseamos aclarar que los compuestos revelados en la reivindicación 5, la cual es una reivindicación independiente, se encuentran soportados en el capítulo descriptivo de la solicitud, específicamente, en la página 32, en las líneas 15 a 35. En consecuencia, deseamos se tengan en cuenta ya que los mismos forman parte de la invención y no se encuentran excluidos de la misma.

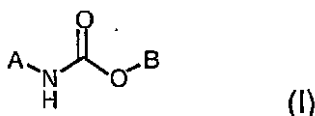
Solicitamos atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio, el cual no amplía el alcance de la invención y cumple con las disposiciones de la Decisión 486.

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.

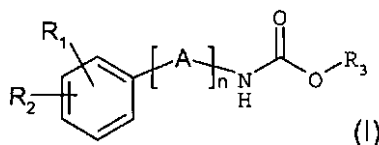
3.2 Argumentos a favor de la novedad de la solicitud

En concordancia con el Artículo 16 de la Decisión 486, una invención se considera novedosa cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Lo anterior indica que toda invención debe ofrecer al menos una característica técnica nueva sobre el estado del arte más cercano.

A este respecto deseamos poner de presente que de acuerdo con la materia revelada por el actual pliego reivindicatorio, se debe tener por superada la objeción de novedad, debido a que el documento D1 (WO03/065989) no revela compuestos como los de la presente solicitud. Por el contrario, dicha anterioridad revela inhibidores FAAH que corresponden a compuestos de la siguiente fórmula general (I):



De otro lado, los 34 compuestos que se reclaman en la presente invención (Ver Tabla 1) son compuestos específicos que corresponden a la fórmula (I):



De esta manera, deseamos poner de presente que no estamos de acuerdo con el análisis realizado por el Señor Examinador, por medio del cual llegó a la conclusión de que todas las características esenciales de los compuestos de fórmula (I) de la presente solicitud ya habían sido previamente divulgadas en la anterioridad D1 y en consecuencia, afirma que la presente invención no es nueva frente al estado el arte.

A este respecto, respetuosamente se aclara al Despacho que *El Manual Para El Examen De Solicitudes De Patentes de la Comunidad Andina*¹, documento que tiene por objeto la armonización de los procedimientos y prácticas en materia de patentes además de servir como elemento de trabajo para los examinadores de las Oficinas nacionales de patentes, ha sostenido lo siguiente:

"Una fórmula general no destruye la novedad de un compuesto o un subgrupo de compuestos incluidos en ella. Compuestos específicos en un documento destruyen la novedad de una fórmula general"
(Subrayado fuera de texto).

"Si una fórmula tiene sustituyentes específicos listados, se considera que la selección de una de las posibilidades cuando sólo hay una lista de alternativas para un sustituyente que carece de novedad. Es decir, se considera una fórmula general con variación en un solo sustituyente y en

¹ IEPI, BID. "MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA". Quito, Ecuador 2004. Pág. 65.

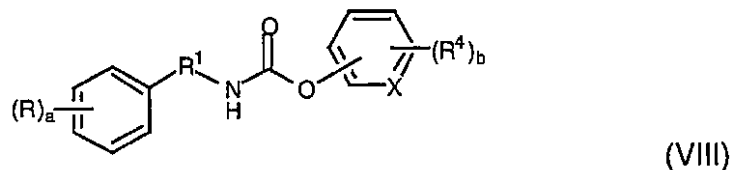
3

el que todas las alternativas para este sustituyente estén listadas es equivalente al listado de todos los compuestos específicos. Sin embargo, si hay que hacer una selección en dos listas o más de sustituyentes para llegar al objeto de la reivindicación, entonces se considera que hay novedad" (Subrayado fuera de texto).

Así entonces, solicitamos que a partir de la interpretación que a esta norma le ha dado el Manual Andino de Patentes se evalúe la patentabilidad de la presente invención. Para estos efectos se debe tener en cuenta que si bien existe una superposición entre los compuestos generales de formula I de D1 y los compuestos descritos en la presente solicitud, dicha anterioridad no describe ni sugiere en sus ejemplos o específicamente, el hecho de elegir y combinar ciertos radicales de las listas de sustituyentes dadas en la formula general I de D1, con el fin de obtener los 34 compuestos específicos de la presente invención.

En consecuencia, partiendo de las enseñanzas de D1, la presente solicitud debe ser considerada como una invención que no resulta obvia, debido a dicha selección se realiza de diferentes listas de sustituyentes.

Adicionalmente, se aclara que al considerar la modalidad preferente de D1, en donde se describen compuestos de formula VIII (Ver D1: página 10, líneas 1 a 9):



Se mantienen diferencias frente a los compuestos reclamados en la presente solicitud, entre las cuales se encuentran las siguientes:

- En D1, R is alkoxi C₁₋₁₂, mientras que en la presente invención el correspondiente grupo R₂ is un grupo fenilo, un átomo de hidrogeno o un feniloxi; y
- En D1, b es 2 (es decir, un fenil o piridil di-sustituido), mientras que en la presente invención el grupo fenilo no se encuentra sustituido o presenta solo un sustituyente.

Aún más, respetuosamente se aclara que aún al considerar el ejemplo 123 de D1 (Ver D1: Página 69), en donde se revela un compuesto que es estructuralmente similar al compuesto N°

✓

12 de la presente solicitud, se mantienen diferencias entre dicho compuesto 12 y el compuesto 123 de D1:

- La presencia de un metileno entre el grupo fenilo y la función carbamato (correspondiente a $[A]n=CH_2$ en la presente solicitud); y
- 4-F-fenilo (R_3 en la presente invención) en lugar de 2-F-fenilo (B en D1)

Así las cosas, los compuestos de la presente invención se podrían considerar provenientes de una invención de selección entre las diferentes listas de sustituyentes descritas en D1, debido a que para obtener los mismos, se requiere realizar una selección múltiple de al menos las listas de A, B, R1, R, a, X, R4 y b de D1, siendo, en consecuencia, los compuestos de la presente solicitud son novedosos frente a las enseñanzas de D1.

Por lo tanto, siendo claro que el objeto de la anterioridad citada y el de la presente invención es diferente no es posible concluir que la primera sea una anterioridad válida capaz de afectar la novedad de ésta última y por ende se puede concluir que los compuestos acá reivindicados son novedosos a la luz de D1.

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.

4. ANEXOS

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 5 reivindicaciones.
- Formulario de 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

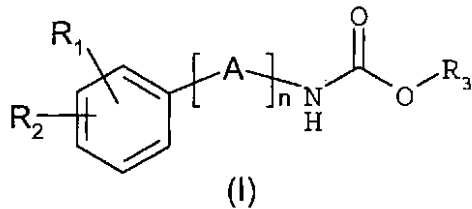
FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

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 PAEZ 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: <u>35.456.344</u> TP <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 5 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 \$114.000, 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 PAEZ FIRMA: <u>Luz Clemencia de Paez</u> C.C. 35.456.344 de Usaquén T.P.A. 23.555	

DVF

REIVINDICACIONES

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



seleccionado de los siguientes compuestos:

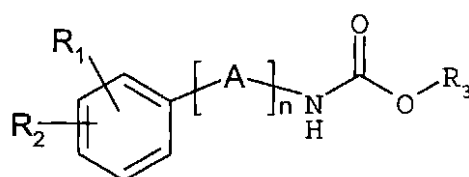
Nº	[A] _n	R ₁	R ₂	R ₃	PF (°C)
1.	CH ₂	H	4-fenil	CH ₂ CF ₃	123-125
2.	CH ₂	H	4-fenil	fenil	158-162
3.	CH ₂	H	4-fenil	4-F-fenil	155-157
4.	CH ₂	H	4-fenil	2-Cl-fenil	128-130
5.	CH ₂	H	4-fenil	4-Cl-fenil	161-164
6.	CH ₂	H	4-fenil	2-CH ₃ O-fenil	186-188
7.	CH ₂	H	4-fenil	4-CH ₃ O-fenil	153-156
8.	CH ₂	H	4-fenil	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

2

N°	[A] _n	R ₁	R ₂	R ₃	PF (°C)
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
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),

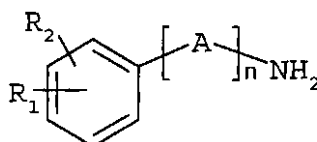


(I)

en la que R₁, R₂, R₃, A y n son tales como se han definido según la reivindicación 1,

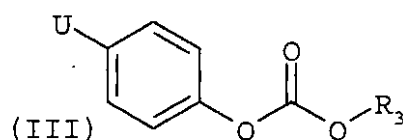
que comprende la etapa que consiste en

hacer reaccionar una amina de fórmula general (II),



(II)

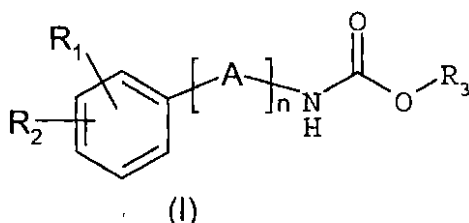
en la que R₁, R₂, n y A son tales como se han definido en la fórmula general (I), con un carbonato de fórmula general (III),



(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),

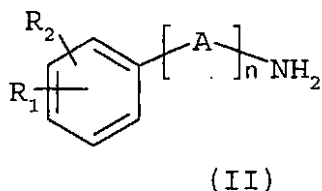


en la que

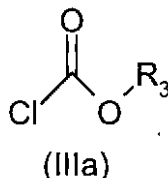
R_1 , R_2 , A y n son tales como se han definido según la reivindicación 1 y

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),



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),



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;

9

- 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;
- 2-[4-(2-etil-5,7-dimetil-3H-imidazo[4,5-b]piridin-3-il)fenil]etilcarbamato de fenilo;
- 2-[4-(2-amino-4-tiazolil)fenil]etilcarbamato de fenilo;
- 4-bromobencilcarbamato de 2,3,4,5,6-pentafluorofenilo;

en el estado de base, de sal o de hidrato farmacéuticamente aceptable y opcionalmente uno o varios excipientes farmacéuticamente aceptables;

estando excluidos los siguientes compuestos:

- 2-(3,4-dimetoxifenil)etilcarbamato de 4-nitrofenilo;
- 2-(4-metilfenil)etilcarbamato de 4-cianofenilo.