

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

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

147
Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 540 0860
Fax in U.S.A.: (1-305) 381 9660

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

RECEIVED DIVISION DE NUEVAS CREACIONES



No. 07-097214-00003-0000

PAID 2008-09-22 BY 14 15 DEL 2008
TIN 11 PATENTING LVS 138 PASENA 10000
ACT 100 PETITION FOLIOS 2

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 538

Referencia : Expediente No. 07.097.214
Asunto : Solicitud de Patente para **DERIVADOS Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS DE FÓRMULA 1-BENCILINDOL-2-CARBOXAMIDA O UNA SAL SOLVATO DE DICHOS DERIVADOS FARMACÉUTICAMENTE ACEPTABLES**
Solicitante : **N. V. ORGANON**
Clase : A61K 031/405, A61P 043/000, C07D 209/042
Publicada en : La Gaceta No. **591** Del 30 de abril de 2008
Fecha de Solicitud : 19 de septiembre de 2007

1. Yo, Emilio FERRERO, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado en el asunto de la referencia, atentamente, solicito se efectúe el examen de patentabilidad de la solicitud en referencia presentada de acuerdo con el Capítulo I del PCT y según lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Para tal efecto presento junto con este escrito el recibo por valor de \$420.000.00, que corresponde a la tasa fijada según lo dispuesto en la resolución No. 44372 de 26 de diciembre de 2007.

2. Ruego atentamente a la Señora Jefe se sirva ordenar que se anexe este recibo para que se efectúe dicho examen y se continúe con el trámite de la solicitud.

Señora Jefe,

EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

COLO-00299-841-014-2
ASGILMAID-136780WPCL0299
No. M-2008-136780VSG

NIT 860.041.367-3

148

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 79,603
FECHA : OCTUBRE 6 DE 2008

RECIBO OFICIAL DE CAJA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
No. 07-097214-00003-0000
FOLIO 2 DE 2
CANTIDAD DE 26,245,000.00
C/O AL PATENTEADO
POR FAVOR PLEGAR

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	80756196	06/10/2008	26,245,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01 SOLICITUDES	85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	420,000.00
TOTAL :			\$ 420,000.00

SON: CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS

RESPONSABLE :



RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

Cdo 00299-841-014-2

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 07-97214

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

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No **591** DE

FECHA **30 DE ABRIL DE 2008** EL TÉRMINO HÁBIL SEÑALADO POR LA LEY

EXPIRA EL **30 DE JULIO 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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020 Bogotá, D.C.,

✓ Abogado **EMILIO FERRERO**

ASUNTO Radicación 07-97214
 Trámite 002
 Evento 001
 Actuación 430
 Oficio 003
 Folios 003

07796

Patente de Invención



Patente de Modelo de Utilidad



Vía Nacional



Vía PCT (Fase Nacional)



Cap. I



Cap. II



No. Solicitud Internacional PCT/EP01/07135

Fecha de Presentación Internacional 22/Junio/2001

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:

1. Documentos estudiados

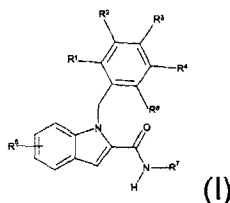
Descripción: Folios 35 a 117 como se radicó inicialmente.
Reivindicaciones: Folios 118 a 122 como se radicó inicialmente
Prioridad: EP 2005 05102217.6 (2005-03-21)

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Derivados y composiciones farmacéuticas de fórmula - 1-bencilindol-2-carboxamida ó una sal solvato de dichos derivados farmacéuticamente aceptables" (modificado en el folio 144).

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de proporcionar compuestos útiles para el tratamiento o la prevención de desórdenes caracterizados por la modulación de actividad de los receptores CB1.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona derivados de 1-bencilindol- 2 – carboxamida de la fórmula (I) y composiciones que lo contienen.



(I)

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K31/405; A61P43/00; C07D209/42; C07D405/12; A61K31/403.

3. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14 y 21 D 486)

El uso de la reivindicación 10 no es patentable de acuerdo con los Art citados.

4. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Claridad:

La reivindicación 1 tiene la expresión "suministra que uno a tres de R1- R5 no son H"(folio 119), la cual no es clara. Se sugiere hacer las aclaraciones pertinentes.

La reivindicación 8 indica el uso que puede darse a los derivados de 1-bencilindol-2-carboxamida, el cual no es una característica técnica que defina a la invención. Se sugiere hacer la aclaración respectiva.

Se requiere al solicitante presentar las estructuras para los diferentes compuestos en las posibilidades que se desean proteger una vez definidas y delimitadas.

Concisión

La Reivindicación 1 no es concisa puesto que los términos alquilo, cicloalquilo, alquiloxi heterociclilo, hidroxilo, hidroxialquilo, tioalquilo, alquilo, oxacicloalquilo, entre otros, son ambiguos y no definen un compuesto de manera inequívoca y como consecuencia presenta una excesiva complejidad, lo cual dificulta determinar la extensión del objeto que se busca proteger, por lo anterior se sugiere que los sustituyentes de cada variable sean definidos de forma específica.

Se le sugiere al interesado restringir en lo posible a las sustituciones que son relevantes para la invención y que se haga una generalización razonable de los compuestos ejemplificados, que resuelvan el problema planteado, con la actividad biológica que se les atribuye, como puede ser según los ejemplos establecidos en la memoria descriptiva.

Soporte:

La reivindicación 1 no presenta soporte en la descripción en cuanto a los todos compuestos cobijados por la formula (I) ya que las variaciones ó permutaciones que se pueden realizar bajo los sustituyentes R1 a R6 generan un número muy amplio de compuestos los cuales pueden variar en su estructura y por consiguiente en la actividad biológica reclamada puesto que se presentan solo compuestos con actividad biológica cuando los sustituyentes son:

- R1, R3 y R4 es H.
- R2 es H
- R5 es OCF3 ó Br
- R6 es CN

152

152

- R7 es $\text{CH}(\text{CH}_3)_2\text{OCH}_3$, $\text{CH}_2(\text{CH}_3)_2\text{O}$, $\text{CH}_2(\text{C}_4\text{H}_7)\text{O}$, $\text{CH}_2(\text{C}_4\text{H}_7)\text{CH}_2\text{O}$, $\text{CH}_2(\text{C}_5\text{H}_9)\text{O}$, $\text{CH}_2(\text{C}_6\text{H}_{11})\text{O}$

No se presenta soporte en la descripción para las reivindicaciones 1 y 7 cuando se habla de "solvato", dado que no especifican con exactitud el ó los compuestos a los cuales se refiere con dicho términos pues no se observa en la descripción el tipo de solvatos formados y/o los solventes utilizados para tal fin.

5. 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 internacional: Febrero 16 de 2005; y una vez 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 documento alguno relacionado con el objeto de la solicitud que pudiese afectar su patentabilidad.

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 (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 No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha

_____ 13 MAY 2011

CONCEPTO TÉCNICO No.1185	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202093
------------------------------------	---