

1007  
994

11003

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO  
Radicación : 00030787 00000000 Folios: 2  
Fecha (HH): 2005-09-07 16:00:10  
Trámite : 002 PATENTES 0 1 RECIBIDO/ 444 RESPUESTA  
Dependencia: 0000 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Señores  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES  
E. S. D.

Re: Expediente No. 000 30787  
Solicitud de Patente  
Solicitante: Schering Aktiengesellschaft

Yo, LUIS PATIÑO LEYVA, vecino de Bogotá, D. C., portador de la tarjeta profesional No. 2698, obrando como apoderado sustituto del solicitante, en la solicitud de patente de la referencia, doy respuesta al Oficio No. 13003, notificado por fijación en lista en Junio 16 de 2005, en los siguientes términos:

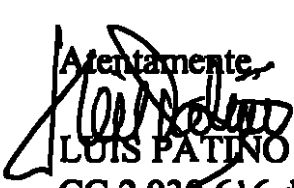
1. De acuerdo con nuestro poderdante retiramos la reivindicación 9, de la cual desistimos para acatar las exigencias del señor examinador.

Acompaño al presente memorial la sustitución del Poder a mi favor para este caso.

En vista de lo anterior solicito se sirva continuar con el trámite de esta solicitud de patente.

De la señora Jefe,

Atentamente,

  
LUIS PATIÑO LEYVA  
CC 2.930.616 de Bogotá  
T.P. No. 2698

1008  
995

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

E. S. D.

RE: Poder otorgado por la sociedad SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT,  
domiciliada en Berlín, Alemania, a GUSTAVO HOLLMANN RESTREPO y/o  
LUIS PATIÑO LEYVA, con facultades para sustituir y nombrar apoderados  
judiciales o extrajudiciales, aquí incluido.

YO, GUSTAVO HOLLMANN RESTREPO, vecino de Bogotá, D. C., portador de la tarjeta profesional No. 5903, atentamente manifiesto a usted que sustituyo el poder con que obro en la persona de LUIS PATIÑO LEYVA, vecino de Bogotá, D. C., portador de la tarjeta profesional No. 2698, con las mismas facultades con que me fue conferido para este caso.

Atentamente,



GUSTAVO HOLLMANN RESTREPO

C.C. No. 2.878.023 de Bogotá

T.P. No. 5903

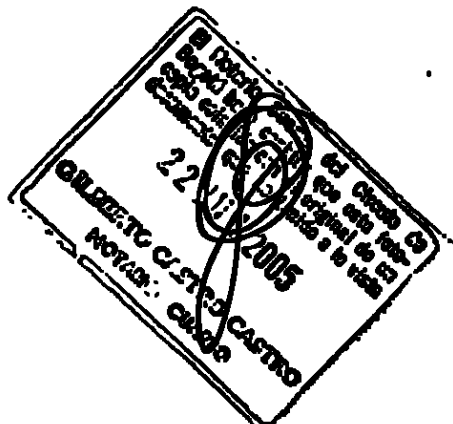
Acepto la sustitución,



LUIS PATIÑO LEYVA

C.C. No. 2.930.616 de Bogotá

T.P. No. 2698

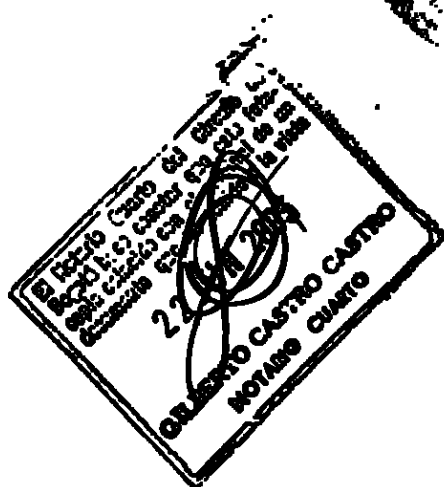


**ADVERTENCIA DE FIRMA**  
**MEDIANTE COMPARECENCIA PERSONAL**  
(Art. 84 C.F.C. mod. Decr. 2282 de 1939, art. 1 mod. 33)  
 Anterior Notario Cuarenta y Uno (41) del círculo  
 de esta ciudad compareció personalmente:  
**Gustavo H. Williams**  
 identificado con C.I. **28.980.231**  
 apoyado en **374** y tarjeta profesional  
**5003** del Consejo  
 de Superintendencia

*[Firma manuscrita]*

**16 DIC. 2009**

AUTORIZA ESTE CONSEJO DE SUPERINTENDENCIA



1009  
996

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

2020

Bogotá, D.C., 27 de enero de 2006

Apoderado: Gustavo Hollmann Restrepo

Oficio: 1394

**REFERENCIA:** Radicación No. 00-30787

Trámite 002

Evento 001

Actuación 430

Folios

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:

**Documentos estudiados:**

- ◆ Capítulo descriptivo folios 4 a 161 y 841 a 1004;
- ◆ Capítulo reivindicatorio modificado, reivindicaciones 1 a 5, folios 286 a 288; reivindicaciones 6, 7 y 8, folios 162 a 211, reivindicación 9 retirada;
- ◆ 1° examen de forma, folios a 278 y 279;
- ◆ Solicitudes de las cuales se reivindica prioridad, folios 297 a 833;
- ◆ 2° examen de forma folio 834;
- ◆ Solicitud del examen de patentabilidad, folios 837 y 838.
- ◆ Examen de patentabilidad, folios 1005 y 1006

**Objeto de la invención:**

La presente solicitud cuyo título es "DERIVADOS 6-ALQUINIL Y 6-EPOXI-EPOTILONA, PROCEDIMIENTOS PARA SU PREPARACIÓN Y SU EMPLEO EN PREPARADOS FARMACEUTICOS". El objeto de la solicitud es las epotilonas sustituidas en la posición 6 con alquenil o alquenil o epoxi y las preparaciones farmacéuticas que los comprenden.

El objeto de la invención se puede clasificar según la clasificación internacional como A61K 31/395.

## Relvindicaciones de uso

De acuerdo con la legislación colombiana el uso (empleo) que se reclama en la reivindicación 8 no se considera para protección por patente, como se lee en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina"... Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de **productos o procedimientos** en todos los campos de la tecnología..."; AQUÍ NO se hace alusión al uso.

Continuando con la última parte del Artículo 14"... (Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de **productos o procedimientos** en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación Industrial." El hecho que se diga que el producto o el procedimiento tengan aplicación Industrial no quiere decir que la aplicación industrial sea susceptible de patente.

Así mismo, citando **completamente** el artículo 19 este reza: " Se considerará que una *Invención (léase producto o procedimiento)* es susceptible de aplicación industrial (*una característica de la invención*) cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier clase de Industria, entendiéndose por Industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios." Esta diciendo que una invención, producto o procedimiento, debe servir para algo. En ningún momento se dice que un uso pueda ser protegido como patente.

El artículo 16 dice: " Los productos o procedimientos (*o sea, los inventos, nótese que nunca se refieren a nada diferente*) ya patentados comprendidos en el estado de la técnica de conformidad con el Artículo 21 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial." Nunca se refieren a una protección para el uso, como erróneamente se podría interpretar. Se trata de no conceder nueva patente a un invento (exclusivamente productos o procedimientos) al que se le ha encontrado nueva función, pero que se trata exactamente del mismo producto o procedimiento. Es decir, si el compuesto, aparato, etc. o método ya esta dentro del estado de la técnica, el hecho que se haya descubierto una nueva aplicación para el mismo compuesto, aparato, etc. o método, implica que no es merecedor de nueva patente, o que el nuevo uso le reestablezca la novedad. En ningún caso se dice que se esta protegiendo el uso. Simplemente se dice que el producto o procedimiento ya esta dentro del estado de la técnica y una utilización diferente no esta contemplada para permitir

conceder patente al producto o al procedimiento nuevamente.

Los usos o segundos usos no son patentables, de conformidad con la sentencia del TJAC 89-AI-2000, los usos en general no son patentables.

**Claridad de la solicitud:**

En el artículo 30 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se establece: *"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción"*.

-La introducción del significado de R<sup>3b</sup> es materia introducida, por lo tanto no se acepta la introducción del significado OH, porque originalmente no fue presentado y simplemente se está implantando.

**Evaluación de los requisitos de patentabilidad:**

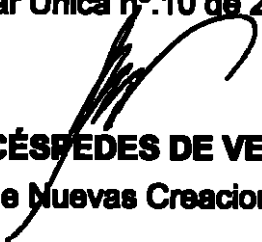
El artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece que: *"Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial"*.

En cumplimiento del artículo 14 de la Decisión 486, se procedió a evaluar los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial con el fin de establecer la patentabilidad de la invención reivindicada en la solicitud en estudio. Consultada la fuente de información con que cuenta este despacho se encontraron los siguientes documentos que describen los compuestos de epotilona derivados con especial énfasis en los sustituyentes de la posición 6 que es donde se encuentra la diferencia y composiciones que usan los derivados de la presente solicitud y se encontraron WO 9907692 y WO 9838192 .

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 la 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.

1012  
999

Notifíquese conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo 5° del título 1° de la Circular Única n°.10 de 2001.

  
**ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL**

Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista de fecha 09 FEB. 2006

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| CONCEPTO TÉCNICO No. 108 | EXAMINADOR TÉCNICO Código: 202012 |
|--------------------------|-----------------------------------|