

Brigard & Castro
Abogados

Apartado 3692

Cra. 7 16-56
Bogotá - Colombia S.A.

Tel. Conm. 3802200
Tel./Fax: (57.1) 2827976
(57.1) 3802700

E.Mail:bricas@brigardycastro.com.co

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 00-033728- -00009-0000 Feb: 2006-05-02 17:28:31
As. 82.486 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tra: 2 PATENTES Eve 1 REGDEPOSITO
Act 444 RESPUESTAREQUE Folios: 8

Señora

JEFE DE DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

REF: Expediente No. 00 033 728 – solicitud de patente de invención a favor de EGIS GYOGYSZERGYAR RT.

Respuesta a oficio No. 13955 del 29 de diciembre de 2005

MARTIN EDUARDO TORRES CARDOZO portador de la tarjeta profesional No.54.693 del C.S.J., obrando en calidad de apoderado sustituto de la sociedad EGIS GYOGYSZERGYAR RT. según lo acredita el documento de sustitución poder anexo al presente escrito manifiesto a usted que ASUMO el conocimiento de las diligencias que se adelantan en el presente trámite, y de acuerdo con el artículo 45 de la Decisión 486, me permito dar respuesta a las observaciones de carácter técnico y jurídico relacionadas con la patentabilidad, según el concepto técnico No. 2020 notificado por fijación en lista de fecha 29 de diciembre de 2005, prorrogado mediante escrito radicado en esa oficina el 21 de marzo de 2006.

Atendiendo a las observaciones del señor examinador respecto a la novedad, nos permitimos presentar un nuevo capítulo reivindicatorio de 1 – 13 reivindicaciones el cual reemplaza completamente las reivindicaciones anteriormente presentadas. El nuevo capítulo reivindicatorio anexo no adiciona ni extiende la materia divulgada por la solicitud como se presenta originalmente.

El señor examinador objeta la novedad de la presente solicitud, basado en lo divulgado por la anterioridad GB 2.065.122 (D1) la cual, de acuerdo con los

argumentos del señor examinador, ya divulga compuesto de fórmula (I) y sus sales farmacéuticamente aceptables. El compuesto 15 revela la preparación del compuesto Deramciclano. Además se enseñan composiciones farmacéuticas que los contienen.

Dice el señor examinador que comparando, elemento por elemento, el compuesto de las reivindicaciones 1-4 y las composiciones de las reivindicaciones 13-14 de la presente solicitud son iguales a las de la anterioridad citada.

Al respecto es necesario anotar que el nuevo capítulo reivindicatorio anexo se dirige a una composición farmacéutica que comprende Deramciclano y un compuesto derivado de la síntesis del Deramciclano el cual forma parte de la composición junto con excipientes farmacéuticamente aceptables.

Dicho compuesto corresponde al compuesto de fórmula (1R, 3S, 4R)-3-[(2'-{N,N-dimetilamino}-etil)]-1,7,7-tri-[metil]-biciclo[2.2.1] heptan-2-ona. La anterioridad citada por el señor examinador no enseña ni sugiere una composición farmacéutica como la que se divulga en la presente solicitud, que contiene (1R, 3S, 4R)-3-[(2'-{N,N-dimetilamino}-etil)]-1,7,7-tri-[metil]-biciclo[2.2.1] heptan-2-ona además de Deramciclano y excipientes farmacéuticamente aceptables.

De lo anterior se desprende que lo divulgado por la presente es novedoso por sobre lo divulgado por la anterioridad D1.

Respetuosamente solicitamos por lo tanto, el retiro de las objeciones a la presente solicitud, sobre la base de los argumentos presentados y las

Brigard & Castro
Abogados

7 187 184
Apartado 3632

Cra. 7 16-56
Bogotá - Colombia S.A.

Tel. Conm. 3802200
Tel./Fax: (57.1) 2827976
(57.1) 3802700

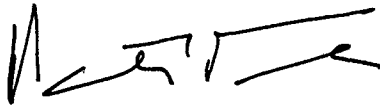
Expediente No. 00 033 728 Cont.

E.Mail:bricas@brigardycastro.com.co

reivindicaciones corregidas anexas, las cuales en opinión del solicitante, cumplen con los requisitos de los Artículos 14, 18, 20 y 30 de la Decisión 486.

De la Señora Jefe,

Atentamente,



MARTIN EDUARDO TORRES CARDOZO

T.P. No. 54.693 del C.S.J.,

C.C. 79240118 de Suba

Carrera 7 No. 16-56 piso 9

Bogotá, Mayo 5 del 2006

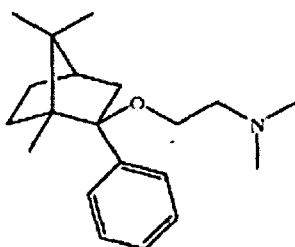
CH/MEV/yg

Anexos

REIVINDICACIONES

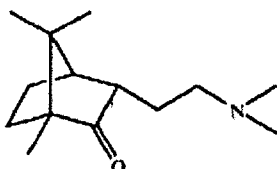
188
190

- 1.) Una composición farmacéutica que comprende (1R, 2S, 4R) - (-) - 2 - [(2'- {N,N - dimetilamino} - etoxi)] - 2 - [fenil] - 1, 7, 7 - tri - [metil] - biciclo [2.2.1] heptano de Fórmula



o una sal de adición ácida farmacéuticamente aceptable del mismo como principio activo, junto con uno o más excipientes farmacéuticos;

caracterizada por que dicho (1R, 2S, 4R) - (-) - 2 - [(2'- {N,N - dimetilamino} - etoxi)] - 2 - [fenil] - 1, 7, 7 - tri - [metil] - biciclo [2.2.1] heptano de fórmula I contiene no más del 0.2% de (1R, 3S, 4R) - 3 - [(2'- {N,N - dimetilamino} - etil)] - 1, 7, 7 - tri - [metil] - biciclo [2.2.1] heptano - 2 - ona de fórmula V:



o una sal de adición ácida farmacéuticamente aceptable del mismo.

- 2.) Una composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 1, la cual comprende (1R, 2S, 4R) - (-) - 2 - [(2'- {N,N - dimetilamino} - etoxi)] - 2 - [fenil] - 1, 7, 7 - tri - [metil] - biciclo [2.2.1] heptano fumarato (1 : 1), como principio activo, junto con uno o más excipientes farmacéuticos; caracterizada por que dicho (1R, 2S, 4R) - (-) - 2 - [(2'- {N,N - dimetilamino} - etoxi)] - 2 - [fenil] - 1, 7, 7 - tri - [metil] - biciclo [2.2.1] heptano de fórmula I contiene no más del 0.2% de (1R, 3S, 4R) - 3 - [(2'- {N,N - dimetilamino} - etil)] - 1, 7, 7 - tri - [metil] - biciclo [2.2.1] heptano - 2 - ona fumarato (1:1).

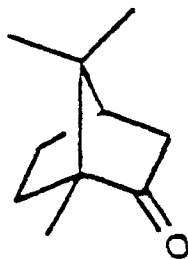
- 189
197
- 3.) Una composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 1, la cual comprende (1R, 2S, 4R) - (-) - 2 - [(2' - {N,N - dimetilamino} - etoxi)] - 2 - [fenil] - 1, 7, 7 - tri - [metil] - biciclo [2.2.1] heptano de Fórmula I, o una sal de adición ácida farmacéuticamente aceptable del mismo, junto con uno o más excipientes;

caracterizada porque dicho (1R, 2S, 4R) - (-) - 2 - [(2' - {N,N - dimetilamino} - etoxi)] - 2 - [fenil] - 1, 7, 7 - tri - [metil] - biciclo [2.2.1] heptano de Fórmula I, o una sal de adición ácida farmacéuticamente aceptable del mismo, contiene no más de 0.05% de (1R, 3S, 4R) - 3 - [(2' - {N,N - dimetilamino} - etil)] - 1, 7, 7 - tri - [metil] - biciclo [2.2.1] heptano - 2 - ona de Fórmula V ó de una sal de adición ácida farmacéuticamente aceptable del mismo.

- 4.) Una composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 1, la cual comprende (1R, 2S, 4R) - (-) - 2 - [(2' - {N,N - dimetilamino} - etoxi)] - 2 - [fenil] - 1, 7, 7 - tri - [metil] - biciclo [2.2.1] heptano fumarato (1 : 1) como un principio activo, junto con uno o más excipientes farmacéuticamente aceptables;

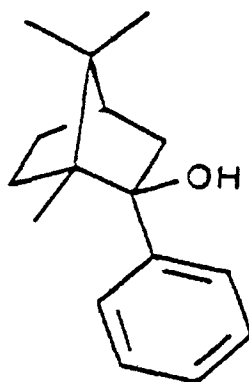
caracterizada porque dicho (1R, 2S, 4R) - (-) - 2 - [(2' - {N,N - dimetilamino} - etoxi)] - 2 - [fenil] - 1, 7, 7 - tri - [metil] - biciclo [2.2.1] heptano fumarato (1:1) contiene no más de 0.05% del (1R, 3S, 4R) - 3 - [(2' - {N,N - dimetilamino} - etil)] - 1, 7, 7 - tri - [metil] - biciclo [2.2.1] heptano - 2 - ona fumarato (1 : 1).

- 5.) Proceso para preparar una composición farmacéutica que contiene la sal de adición ácida del (1R, 2S, 4R) - (-) - 2 - [(2' - {N,N - dimetilamino} - etoxi)] - 2 - [fenil] - 1, 7, 7 - tri - [metil] - biciclo [2.2.1] heptano de Fórmula I caracterizado porque convierte (+) - 1, 7, 7 - tri - [metil] - biciclo [2.2.1] heptano - 2 - ona {(+) - alcanfor} de Fórmula



190
192

en (1R, 2S, 4R) - (-) - 2 - [fenil] - 1, 7, 7 - tri - [metil] - biciclo [2.2.1]
heptano - 2 - ol de Fórmula



haciendo reaccionar el primero con un compuesto metalo-orgánico, llevando a cabo una descomposición del producto de reacción, y haciendo reaccionar (1R, 2S, 4R) - (-) - 2 - [fenil] - 1, 7, 7 - tri - [metil] - biciclo [2.2.1] heptano - 2 - ol de Fórmula III así obtenido con (2 - {halógeno} - etil) - dimetilamina en presencia de un agente formador básico de sal en un solvente orgánico y, convirtiendo el (1R, 2S, 4R) - (-) - 2 - [(2' - {N,N - dimetilamino} - etoxi)] - 2 - [fenil] - 1, 7, 7 - tri - [metil] - biciclo [2.2.1] heptano base de Fórmula I así obtenido en una sal, en donde la reacción del (1R, 2S, 4R) - (-) - 2 - [fenil] - 1, 7, 7 - tri - [metil] - biciclo [2.2.1] heptano - 2 - ol de Fórmula III y (2 - {halógeno} - etil) - dimetilamina se lleva a cabo en un medio que contiene dioxano como solvente, y agregando uno o más excipientes.

- 6.) Un proceso de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizado porque se emplea un haluro alquil o arilmagnésico como compuesto metalo-orgánico en una reacción de tipo Grignard.
- 7.) Un proceso de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizado porque el compuesto metalo-orgánico es bromuro de fenilmagnesio.
- 8.) Un proceso de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizado porque el compuesto metalo-orgánico es cloruro de fenilmagnesio.

- X 191
143
- 9.) Un proceso de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizado por que el (2 - {halógeno} - etil) - dimetilamina es (2 - {cloro} - etil) - dimetilamina.
- 10.) Un proceso de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizado porque el agente que forma la sal básica es amida de sodio.
- 11.) Un proceso de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizado porque la reacción de alquilación de (1R, 2S, 4R) - (-) - 2 - [fenil] - 1, 7, 7 - tri - [metil] - biciclo [2.2.1] heptano - 2 - ol de Fórmula III con la (2 - {halógeno} - etil) - dimetilamina se lleva a cabo bajo calentamiento.
- 12.) Un proceso de acuerdo la reivindicación 5, caracterizado porque el (1R, 2S, 4R) - (-) - 2 - [(2' - {N,N - dimetilamino} - etoxi)] - 2 - [fenil] - 1, 7, 7 - tri - [metil] - biciclo [2.2.1] heptano Fórmula I se convierte en el fumarato (1 : 1) sin aislamiento del primero.
- 13.) Un proceso de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizado porque la reacción de alquilación de (1R, 2S, 4R) - (-) - 2 - [fenil] - 1, 7, 7 - tri - [metil] - biciclo [2.2.1] heptano - 2 - ol de Fórmula III con la (2 - {halógeno} - etil) - dimetilamina se lleva a cabo a la temperatura de ebullición de la mezcla reactiva..

Drigard & Castro

Abogados

Apartado 3692

Cra. 7 16-56
Bogotá - Colombia S.A.

Tel. Conm. 3802200
Tel./Fax: (57.1) 2827976
(57.1) 3802700

E.Mail:bricas@brigardycastro.com.co

AS. 82.486

SEÑORES

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

Ref: Expediente No. 00 033.728
Solicitante: EGIS GYOGYSZERGYAR RT.

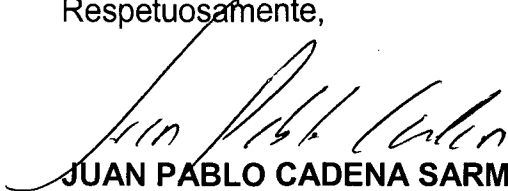
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO., mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de Apoderado General de EGIS GYOGYSZERGYAR RT.

[Manifiesto por el presente que SUSTITUYO el Poder conferido en el abogado MARTIN EDUARDO TORRES CARDOZO, también mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado como aparece al pie de su firma, para que actúe ante esa Dependencia en las diligencias que se adelantan dentro del expediente de la referencia.

El apoderado sustituto queda ampliamente facultado para intervenir ante esa Dependencia; presentar solicitudes, modificaciones, y afectaciones; presentar oposiciones; presentar objeciones; presentar demandas de cancelación; interponer y presentar recursos; pagar; notificarse; desistir; conciliar y transigir; renunciar; sustituir y reasumir este Poder; y en general adelantar todas las actuaciones requeridas para la defensa y efectividad de los intereses de mi representada.

Ruego se le reconozca personería en los términos de esta sustitución.

Respetuosamente,



JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

C.C. No. 80.410.337 de Usaquén
T.P. No. 57.492 de C.S.J.

Acepto:

MARTIN EDUARDO TORRES CARDOZO

C.C. No. 79.240.118 de Suba
T.P. No. 54.693 de C.S.J.

FORMULARIO DE PRESENTACION PENITENCIAL
RECONOCIMIENTO DE Culpa - 12003

Anteriormente dirigido a: _____

Yo, _____, comparezco personalmente ante el Jefe de la Oficina de Penitencia y Sala de Negociación para

_____ Juan Pablo Cadave Somoto

_____ y cónyuge con la c. u. 80.410.337
de Bogotá y c. 57492

_____ y al señor Jefe de la Oficina de Penitencia y Sala de Negociación
del anterior documento es el que, por la firma
que le acompaña fue puesta por el Sr. _____
a firma en Bogotá, 17 MAR 2006



193
xof

375.
Sin Fecha

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

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de invención N° 00 33728, realizado según el artículo 48 de la decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina, se notifica:

Documentos estudiados:

- . Descripción: folios 6-27
- . Ejemplos: folios 27-33
- . Capítulo reivindicatorio estudiado: 190-193
- . Se perdió el derecho a prioridad, de acuerdo a lo establecido en el folio 137

Objeto de la invención

Según las reivindicaciones 1 a 13 de la presente solicitud, se refiere a un proceso para la preparación de deramciclano, de fórmula (I), de alta pureza.

Clasificación internacional de patentes A 61 K 31/54

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.

Es una invención

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

194
196

Excepciones a la patentabilidad

El contenido de las reivindicaciones 1 a 13 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 presentación de la presente solicitud - 10.05.00-, relacionados con la materia de la presente solicitud:

Nº	Documento	Título	Fecha de publicación
1	GB 2065122	"Éteres básicos. Su preparación y composiciones farmacéuticas que los contienen"	24.06.81

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 el nuevo capítulo reivindicatorio 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 procedimientos de síntesis iguales a las de la presente solicitud, por lo tanto las reivindicaciones 5 a 13 cumplen con el requisito de novedad de acuerdo con el art. 16 de la decisión 486.

La publicación GB 2065122 revela compuestos de fórmula (I) y sus sales farmacéuticamente aceptables. El ejemplo 15 revela la preparación del compuesto deramciclano. Además se enseñan composiciones farmacéuticas que los contienen

Comparando elemento por elemento, las composiciones de las reivindicaciones 1-4 de la presente solicitud son iguales a las de la anterioridad citada, y afecta la novedad de la presente solicitud.

195
197

En respuesta a los argumentos del solicitante, se le aclara que la anterioridad citada revela compuestos de fórmula (I) y sus sales farmacéuticamente aceptables; de manera específica el ejemplo 15 enseña el compuesto deramciclano, por lo tanto el estado de la técnica enseña de manera específica el compuesto deramciclano, sus sales y composiciones farmacéuticas que los contienen. Se le insiste al solicitante que el nivel de pureza de un compuesto no es condición suficiente para restituir la novedad del mismo.

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"*

El estado de la técnica revela el compuesto deramciclano y su método de síntesis, pero no el método de síntesis de la presente solicitud que permite la síntesis del compuesto con un nivel muy bajo de subproductos, el cual constituyen una solución inesperada y nada obvia para una persona versada en la materia respecto a esta clase de procedimientos.

En conclusión, las composiciones de las reivindicaciones 5 a 13 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 5-13 (folios 191-193) y **NEGAR** el privilegio solicitado para las reivindicaciones 1-4 (folios 190-191) de la presente solicitud.

NOTA: *Teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, se cambia el título a "Procedimiento para la preparación de (1R,2S,4R)-(-)-2-[(2'-(N,N-dimetilamino)-etoxi)]-2-[fenil]-1,7,7-tri- [metil]-biciclo[2.2.1]heptano (deramciclano) de alta pureza y sus sales farmacéuticamente aceptables"*

CONCEPTO TÉCNICO Número 0842	Jefe de la División Nuevas creaciones	EXAMINADOR TÉCNICO Código 202024
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

196



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 19648

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO 28509

Rad. N° 00-33728

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 00033728 00000000 del día 10 de mayo del 2000, se solicitó conceder la patente de 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 182 a 184 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 00-033728-00009-0000 del 08 de mayo del 2006, atendió oportunamente el requerimiento formulado, presentando nuevos folios 190 a 193 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".

1. Objeto de la invención.

El objeto de la invención esta referido a un proceso para la preparación de deramciclano de formula (I), de alta pureza, de acuerdo con el capítulo reivindicatorio presentado.

2. Determinación del estado de la técnica.

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

196

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19648

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

28509

Rad. N° 00-33728

Considerando que la fecha de presentación de la solicitud es el día 10 de mayo del 2000, se buscaron documentos del estado de la técnica relacionados, con fecha de publicación anterior a esta.

Se hizo la búsqueda de documentos relevantes en el estado de la técnica, entendiendo como estado de la técnica la definición dada por el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y las excepciones fijadas en el artículo 17 de la misma.

El artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "*El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40*".

Consultadas las fuentes de información con que cuenta este despacho, se encontraron los siguientes documentos relacionados con la materia:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	GB 2065122	"Éteres básicos. Su preparación y composiciones farmacéuticas que los contienen"	24 de junio de 1981

3. Evaluación de Novedad.

El artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que:

"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica".



198

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19648

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO 28509

Rad. N° 00-33728

"El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

"Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40."

Se efectuó la comparación entre el objeto de la solicitud y la anterioridad encontrada, dando como resultado lo siguiente:

La publicación GB 2065122 revela compuestos de fórmula (i) y sus sales farmacéuticamente aceptables. El ejemplo 15 revela la preparación del compuesto deramciclano y las composiciones farmacéuticas que los contienen.

Comparando elemento por elemento, las composiciones de las reivindicaciones 1 a 4 de la presente solicitud son iguales a las de la anterioridad citada como referencia, afectando la novedad de las mismas, por lo tanto no hay lugar a reconocer para ellas el privilegio de patente solicitado.

SEXTO: Que en el presente caso cumplen los requisitos indicados en el numeral quinto de la presente resolución, las reivindicaciones 5 a 13 contenidas en los folios 191 a 193, en razón a que cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de que trata el artículo 14 de la Decisión 486; así mismo, se niega para las reivindicaciones 1 a 4 de los folios 190 y 191, por carecer de novedad, como se explicó anteriormente.

SEPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido, se hace necesario modificar el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION DE (1R,2S,4R)-(-)-2-[(2'-(N,N-DIMETILAMINO)-ETOXI)]-2-[FENIL]-1,7,7-TRI-[METIL]-BICICLO[2.2.1]HEPTANO (DERAMCICLANO) DE ALTA PUREZA Y SUS SALES FARMACEUTICAMENTE ACEPTABLES".

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



199

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 19648

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO 28509

Rad. N° 00-33728

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

" PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION DE (1R,2S,4R)-(-)-2-[(2'-(N,N-DIMETILAMINO)-ETOXI)]-2-[FENIL]-1,7,7-TRI-[METIL]-BICICLO[2.2.1]HEPTANO (DERAMCICLANO) DE ALTA PUREZA Y SUS SALES FARMACEUTICAMENTE ACCEPTABLES "

Clasificación IPC: A 61 K 31/54.

Reivindicación(es): 5 a 13

Folio(s): 191 a 193.

Titular(es): EGIS GYOGYSZERGYAR RT.

Domicilio(s): Budapest, Hungría.

Inventor(es): Gyula Lukács, Gyula Simig, Tibor Mezei, Zoltán Budai, Márta Porcs-Makkay, Gyorgy Krasznai, Kálmán Nagy, Gyorgyi Donáth Vereczkey, Tibor Szabó, Norbert Németh y János Szulágyi.

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

ARTICULO SEGUNDO: Negar el privilegio solicitado para las reivindicaciones 1 a 4 de los folios 190 a 191 del expediente, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

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

208



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 19648

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO 28509

Rad. N° 00-33728

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución al doctor Martín Eduardo Torres Cardozo, o a quien haga sus veces, en su calidad de apoderado de Egis Gyogyszergy RT., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio, del cual podrá hacer uso al momento de la notificación o dentro de los cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

APORTE RECIBIDO POR VALOR DE
\$ 7/00 POR CONCEPTO
DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

26 JUL. 2006

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor

MARTIN EDUARDO TORRES CARDOZO

Carrera 7 N° 16 – 56.

Bogotá, D.C.

202021

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