

216 X
KCC

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 00033397 00000004 Folios: 13
Fecha (RAD): 2005-07-13 17:02:20
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 444 RESPUESTA
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Re: Expediente No. 00.033.397

Solicitud de patente titulada: "DERIVADOS DE 1-TRIFLUOROMETIL-4-HIDROXI-7-PIPERIDINIL-AMINOMETILCROMANO"

Solicitante: PFIZER PRODUCTS INC.

RESPUESTA AL OFICIO No. 12769 NOTIFICADO POR FIJACION EN LISTA No. 177,
DE FECHA 12 DE MAYO DE 2005, (EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante tal como aparece en el poder adjunto, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. a- El Examinador objeta las Reivindicaciones 7 y 8 de la presente solicitud, argumentando que los procedimientos de tratamiento no son patentables con base en el Artículo 34 de la Decisión Andina 486.

b- Me permito **ELIMINAR** las Reivindicaciones 7 y 8, con el propósito de superar la objeción del Examinador.

c- Por lo anterior, me permito presentar un Capítulo Reivindicatorio Modificado, al igual que un recibo de pago correspondiente a la modificación de la solicitud en trámite.

217-2
223

2. a- El Examinador objeta el nivel inventivo de la presente solicitud con base en los siguientes argumentos:

“La publicación EP 0826684 se relaciona con derivados de piperidina de fórmula (I) o sus sales farmacéuticamente aceptables. Estos compuestos son antagonistas de la sustancia P.

La publicación WO 9708144 revela bencilaminopiperidinas de fórmula (I), composiciones farmacéuticas que los contienen. Dichos compuestos son antagonistas de la sustancia P.

Teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, el cual es proveer derivados de piperidina que presentan actividad antagonista de la sustancia P, es una derivación evidente del estado de la técnica ya que los documentos citados presentan compuestos muy similares que tienen el mismo efecto.

Un técnico con sus conocimientos y las enseñanzas de los documentos citados llegaría a sintetizar los compuestos que se pretenden proteger.

Finalmente no se demuestran ventajas sorprendentes o efectos inesperados de los compuestos de la presente solicitud en relación a los que se encuentran revelados en el estado de la técnica.”

b- Con respecto al nivel inventivo, el artículo 18 de la Decisión 486 establece que una invención demuestra nivel inventivo si no resulta obvia o no se deriva de manera evidente del estado de la técnica para una persona medianamente versada en el arte. Adicionalmente, en relación con el alcance del requisito de nivel inventivo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido lo siguiente:

“Surge por consiguiente un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente. Específicamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos, sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso.”¹ (Subrayado y negrilla fuera de texto).

¹ Proceso 105-IP-2000.



218 8
218 219

es decir, el hecho que una herramienta conocida en el estado de la técnica sea utilizada como mecanismo o punto de partida para llegar a una solución particular, no necesariamente convierte su utilización y los resultados específicos obtenidos de la misma en evidentes para una persona medianamente versada en el arte. Para determinar la existencia de nivel inventivo se tienen que apreciar las circunstancias particulares del caso, en especial las diferencias que se presentan entre el invento y el estado de la técnica, tomando en cuenta que aunque se utilicen herramientas o procedimientos conocidos en el arte para llegar al resultado inventivo, es el resultado, es decir, el invento, el que debe ser inesperado, no obvio, ni derivarse del estado de la técnica, más no las herramientas utilizadas para llegar a dicho invento.

c- El objeto de la presente invención es suministrar nuevos derivados de 1-trifluorometil-4-hidroxi-7-piperidinil-aminometilcromano útiles como antagonistas de la sustancia P. En las artes químicas es ampliamente conocido que derivados diferentes de un compuesto específico pueden proporcionar actividad biológica y/o propiedades fisicoquímicas diferentes, lo cual resulta imposible predecir *a priori*, es decir, antes de obtener y evaluar el producto correspondiente. Un reemplazo en una molécula no es un procedimiento sencillo de efectuar en el laboratorio, aún cuando resulte fácil de hacer sobre el papel. Particularmente, la predicción certera de las propiedades fisicoquímicas y actividad biológica de una nueva molécula, *a priori*, es imposible. Para poder verificar tales propiedades es necesario un análisis de las características de la molécula que, *a posteriori*, ofrecería la confirmación de la actividad de la molécula.

d- Específicamente en el área de la síntesis orgánica se sabe que, a partir de un compuesto conocido se deseen realizar mejoras, especialmente cuando se trata de compuestos con actividad bioquímica y/o farmacológica benéfica y se quieran introducir cambios que den como resultado una actividad química y/o biológica superior y en algunos casos se disminuyan o eliminen efectos colaterales o secundarios no previstos. Esto exige una investigación exhaustiva que incluya diversos análisis, posiblemente diferentes métodos experimentación y diferentes rutas sintéticas. Dichas mejoras pueden estar sustentadas por cambios en la posición de uno, dos o más sustituyentes, adiciones o eliminaciones de sustituyentes e incluso cambios en la orientación espacial de los sustituyentes que componían el compuesto primario. Cualquiera que sea el cambio estructural y/o espacial efectuado en la molécula es necesario realizar algunos análisis de laboratorio que revelen las propiedades físicas, químicas, biológicas, y farmacológicas del nuevo candidato, con el fin de compararlo a su antecesor. Previo a la experimentación y análisis correspondientes resulta imposible predecir el comportamiento de dicho compuesto, e incluso resulta imposible saber de antemano si dicho compuesto poseerá actividad biológica similar a su compuesto antecesor.



219 203

e- Los compuestos reclamados por la presente solicitud son estructuralmente diferentes a aquellos divulgados por el estado de la técnica, el mismo Examinador lo reconoce en su análisis al reconocer que la presente solicitud cumple con el requisito de novedad. En consecuencia, una persona medianamente versada en la materia no hubiera podido predecir que los compuestos novedosos reclamados por la presente solicitud exhibieran actividad como antagonistas de la sustancia P. En otras palabras, habría sido imposible para una persona medianamente versada en la materia determinar, *a priori*, la actividad biológica y características fisicoquímicas específicas de los compuestos reclamados. Solamente se puede establecer que los compuestos reclamados tienen actividad como antagonistas de la sustancia P, después de su síntesis y las pruebas respectivas, demostrando así que antes de su creación, es decir, a partir del estado del arte, no era evidente que dichos compuestos presentarían tal actividad.

f- Al realizar una lectura detallada del Capítulo Descriptivo, se puede encontrar en la página 36 que al hacer una comparación entre los compuestos reivindicados por la presente solicitud y los compuestos divulgados por el documento WO 97/08114, los primeros presentan una inhibición superior:

“El compuesto preparado en el ejemplo 3 de esta invención mostró una **inhibición del 98%** a una concentración de 0,03 mg/kg, mientras que el compuestos estructuralmente más cercano del ejemplo 18 de WO 97/08114 mostró **un 72%** a la misma dosificación”. (mi negrilla)

g- Lo anterior demuestra que la presente invención presenta efectos inesperados y sorprendentes, y por tanto, para una persona medianamente versada en el arte, no se deriva de manera evidente a partir de las enseñanzas del estado de la técnica.

h- Con relación a al nivel inventivo de un compuesto químico, el Manual Andino de Patentes, 2004, se pronunció de acuerdo con lo siguiente:

“Un compuesto químico tiene nivel inventivo cuando presenta un **efecto inesperado**, (es el caso más frecuente sobre todo si el compuesto es similar a otros del estado de la técnica. El efecto inesperado puede ser completamente diferente de los descritos para los compuestos similares conocidos, o bien **ser igual pero con una mejora en los resultados**).” (subrayado y negrillas míos)

i- Por otro lado, me permito citar la Resolución N° 9766 Expedida por la Superintendente de Industria y Comercio el 14 de Abril, de 2003, donde se establece que el aporte



no 276

“(…) Aunque a lo largo del expediente el solicitante manifestó repetidamente que los compuestos reivindicados presentan una actividad biológica más potente que la de los compuestos más cercanos comprendidos en el estado de la técnica, nada en el expediente enseñaba cómo dichos compuestos sí resultaban de hecho más potentes, ni cuál era el salto cualitativo y el avance inesperado que significa la presente invención sobre el conocimiento público disponible al momento de la prioridad de esta solicitud; sin embargo, como argumento de su recurso de reposición el solicitante presenta datos experimentales que declaran la superioridad de los compuestos atropisómeros (S) reivindicados sobre la limitada actividad de las especies con configuración óptica (R).

(…) Así las cosas, considerando la argumentación presentada por el solicitante mediante su recurso de reposición reconoce esta Oficina el nivel inventivo de la materia reivindicada en las cláusulas 1 a 17, en el hecho de que no resultaría obvio para una persona medianamente versada en la materia que las moléculas novedosas atropisómeros de isoquinolina reivindicadas presentaran la actividad farmacológica declarada e igualmente que exhibieran una actividad potente y específica en su especie atropisomérica (S), tal como lo enseña la presente solicitud, permitiendo entonces alcanzar resultados sorprendentes, inesperados y no anticipables ni derivables desde el conocimiento del estado dela (sic) técnica.” (Subrayado mio).

3. Con lo anterior considero se han resuelto las objeciones presentadas por el Examinador y que por consiguiente la solicitud está en condición de ser concedida. Sin embargo, si el Examinador considera que existen nuevas objeciones o continúan algunas pendientes, le ruego emita un segundo examen de fondo con el fin de permitir al solicitante proporcionar una mayor aclaración.

Atentamente,

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

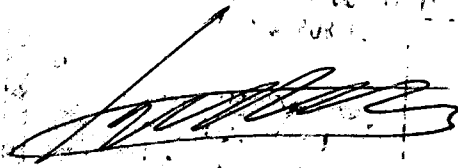
Anexos: Poder.
Capítulo Reivindicatorio Modificado.
Recibo de Pago.

IDENTIFICACION PERSONAL
Escriba el nombre completo y firma
NOTARIA

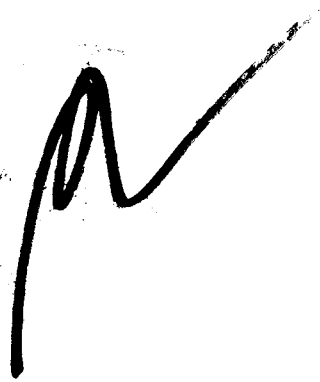
Industria y Comercio

Carlos E. Clark

79 782 747 319 60 74 29532



MARIANA E. FURLETA
MARIA V. GONZALEZ
REPUBLICA DE COLOMBIA



Traducción oficial del Inglés por Marlén Neira Castro, resolución 2117 del Ministerio de Justicia de Colombia

APOSTILLA EN PODER DE REPRESENTACIÓN DE
PFIZER PRODUCTS INC.

Bilingüe inglés- español otorgado en Nueva York, Estados Unidos el 14 de julio de 2003 y firmado por J. Trevor Lumb, Vicepresidente de Pfizer Products Inc.

CERTIFICACION NOTARIAL

Bilingüe inglés- español, el 14 de julio de 2003 el suscrito notario Kenneth Greenwood certifica que J. Trevor Lumb ejercía funciones de Vicepresidente de la Compañía Pfizer Products Inc., con sede en Groton, Connecticut, Estados Unidos.

Firma del notario

Sello notarial: certificado, verificado y autenticado en la Localidad de Egham en Surrey, 14 julio, 2003 por el Notario Kenneth Greenwood-Horne Engall & Freeman
Sello Notario Público en alto relieve rojo.

APOSTILLA

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

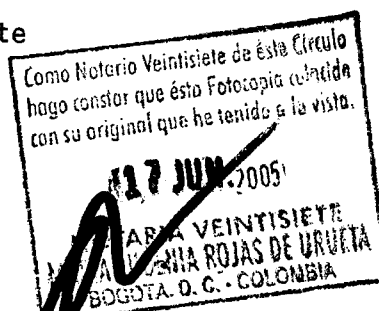
1. País :Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Este documento Público
2. ha sido firmado por K. Greenwood
3. ejerce funciones de Notario Público
4. Lleva el sello de dicho Notario Público

CERTIFICADO

5. En Londres 6. El 17 de julio de 2003
7. Por el Secretario de Estado Principal de su Majestad para Asuntos exteriores y de la mancomunidad
8. No. G210435
9. Sello del Secretario de Estado Principal de su Majestad para Asuntos exteriores y de la mancomunidad
10. Firma de R. Bawden - Por Secretario de Estado

Si el documento se usa en un país que no es parte de la convención de la Haya del 5 de octubre 1961, debe presentarse en sección consular de la misión que representa el país.

Es traducción fiel del inglés, con copia confrontación. Bogotá 25 de julio-2003.



archivo para
Marlen Neira C.

MARLEN NEIRA CASTRO
Traductor e Intérprete Oficial
Inglés - Español - Inglés
Resolución No. 2117 del 7 Oct 1987

OLARTE RAISBECK

OLARTE RAISBECK & FRIERI, LTDA.
LEGAL & PROFESSIONAL SERVICES

WORLD TRADE CENTER - TORRE C
CALLE 100 NO. 8A-55 PISO 10
BOGOTA, COLOMBIA
TELEPHONE: +57-1 638-6200
FAX: +57-1 638-6201

www.olarteraisbeck.com

208
222

Power of Attorney

The undersigned,

domiciled in

Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340 USA

by means of these presents hereby grants to **Carlos R. Olarte, J. Ian Raisbeck and Ana María Frieri** full and sufficient Power of Attorney to file, prosecute, obtain, defend and enforce any and all of the company's **Patents, Utility Models and Industrial Designs** in the Republic of Colombia, to which end it empowers them to take all steps necessary before any administrative or judicial authority of any class for the objects stated, to file petitions, appeals, replies and oppositions, pay taxes and annuities, request testimonies, receive documents and securities, abandon applications and collect refunds. Sufficient power is hereby granted to receive notifications on behalf of the Company, to confer powers on those who are to represent the company judicially and extrajudicially, to answer in court in the matter of all claims and demands that may be presented in connection with the objects stated, giving them likewise power to substitute these presents and revoke such substitutions.

Signature/Firma:

Date/Fecha: July 14, 2003

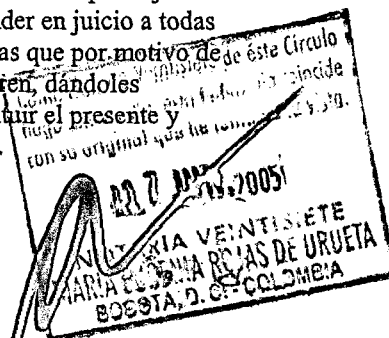
City/Country/Ciudad,País: New York, USA

Poder

El suscrito,

domiciliado en

por medio del presente otorga a **Carlos R. Olarte, J. Ian Raisbeck y Ana María Frieri** poder especial, amplio y suficiente para presentar, tramitar, obtener, defender y hacer respetar todas y cualquiera de **Patentes, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales** de la compañía en la República de Colombia, a cuyo efecto los faculta para dar todos los pasos necesarios ante cualquier autoridad administrativa o judicial de cualquier jerarquía para cumplir con lo encomendado, elevar solicitudes, apelaciones, respuestas y oposiciones, pagar impuestos y anualidades, solicitar testimonios, recibir documentos y valores, desistir y percibir. Se concede poder bastante para recibir notificaciones a nombre de la compañía, otorgar poderes a quienes vayan a representar a la compañía judicial y extrajudicialmente, responder en juicio a todas las reclamaciones o demandas que por motivo de este Círculo lo encomendado se presentaren, dándoles asimismo facultad para sustituir el presente y revocar dichas sustituciones.



OLARTE RAISBECK

OLARTE RAISBECK & FRIERI, LTDA.
LEGAL & PROFESSIONAL SERVICES

WORLD TRADE CENTER — TORRE C
CALLE 100 No. 8A-55 PISO 10
BOGOTA, COLOMBIA
TELEPHONE: +57-1 638-6200
FAX: +57-1 638-6201

www.olarteraisbeck.com

8
74
223

Notarial Certification

On this date,
July 14, 2003

The undersigned Notary Public certifies:

1. That *J. Trevor Lumb*
of legal age and domiciled in
NEW YORK, USA
signed the foregoing document.

2. That the grantor has executed the foregoing
document as Vice President
of Pfizer Products Inc.

3. That Pfizer Products Inc.,
having its principal place of business located in
Groton, Connecticut, U.S.A.
is duly incorporated, is currently in existence, and
that the purposes for which the Power of Attorney is
granted are within the scope of its corporate
purposes.

4. That the grantor has the authority to execute the
Power of Attorney and that his/her representation is
legal.

5. The foundation for my certifications contained in
points 2, 3 and 4 was the exhibition of the following
authentic document(s):

Certificación Notarial

En esta fecha,

el Notario Público suscrito certifica:

1. Que
J. Trevor Lumb
mayor de edad y domiciliado
New York
suscribió el documento que antecede.

2. Que el otorgante ha suscrito el referido
documento en su carácter de
de

4. Que
con sede principal ubicada en

está legalmente constituida, que tiene existencia
legal vigente y que los propósitos para los cuales
se otorga el poder se encuentra dentro de los que
comprenden su objeto social.

4. Que el otorgante tiene la representación para
suscribir el poder, y que ésta es legítima.

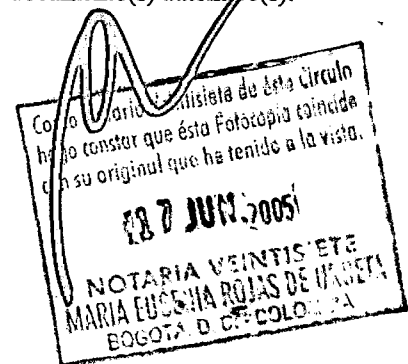
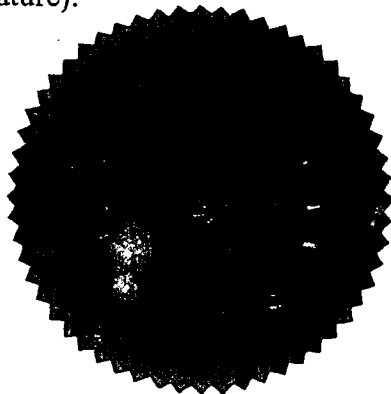
5. El fundamento de mis certificaciones
contenidas en los puntos 2, 3 y 4 fue la exhibición
de los (del) siguiente(s) documento(s) auténtico(s):

NOTARY PUBLIC (Signature):

EXECUTION
Certified Verified and Authenticated
In The Town Of Egham In Surrey

This *14* Day Of *July*
2003

KENNETH GREENWOOD
NOTARY PUBLIC
HORN EAGLE AND FREEMAN



APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1961 / Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

1. Country: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Pays: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

This public document / Le présent acte public

2. Has been signed by **K Greenwood**
a été signé par
3. Acting in the capacity of **Notary Public**
agissant en qualité de
4. Bears the seal/stamp of **The Said Notary Public**
est revêtu du sceau/timbre de

Certified/Attesté

5. at London/à Londres

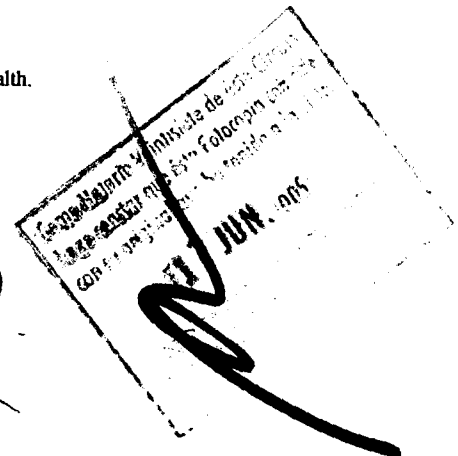
6. the/le 17 July 2003

7. by Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs /
par le Secrétaire d'Etat Principal de Sa Majesté aux Affaires Etrangères et du Commonwealth.

8. Number/sous No **G210435**

9. Stamp:
timbre:

10. Signature: **R. Bawden**



For the Secretary of State : Pour le Secrétaire d'Etat

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961,
it should be presented to the consular section of the mission representing that country.

224

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 05 - 48,924
FECHA : JUNIO 30 DE 2005

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	Nº. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CLARTE RAISBERG	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	35420630	30/06/2005	1,999,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
		12 MARCAS Y LENAS COMERCIALES	91,000.00
		TOTAL :	\$ 91,000.00

SON: NOVENTA Y UNO MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE Nº. _____

23C
226

R^3 es hidrógeno o flúor, y

R^4 y R^5 son independientemente hidrógeno, alquilo C_1-C_3 o haloalquilo C_1-C_3 .

- 5 3. Un compuesto según la reivindicación 2, en el que R^1 es metilo, R^2 es hidrógeno, metilo, trifluorometilo o fenilo, R^3 es hidrógeno y R^4 y R^5 son hidrógeno.
4. Un compuesto según la reivindicación 1 que es (2S,3S)-3-
10 (6-metoxi-4-hidroxi-1-metilo-1-trifluorometilisocroman-7-il)metilamino-2-fenilpiperidina o una sal farmacéuticamente aceptable de ésta.
5. Una composición farmacéutica para el tratamiento de un
15 trastorno o afección para el que se necesita actividad antagonista hacia la sustancia P, en un mamífero, que comprende una cantidad del compuesto de la reivindicación 1, o de una sal farmacéuticamente aceptable de éste, que es eficaz en el tratamiento de dicho trastorno o afección, y un
20 vehículo farmacéuticamente aceptable.
6. Una composición farmacéutica para el tratamiento de un trastorno o afección seleccionado entre distimia, trastorno depresivo grave, depresión pediátrica, trastorno de ansiedad
25 generalizado, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de

227 12
233

pánico, fobias como fobia social y agorafobia, trastorno del
estrés postraumático, trastorno de personalidad límite, dolor
agudo, dolor crónico, migraña, angiogénesis, quemaduras de
sol, incontinencia urinaria, trastornos inflamatorios como
5 artritis reumatoide, osteoartritis, psoriasis, asma y
trastornos alérgicos, émesis, incluyendo émesis aguda,
retrasada, y anticipada, en la que el agente o estado emético
es quimioterapia, radiación, cirugía, movimiento, migraña o
cualquier otro agente o estado emético, trastornos causados
10 por *Helicobacter pylori*, trastornos cardiovasculares,
trastornos oftalmológicos, inflamación del tracto urinario,
psicosis, esquizofrenia, trastornos de conducta, trastornos
de comportamiento disruptivo, trastorno dipolar, trastornos
del movimiento como el síndrome de Tourette, síndrome de
15 rigidez acinética, trastornos del movimiento asociados con
la enfermedad de Parkinson, disquinesia tardía y otras
disquinesias, trastornos cognitivos tales como demencias y
trastornos de memoria, trastornos alimentarios como anorexia
nerviosa y bulimia nerviosa, trastorno de hiperactividad con
20 déficit de atención, síndrome de la fatiga crónica,
eyaculación precoz, síndrome premenstrual, trastorno
disfórico premenstrual, dependencias y adiciones a sustancias
químicas, trastornos somáticos relacionados con el estrés,
neuralgia, neuropatía periférica, trastorno de reflujo
25 gastroesofágico, distrofia simpática refleja como síndrome

del hombro/mano, trastornos de hipersensibilidad como a la
hiedra venenosa, fibromialgia, angina, enfermedad de Reynaud,
enfermedades reumáticas como fibrositis, eczema, rinitis,
alergias, neuralgia post-herpes, cistitis, enfermedad del
5 intestino inflamado, síndrome del intestino irritable,
colitis, trastornos fibrosos y del colágeno como escleroderma
y fascioliasis eosinofílica, trastornos del flujo sanguíneo
debidos a vasodilatación, y trastornos relacionados con el
aumento o supresión inmune como lupus sistémico eritematoso
10 en un mamífero, que comprende una cantidad del compuesto de
la reivindicación 1, o de una sal farmacéuticamente aceptable
de éste, que es eficaz en el tratamiento de dicho trastorno
o afección, y un vehículo farmacéuticamente aceptable.

228
233
239

235
229

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de invención N° 00 33397, realizado según el artículo 48 de la decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina, se notifica:

Documentos estudiados:

- . Descripción: folios 114-152
- . Ejemplos: folios 152-172
- . Capítulo reivindicatorio estudiado: folios 231-234
- . Se reivindica prioridad, presentada en Estados Unidos el 21.05.99, bajo el número 60/135399

Objeto de la invención

Según las reivindicaciones 1 a 6 de la presente solicitud, se refiere a compuestos de piperidina de fórmula (I) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, cuyos sustituyentes se revelan en la descripción. Se describen composiciones farmacéuticas que contienen los compuestos y a métodos de tratamiento de enfermedades dependientes de la sustancia P

Clasificación internacional de patentes A 61 K 31/445

Claridad de la solicitud

El art. 30 de la Decisión 486 establece que *"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción"*

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente solicitud cumple con el requisito de claridad, de acuerdo con el art. 30 de la Decisión 486.

Evaluación de la unidad de invención

El Art. 25 de la decisión 486 dice *"La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo"*

De acuerdo a lo anterior, la presente solicitud cumple con el requisito de unidad de invención, contemplado en el art. 25 de la Decisión 486.

236
230

Es una invención

El objeto de la presente solicitud sí puede ser considerado una invención, de acuerdo al art. 15 de la Decisión 486.

Excepciones a la patentabilidad

El contenido de las reivindicaciones 1 a 6 de la presente solicitud no se encuentra comprendido dentro de las excepciones a la patentabilidad consideradas dentro del art. 20 de la Decisión 486.

Determinación del estado de la técnica:

Consultadas las fuentes de información con que cuenta este despacho, se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de prioridad de la presente solicitud - 21.05.99-, relacionados con la materia de la presente solicitud:

Nº	Documento	Título	Fecha de publicación
1	EP 0826684	"Derivados de piperidina"	04.03.98
2	WO 9708144	"Compuestos de bencilaminopiperidina sustituidos"	06.03.97

Evaluación de los requisitos de patentabilidad:

El artículo 14 de la decisión 486 de la comisión 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"*

Teniendo en cuenta la respuesta del solicitante, el nuevo capítulo reivindicatorio enviado y en cumplimiento del artículo 14 de la decisión 486 de la comisión de la comunidad andina, 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.

Evaluación de la NOVEDAD

El artículo 16 de la decisión 486 establece *"una invención se considerará nueva cuando no está comprendida dentro del estado de la técnica"*

Se realizó el estudio de novedad y comparando elemento por elemento de la presente solicitud, no se encontraron compuestos iguales a las de la presente solicitud, por lo tanto las reivindicaciones 1 a 6 cumplen con el requisito de novedad de acuerdo con el art. 16 de la decisión 486.

Evaluación del NIVEL INVENTIVO

El artículo 18 de la decisión 486 dispone *"Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica"*

correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica"

231

El estado de la técnica revela compuestos derivados de piperidinil-aminometil-cromano antagonistas de la sustancia P, pero no los compuestos derivados de la presente composición que presentan una acción mejorada gracias a la presencia de nuevos sustituyentes, los cuales constituyen una solución inesperada y nada obvia para una persona versada en la materia respecto a esta clase de compuestos.

En conclusión, los compuestos de las reivindicaciones 1 a 6 de la presente solicitud cumplen con el requisito de nivel inventivo, según el art. 18 de la decisión 486.

Evaluación de la aplicación industrial

El art. 19 de la Decisión 486 dispone "*Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido en la industria*"

De acuerdo a lo anterior, la presente solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial, de acuerdo con el art. 19 de la Decisión 486.

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda **CONCEDER** el privilegio solicitado para las reivindicaciones 1-6 (folios 231-234) de la presente solicitud.

CONCEPTO TÉCNICO Número 1282	Jefe de la División Nuevas creaciones	EXAMINADOR TÉCNICO Código 202024
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

232



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 22821

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO 28382

Rad. N° 00-33397

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia con el número 00033397 del día 10 de mayo del 2000, se solicitó conceder patente para la invención contenida en el expediente de la referencia.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado observaciones.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico visibles a folios 210 a 221 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

CUARTO: Que el solicitante, mediante escrito radicado bajo el número 00033397 00000004 del 13 de julio del 2005, atendió oportunamente el requerimiento formulado, presentando nuevos folios 231 a 234, con el texto de las reivindicaciones que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. El capítulo en mención se acepta, como quiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de La Comunidad Andina se 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".

SEXTO: Que en el presente caso cumplen los requisitos indicados en el numeral anterior las reivindicaciones 1 a 6 contenidas en los folios 231 a 234, razón por la cual este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas el privilegio solicitado.

RESUELVE:

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

22821



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 22821

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

28382

Rad. N° 00-33397

ARTICULO PRIMERO: Otorgar privilegio de patente de invención a la creación denominada:

"DERIVADOS DE 1-TRIFLUOROMETIL-4-HIDROXI-7-PIPERIDINIL-AMINOMETILCROMANO"

Clasificación IPC: A 61 K 31/445.

Reivindicación(es): 1 a 6

Folio(s): 231 a 234.

Titular(es): PFIZER PRODUCTS INC.

Domicilio(s): Eastern Point Road, Groton, Connecticut, Estados Unidos de América.

Inventor(es): Ronald Scott Obach y Douglas Alan Scully.

Prioridad N°: 60/135,399 **Fecha:** 21 de mayo de 1999 **País:** US.

Vigente desde: 10 de mayo del 2000 **Hasta:** 10 de mayo del 2020

ARTICULO SEGUNDO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su privilegio caducará en las condiciones prescritas por las disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial.

ARTICULO TERCERO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución al doctor Carlos R. Olarte, o a quien haga sus veces, en su calidad de apoderado de Pfizer Products Inc., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de

