

RAISBECK, LARA, RODRIGUEZ & RUEDA

MIEMBROS DE LA FIRMA

BAKER & McKENZIE

CALLE 35 No. 7-25, Piso 4

TELÉFONO: (57-1) 285-1400 / 570-0010

SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C.

COLOMBIA

190
184

16

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicación : 00033397 00000001

Folios: 16

Fecha (A.M.): 2000-08-23 17:26:15

Trámite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 444 RESPUESTA

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Re: Expediente No. **00.033.397.**

Solicitud de Patente de Invención titulada :

“DERIVADOS DE 1-TRIFLUOROMETIL-4-

HIDROXI-7-PIPERIDINIL-

AMINOMETILCROMANO”.

Solicitante : PFIZER PRODUCTS INC.

RESPUESTA AL AUTO NOTIFICADO POR ESTADO No. 098

DE FECHA 6 DE JULIO DE 2000, CONCEPTO TECNICO No. 958

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Santafé de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma en mi carácter de apoderado de la sociedad en referencia, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho:

RAISBECK, LARA, RODRIGUEZ & RUEDA

MIEMBROS DE LA FIRMA

BAKER & McKENZIE

CALLE 35 No. 7-25, PISO 4
TELÉFONO: (57-1) 285-1400
SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C.
COLOMBIA

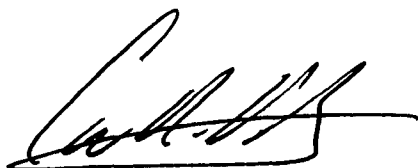
19T
185

- 2 -

1. En atención a la única observación del Examinador Jurídico, me permito adjuntar una traducción del documento presentado ante la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América donde se hace una petición para añadir el nombre de Douglas A. Scully como inventor en la solicitud de patente No. 60/135.399, que se omitió por un error inicial.

2. Ruego al Despacho tomar en cuenta, para los efectos legales a que haya lugar, que el examen de forma, tanto en lo jurídico como en lo técnico, señalaba que se cumplía con todos los requisitos aplicables, razón por la cual no se presentó una respuesta dentro del término establecido por ley, en tanto se presumía que no había observaciones o antecedentes para contestar o complementar. Considero que la aclaración que se ha suministrado (respecto al nombre del inventor omitido) en nada desvirtúa el cumplimiento cabal de todos los aspectos formales exigidos por la Decisión 344 (y que en efecto ese Despacho reconoció) y que la aclaración requerida es del tipo que puede haber sido solicitada dentro de un segundo examen de fondo, como lo ha venido haciendo ese Despacho en otras ocasiones. Por lo anterior, y con el fin de permitir que la presente solicitud pueda continuar su curso, solicito de manera comedida al Despacho explorar la posibilidad de revocar directamente el Auto No. 1490 y en su defecto se declare que la solicitud se ajustaba a los aspectos formales de la Decisión 344, y por tanto se recomienda publicar el extracto correspondiente.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

186
192

Solicitud de Patente

PC10612

EN LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS ESTADOS UNIDOS

Solicitud de: R.S. OBACH et al. (según corrección)

Solicitud No. 60/135.399

Fecha de Presentación: 21 de mayo de 1999

Título: DERIVADOS DE 1-TRIFLUOROMETIL-4-HIDROXI-7-

PIPERIDINILAMINOMETILCROMANO

Comisionado Asistente para Patentes

Apartado Provisional Patent Application

Washington, D.C. 20231

Señor:

CORRECCION DE NOMBRE DE INVENTOR EN UNA

SOLICITUD DE PATENTE PROVISIONAL

De acuerdo al 37 C.F.R. § 1.48(d), favor corregir la solicitud de patente provisional mencionada anteriormente al añadir el nombre de

Douglas A. Scully, de Noank, Connecticut

cuyo nombre fue omitido de la hoja de presentación de la solicitud provisional tal como se presentó.

Por consiguiente, existen dos co-inventores para ser listados en la solicitud de patente provisional mencionada anteriormente: R. Scott Obach y Douglas A. Scully

137
193

Presentado con la presente como soporte de la corrección
están los siguientes: (i) una Solicitud para Corrección de
Nombre de Inventor, incluyendo una declaración del Sr.
Scully, el co-inventor a ser añadido a la solicitud; y (ii) la
tarifa requisito según 37 C.F.R. § 1.17(q).

Fecha: 12 de enero de 2000

Cordialmente,

(firma ilegible)

Roy F. Waldron

Apoderado del Solicitante

Reg. No. 42.208

Pfizer Inc.

Departamento de Patentes, Piso 20

235 East 42nd Street

New York, NY 10017-5755

(212) 733-5086

Solicitud de Patente

PC10612

EN LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS ESTADOS UNIDOS

Solicitud de: R.S. OBACH et al. (según corrección)

Solicitud No. 60/135.399

Fecha de Presentación: 21 de mayo de 1999

Título: DERIVADOS DE 1-TRIFLUOROMETIL-4-HIDROXI-7-

PIPERIDINILAMINOMETILCROMANO

Comisionado Asistente para Patentes

Apartado Provisional Patent Application

Washington, D.C. 20231

Señor:

HOJA DE TARIFA PARA CORRECCION DE NOMBRE DE INVENTOR EN UNA

SOLICITUD DE PATENTE PROVISIONAL

De acuerdo al 37 C.F.R. § 1.48(d), favor debitar la
tarifa requerida para someter la Solicitud de Corrección de
Nombre de Inventor anexa en una Solicitud de Patente
Provisional, de acuerdo a lo establecido en 37 C.F.R. §
1.17(q) de \$50.00, a la Cuenta de Depósito No. 16-1445 de
Pfizer. Una copia de este documento está anexado.

Fecha: 12 de enero de 2000

Cordialmente,

(firma ilegible)

138 1/2
199

109
198

Roy F. Waldron

Apoderado del Solicitante

Reg. No. 42.208

Pfizer Inc.

Departamento de Patentes, Piso 20

235 East 42nd Street

New York, NY 10017-5755

(212) 733-5086

90 *
196

Solicitud de Patente

PC10612

EN LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS ESTADOS UNIDOS

Solicitud de: R.S. OBACH et al. (según corrección)

Solicitud No. 60/135.399

Fecha de Presentación: 21 de mayo de 1999

Título: DERIVADOS DE 1-TRIFLUOROMETIL-4-HIDROXI-7-

PIPERIDINILAMINOMETILCROMANO

Comisionado Asistente para Patentes

Apartado Provisional Patent Application

Washington, D.C. 20231

Señor:

DECLARACION DE SOPORTE PARA UNA SOLICITUD DE CORRECCION DE

NOMBRE DE INVENTOR EN UNA SOLICITUD DE PATENTE PROVISIONAL

Yo, Douglas A. Scully, de Noank, Connecticut, declaro y manifiesto que la omisión de mi nombre como co-inventor sobre la solicitud provisional arriba mencionada ocurrió como resultado de un error sin ninguna naturaleza falaz por mi parte.

Por medio de la presente declaro que todas las manifestaciones hechas en la presente de mi conocimiento son verdaderas y que todas las declaraciones hechas con base en información y creencia se toman como verdaderas; y

191-~~85~~
147

adicionalmente, que estas declaraciones fueron hechas con el conocimiento que declaraciones falsas premeditadas y actos similares son castigados por multa o cárcel, o ambos, según lo establecido en la Sección 1001 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, y que tales declaraciones falsas podrían dañar la validez de esta solicitud o cualquier patente que sea otorgada a partir de ésta.

Fecha: 11 de enero de 2000

Cordialmente,

(Firma: Douglas A. Scully)

Douglas A. Scully

Pfizer Inc.

192 ✓
198

Solicitud de Patente

PC10612

EN LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS ESTADOS UNIDOS

Solicitud de: R.S. OBACH et al. (según corrección)

Solicitud No. 60/135.399

Fecha de Presentación: 21 de mayo de 1999

Título: DERIVADOS DE 1-TRIFLUOROMETIL-4-HIDROXI-7-

PIPERIDINILAMINOMETILCROMANO

Comisionado Asistente para Patentes

Apartado Provisional Patent Application

Washington, D.C. 20231

Señor:

DECLARACION DE SOPORTE PARA UNA SOLICITUD DE CORRECCION DE
NOMBRE DE INVENTOR EN UNA SOLICITUD DE PATENTE PROVISIONAL

Yo, Douglas A. Scully, de Noank, Connecticut, declaro y manifiesto que la omisión de mi nombre como co-inventor sobre la solicitud provisional arriba mencionada ocurrió como resultado de un error sin ninguna naturaleza falaz por mi parte.

Por medio de la presente declaro que todas las manifestaciones hechas en la presente de mi conocimiento son verdaderas y que todas las declaraciones hechas con base en información y creencia se toman como verdaderas; y

193 2
199

adicionalmente, que estas declaraciones fueron hechas con el conocimiento que declaraciones falsas premeditadas y actos similares son castigados por multa o cárcel, o ambos, según lo establecido en la Sección 1001 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, y que tales declaraciones falsas podrían dañar la validez de esta solicitud o cualquier patente que sea otorgada a partir de ésta.

Fecha: 11 de enero de 2000

Cordialmente,

(Firma: Douglas A. Scully)

Douglas A. Scully

Pfizer Inc.

194 Z
200

Solicitud de Patente

PC10612

EN LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS ESTADOS UNIDOS

Solicitud de: R.S. OBACH et al. (según corrección)

Solicitud No. 60/135.399

Fecha de Presentación: 21 de mayo de 1999

Título: DERIVADOS DE 1-TRIFLUOROMETIL-4-HIDROXI-7-

PIPERIDINILAMINOMETILCROMANO

Comisionado Asistente para Patentes

Apartado Provisional Patent Application

Washington, D.C. 20231

Señor:

SOLICITUD PARA CORRECCION DE NOMBRE DE INVENTOR EN UNA

SOLICITUD DE PATENTE PROVISIONAL

De acuerdo al 37 C.F.R. § 1.48(d), el Apoderado del Solicitante por medio de la presente solicita a la Comisión de Marcas y Patentes corregir la Nombre de Inventor en la Solicitud Provisional arriba mencionada al añadir el nombre de:

Douglas A. Scully, de Noank, Connecticut

cuyo nombre fue omitido de la hoja de presentación de la solicitud provisional tal como se presentó. Tal como es soportado por la declaración anexa del Sr. Scully, su nombre

195 A
201

fue originalmente omitido de la Hoja de presentación de la
Solicitud Provisional como resultado de un error que ocurrió
sin intención falaz por su parte.

Esta Solicitud viene acompañada por una Corrección que
añade el nombre de Mr. Scully, y la tarifa requerida según 37
C.F.R. § 1.17(q).

Fecha: 12 de enero de 2000

Cordialmente,

(firma ilegible)

Roy F. Waldron

Apoderado del Solicitante

Reg. No. 42.208

Pfizer Inc.

Departamento de Patentes, Piso 20

235 East 42nd Street

New York, NY 10017-5755

(212) 733-5086

196
202

RECIBO DE RADICACION DE SOLICITUD PROVISIONAL

DEPARATAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Oficina de Marcas y Patentes

SECRETARIO Y COMISIONADO ASISTENTE DE MARCAS Y PATENTES

Washington, D.C. 20231

NUMERO DE SOLICITUD	FECHA DE PRESENTACION	TARIFA DE PRES. REC.	NO. DE ROTULO DEL APODERADO	DIBUJOS
60/135.399	21/05/99	\$150	PC106012	0

PETER C RICHARDSON

PFIZER INC

235 EAST 42ND STREET 20TH FL

NEW YORK, NY 10017-5755

Se acusa recibo de Solicitud Provisional. Esta Solicitud Provisional no será examinada por patentabilidad. Favor cerciórese de suministrar el NUMERO DE SOLICITUD PROVISIONAL, FECHA DE PRESENTACION, NOMBRE DEL SOLICITANTE, y TITULO DEL INVENTO al preguntar acerca de esta solicitud. Tarifas pagadas mediante cheque o débito están sujetas a verificación. Por favor verifique la exactitud de los datos presentados en este recibo. Si observa algún error en este Recibo de Radicación, favor hacerlo saber al Apartado *Provisional Application* dentro de los 10 días de recibido.

197 ~~2~~
203

Por favor suministrar una copia del Recibo de Radicación de la Solicitud Provisional con los cambios hechos a la misma. Esta Solicitud Provisional automáticamente será abandonada doce (12) meses después de su fecha de radicación y no será sujeta a recuperación para devolverla al estado pendiente más allá de una fecha que es después de doce (12) meses a partir de su fecha de radicación.

Solicitante(s) R. SCOTT OBACH, GALES FERRY, CT.

DOUGLAS A. SCULLY, NOANK, CT.

SI SE REQUIERE, LICENCIA DE RADICACIÓN EXTERIOR 14/06/99

TITULO

DERIVADOS DE 1-TRIFLUOROMETIL-4-HIDROXI-7

PIPERIDINILAMINOMETILCROMANO

Sello: (recibido; 24 de junio de 1999; Pfizer Inc. Dept. de Patentes, Of. NY)

198 4
204

Solicitud de Patente

PC10612

EN LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS ESTADOS UNIDOS

Solicitud de: R.S. OBACH et al. (según corrección)

Solicitud No. 60/135.399

Fecha de Presentación: 21 de mayo de 1999

Título: DERIVADOS DE 1-TRIFLUOROMETIL-4-HIDROXI-7-

PIPERIDINILAMINOMETILCROMANO

Comisionado Asistente para Patentes

Apartado Provisional Patent Application

Washington, D.C. 20231

Señor:

SOLICITUD PARA RECIBO DE RADICACION CORREGIDO

Los solicitantes por medio de la presente solicitan que un Recibo de Radicación Corregido sea otorgado para demostrar el correcto Nombre de Inventor en la solicitud de patente provisional anteriormente mencionada. La copia del recibo de radicación que se encuentra con la solicitud demuestra que R. Scott Obach es el único inventor. Mediante solicitud y corrección según la 37 C.F.R. § 1.48(d) radicada conjuntamente con la presente, los Solicitantes han solicitado que **Douglas A. Scully de Noank, Connecticut** sea añadido como co-inventor en la solicitud de patente

provisional mencionada anteriormente. En conformidad, los Solicitantes solicitan que el nombre y ciudad y estado de residencia del Sr. Scully sean expuestos en un recibo de radicación corregido tal como está indicado en la copia del recibo de radicación radicado con la presente.

Adicionalmente, los Solicitantes solicitan que la ciudad de residencia del co-inventor R. Scott Obach sea cambiada a **Gales Ferry, Connecticut** tal como está indicado en el recibo de radicación anexado para corregir un error administrativo.

El Comisionado está facultado para debitar la tarifa requerida, según lo establecido en la 37 C.F.R. § 1.19(h), de \$25.00. Una duplicado de esta solicitud está anexado con la presente.

Fecha: 12 de enero de 2000

Cordialmente,

(firma ilegible)

Roy F. Waldron

Apoderado de los Solicitantes

Reg. No. 42.208

Pfizer Inc.

Departamento de Patentes, Piso 20

235 East 42nd Street

New York, NY 10017-5755

(212) 733-5086

199
~~205~~

2do. EXAMEN DE FORMA PATENTE DE INVENCION

Folio 206

Radicación no 00-33397

A61K31/445//31/35

Concepto Técnico no S12

Clasificación Internacional de Patentes //31/13

Practicado el examen de acuerdo a lo establecido en el Art. 38 de la Decisión 486 se determinó que esta solicitud de **Patente de Invención**:

- SI ☒ NO ☐ Contiene un resumen de la invención (Art.26-e).
- SI ☒ NO ☐ Contiene el título o nombre de la invención (Art.27-d).
- SI ☒ NO ☐ Contiene la descripción de la invención (Art.26-b).
- SI ☒ NO ☐ NO ES APLICABLE ☐ Contiene los dibujos necesarios para comprender la invención (Art.26-d)
- SI ☒ NO ☐ Contiene una o más reivindicaciones. (Art.26-c).
- SI ☐ NO ☐ NO ES APLICABLE ☒ Han sido desarrollados los productos y/o procedimientos a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen. (Art. 26- h).
- SI ☐ NO ☐ NO ES APLICABLE ☒ Los productos y/o procedimientos han sido obtenidos o desarrollados a partir de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas, o locales de los países miembros, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes.(Art.26-i).
- SI ☐ NO ☒ La invención se refiere a un producto relativo a un material biológico. (Art.26-J).
- SI ☒ NO ☐ La prioridad coincide con la materia reivindicada.
- SI ☒ NO ☐ **CUMPLE LOS REQUISITOS TÉCNICOS**

OBSERVACIONES Y OTROS: SI ☐ NO ☒ ver hoja(s) anexa(s)

EXAMINADOR TÉCNICO

202039

Bogotá D. C., 19 Marzo/2002.



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Folio 207

2020
Bogotá, D.C.

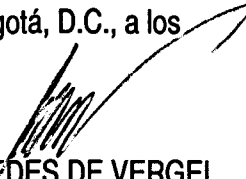
Doctor(a)
CARLOS R. OLARTE
Apoderado(a)

REFERENCIA:	Radicación No.	00-33397
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	416
	Oficio No.	683
	Folios	001

Teniendo en cuenta que la solicitud de privilegio de patente que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, reúne los requisitos de forma establecidos en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de la Comisión de la comunidad andina, y en las demás disposiciones vigentes sobre la materia, se envía el extracto de la solicitud a la Oficina de comunicaciones para efecto de su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el artículo 40 de la misma Decisión.

Cúmplase

Dado en Bogotá, D.C., a los


ALIX CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

Bogotá, D.C., 28-03-02 El extracto de esta solicitud fue publicado en el número 517 de la Gaceta de Propiedad Industrial, de fecha 27-06-02. El término hábil señalado por la ley expiró el 24-09-02 y SI NO se presentaron oposiciones por parte de terceros.

202039

Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5, 7 y 10
Conmutador: 382 0840
Fax: 382 2695
E-mail: info@sic.gov.co
www.sic.gov.co
Bogotá, D.C., Colombia