



No. 06-109665-00003-0000

Fecha: 2008-05-21 16:13:33 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 538 PETICION Folios: 4

jllcco@lloredacamacho.com

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

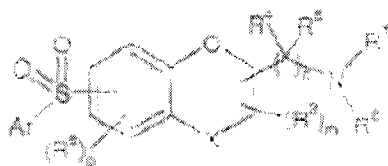
E. S. D.

Re: P1.-F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "ARILSULFONILBENZODIOXANOS UTILES PARA MODULAR EL RECEPTOR 5HT6, EL RECEPTOR 5-HT2A O AMBOS".-Clase C07D 319/20.-Expediente número 06-109.665.-

1. Me refiero a mi memorial de 19 de Septiembre de 2007.
2. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5.2.12 de la Circular Externa No. 03 de 28 de Abril de 2003, y estando dentro del plazo de seis meses contados desde la fecha de la publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial número **583** de 18 de Diciembre de 2007, solicito a ese Despacho proceder a realizar el examen de patentabilidad de la presente invención.
3. Por otro lado, atentamente me permito manifestar a usted que en el extracto de la solicitud arriba nombrada, publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial número **583** de 18 de Diciembre de 2007, página 17, la reivindicación número **1** aparece publicada en forma equivocada, la reivindicación número 1 correcta es como sigue a continuación:

Reivindicación número 1.-

Un compuesto de la fórmula I:



o una farmacéuticamente aceptable del mismo,

en la que:

m es un número de 0 a 3;

n es un número de 1 a 3;

p es un número de 0 a 3;

Ar es arilo opcionalmente sustituido o heteroarilo opcionalmente sustituido;

X es -O-, -S- o -NR^a-, en el que R^a es hidrógeno, alquilo C₁₋₆, (alquil C₁₋₆) -carbonilo o alquilsulfonilo C₁₋₆;

R¹ y R² con independencia entre sí son hidrógeno, alquilo C₁₋₆, (alcoxi C₁₋₆) -alquilo C₁₋₆ o hidroxialquilo C₁₋₆;

o uno de R¹ y R² es hidrógeno o alquilo C₁₋₆ y el otro es (alquil C₁₋₆)-carbonilo, cicloalquilo C₃₋₈, aril-alquilo C₁₋₆ o un heteroarilo o heterociclilo de cinco o seis eslabones que contiene uno o dos átomos de nitrógeno;

o R¹ y R² junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos pueden formar un anillo de tres a siete eslabones que contiene opcionalmente un heteroátomo adicional elegido entre N, O y S;

o R¹ y R² junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos pueden formar un resto de guanidinilo, un resto amidinilo, un resto carbamilo o un resto urea;

cada R³ con independencia de su aparición es alquilo C₁₋₆, hidroxialquilo C₁₋₆ o (alcoxi C₁₋₆) -alquilo C₁₋₆;

o dos de R^3 junto con los átomos a los que están unidos pueden formar un anillo carbocíclico C_{4-6} ;

o uno de R^3 junto con uno de R^1 y R^2 y los átomos a los que están unidos pueden formar un anillo de cinco o seis eslabones;

R^4 y R^5 con independencia entre sí son hidrógeno o alquilo C_{1-6} ;

o uno de R^4 y R^5 junto con uno de R^1 y R^2 y los átomos a los que están unidos pueden formar un anillo de cinco o seis eslabones;

o R^4 y R^5 juntos pueden formar $=NR^f$, en el que R^f es hidrógeno o alquilo C_{1-6} ; y

cada R^6 con independencia de su aparición es halógeno, alquilo C_{1-6} , haloalquilo C_{1-6} , heteroalquilo C_{1-6} , ciano, $-SO_2R^b$, $-C(=O)-NR^cR^d$, $-\underline{SR^c}$, $-C(=O)-R^c$, en los que cada uno de R^b , R^c y R^d con independencia entre sí es hidrógeno o alquilo C_1 .

6.

4. En vista de lo anterior, muy comedidamente solicito a usted que las aclaraciones correspondientes sean incluidas en la Fe de Erratas de la próxima Gaceta de la Propiedad Industrial.

5. Me permito recordar a usted, que tal como se informó en el Petitorio de la invención, la presente solicitud corresponde a Capítulo II.

6. Anexo me permito presentar recibo número 08-37.150, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que acredita el pago de la tasa que dicho examen causa.

7. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.

Señor Superintendente,



ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

~~200~~

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 00 - 37,150
 FECHA : MAYO 12 DE 2008

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-109665- -00003-0000

Fecha: 2008-05-21 16:13:33 Dep. 2020 NUECREACIONE
 Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
 Act. 538 PETICION Folios: 4

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
LLOREDA Y CIA S. A	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	2756073	12/05/2008	9,293,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-01 SOLICITUDES	114 PTC CAP-II EXAMEN DE PATENTIBILID	210,000.00
	TOTAL :	\$ 210,000.00

SON: DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No.

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 06-109665

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE **PATENTE DE INVENCION**

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No **583** DE

FECHA **18 DE DICIEMBRE DE 2007** EL TÉRMINO HÁBIL SEÑALADO POR LA

LEY EXPIRA EL **14 DE MARZO DE 2008**

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI _____

NO X

201

~~202~~

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

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado: **ALICIA LLOREDA RICAURTE**

ASUNTO: Radicación No. 06-109665
 Trámite 002
 Evento 001
 Actuación 430
 Oficio
 Folios

850632

Patente de Invención ☒

Vía Nacional ☐

Vía PCT (fase nacional) ☒

Cap. I ☐

Cap. II ☒

No. Solicitud Internacional: PCT/EP2005/004479
Fecha de Presentación Internacional: 2005-11-10

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 comunica:

Documentos estudiados:

Descripción: Folios 44 a 135 como se radicó inicialmente.
Reivindicaciones: Folios 18 a 27 como se radicó inicialmente.
 Folios 136 a 144 Primera modificación fase internacional
 Folios 188 a 196 Segunda modificación

Prioridad: US2004 60568314 (2004-05-05)

Modificaciones aceptadas

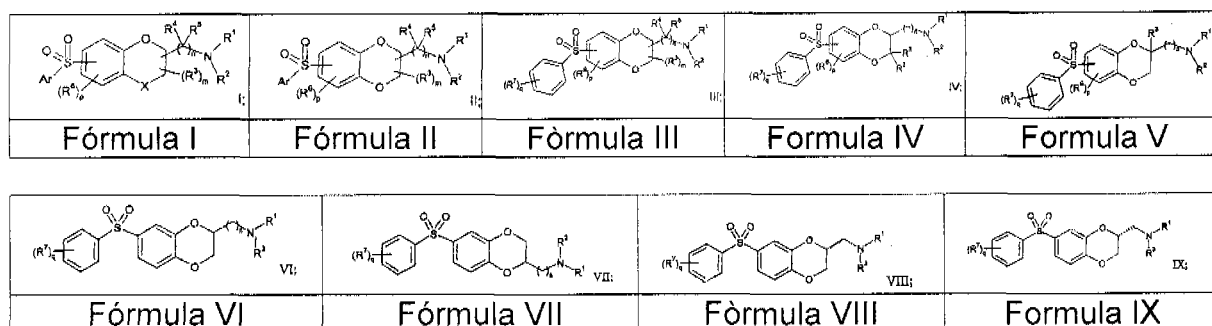
Para el análisis de la solicitud se tuvo en la segunda modificación del capítulo reivindicatorio (folios 188 a 196).

Objeto de la Invención

Título de la invención: Arilsulfonilbenzodioxanos útiles para modular el receptor 5HT6, el receptor 5HT2A ó ambos.

Problema Técnico Planteado: Necesidad de compuestos que sean moduladores del receptor 5-HT6, el receptor 5-HT2A o ambos.

Solución: Compuestos derivados de aril sulfonilbenzodioxanos de formulas I a IX y composiciones farmacéuticas que los contienen.



IPC: C07D319/20; A61K31/357; A61P25/00; C07D405/06.

Análisis de la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El capítulo reivindicatorio carece de claridad y concisión debido a que:

La reivindicación 1 contiene la frase “opcionalmente sustituido” lo cual no define los sustituyentes que pudieran llegar a tener y no hace clara la reivindicación, así mismo no permite una comparación con el estado de la técnica.

La reivindicación 9 no es clara pues no se define a que corresponde el radical Ar.

La reivindicación 23 no es clara ya que se habla de las fórmulas VIIIa y VIIIb, pero la fórmula estructural divulgada solo corresponde a la fórmula VIII.

En la reivindicación 1 se encuentran los siguientes términos, los cuales hacen que esta no sea concisa:

- Ar: el cual se define como Arilo opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente sustituido.
- O cuando "o uno de R1 y R2" se define como Arilalquilo C₁₋₆
- No se especifican los átomos de carbono o miembros que lo conforman los anillos, el número y en caso de heteroarilo no se especifican los posibles heteroátomos que lo pueden llegar a conformar.
- Para cuando se define a "R1 y R2 junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos pueden formar un "resto" guanidinilo, "un resto" amidinilo" un resto "carbamilo", o un resto "urea". No se define ninguna estructura de manera específica.

Teniendo en cuenta lo anterior se reclama un número indefinido de compuestos lo cual hace que no se pueda determinar que todos los que se obtienen finalmente, presenten la actividad reclamada. De igual manera cabe anotar que en los ejemplos de la descripción Ar siempre es arilo y que X es oxígeno (se forma el grupo benzodioxano).

Por lo tanto se le sugiere al solicitante, en lo posible, restringir el capítulo reivindicatorio de la solicitud a una generalización razonable de los ejemplos ó proporcionar evidencia de que los demás núcleos estructurales tienen la mencionada actividad.

203

204

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 60 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 del título primero de la Circular Única N° 10 de 2001.


JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (E)

Reindicaciones 1

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista fecha

CONCEPTO TECNICO NUMERO: 4541	EXAMINADOR TÉCNICO Código: 202093
----------------------------------	--------------------------------------