

Señor Jefe
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
Bogotá, D.C.

70 66
SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación: 00858244 00000004 Folios: 2
Fecha (GMB): 2002-12-09 09:10:39
Trámite: 1 000 PATENTES D. REGISTRO/ 538 PETITION
Dependencia: 3829 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Re: Expediente No. 00 58.244
Solicitud de Patente a nombre de
SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION
Código 02 - 01 - 538

En relación con la solicitud contenida en el Expediente de la referencia y, en particular, con la publicación del extracto de la misma en la Gaceta de la Propiedad Industrial No 518 de 30 de Julio de 2002, por medio del presente escrito muy respetuosamente me permito solicitarle se sirva proceder a efectuar el **EXAMEN DE PATENTABILIDAD** de la solicitud aquí contenida

Como consecuencia de esta solicitud, acompaño el comprobante de pago por concepto de la tasa correspondiente, Recibo No 8195102 -

De Usted atentamente,

GERMAN CASTILLO GRAU
T.P. No. 2978 del C.S.J.

1

RC #67

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

NIT : 800176069-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 02 - 81.955
FECHA : DICIEMBRE 6 DE 2002

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Folios: 2
Radicacion: 00050244 00000004
Fecha (HH): 2002-12-09 09:10:39
Tramite: 1 POR PATENTES D 1 REGISTRO/ 530 PETICION
Dependencia: 220 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CASTILLO GRAU Y ASOCIADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	2982723	05/12/2002	1,450,600.00

***** CONCEPTO *****

CANT. HISTORICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-01 SOLICITUDES	85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	318,000.00
	TOTAL :	318,000.00

SON: TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

Carrera 13 No 27-00 Pisos 5, 7 y 10
Conmutador 382 0840
Fax 350 5220
E-mail info@sic.gov.co
www.sic.gov.co
Bogotá, D C , Colombia



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

Radicación No 00 058 244

Título "Método para preparar ácidos ciclohexano-carboxílicos"

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de invención, realizado según lo establece el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se encuentra que

1. Documentos estudiados

Para el presente estudio se tuvieron en cuenta el nuevo capítulo descriptivo comprendido en los folios 4 - 16 y el nuevo capítulo reivindicatorio de los folios 17 - 22 de la solicitud en estudio

2. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en

Las reivindicaciones 1 - 6 se refieren a un procedimiento para preparar un compuesto (I) a partir de un compuesto (A)

Las reivindicaciones 7 - 9 se refieren a un compuesto (A)

Las reivindicaciones 10 - 12 se refieren a un compuesto (B)

Las reivindicaciones 13 - 15 se refieren a un compuesto (C)

La reivindicación 16 se refiere a un procedimiento para preparar un compuesto (C) por reacción de un compuesto (D) con 2-cloroetil-vinil-éter y una base fuerte

La reivindicación 17 se refiere a un procedimiento para preparar un compuesto (I)

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de proporcionar un método para preparar ácidos ciclohexano-carboxílicos.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un procedimiento para preparar un compuesto (I) a partir de un compuesto (A)

El objeto de la invención definido anteriormente se clasificó de acuerdo con la IPC A 61 K 31/275 // 31/185, C 07 C 225/00

También se reivindica prioridad de la Solicitud de Patente de los Estados Unidos 60/147 578 del 06 de agosto de 1999, con respecto a la cual la fecha de presentación de la actual solicitud cumple el plazo máximo permitido

3. Determinación del Estado de la Técnica

El artículo 16 de la decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina que 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*

Solo 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

Considerando que la fecha de presentación de la primera solicitud de patente de la cual se reivindica prioridad es 06 de agosto de 1999, se consultaron las bases de datos y los archivos con que cuenta la entidad con fecha de publicación anterior y no se encontraron documentos que anticipen el objeto de esta solicitud

4. 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"*

En cumplimiento del artículo 14 de la Decisión 486, se procedió a evaluar el cumplimiento de 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 Art 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece *Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. 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*

Solo 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 Art 40

Se encuentra que las anterioridades no mencionan. un procedimiento para preparar un compuesto (I) a partir de un compuesto (A), como el de esta solicitud, de manera que se puede considerar nuevo

Evaluación del nivel inventivo

Conforme al artículo 18 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina donde establece que *"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"

Las reivindicaciones 1 - 6 se refieren a un procedimiento para preparar un compuesto (I) a partir de un compuesto (A)

Las reivindicaciones 7 - 9 se refieren a un compuesto (A)

Las reivindicaciones 10 - 12 se refieren a un compuesto (B)

Las reivindicaciones 13 - 15 se refieren a un compuesto (C)

La reivindicación 16 se refiere a un procedimiento para preparar un compuesto (C) por reacción de un compuesto (D) con 2-cloroetil-vinil-éter y una base fuerte

La reivindicación 17 se refiere a un procedimiento para preparar un compuesto (I)

Comparando el objeto de la solicitud con el estado de la técnica, se observa que los procedimientos y los compuestos que se reivindican tienen nivel inventivo porque para una persona normalmente versada en la materia no era obvia la estructura exacta de los compuestos reivindicados ni los procedimientos para su obtención

Puesto que el Estado del Arte más cercano no sugiere al técnico con conocimientos medios el combinar las enseñanzas de los documentos para lograr los compuestos reivindicados ni los procedimientos para su obtención, el objeto de esta solicitud tiene nivel inventivo

Evaluación de la aplicación Industrial

El Art 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

El artículo 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece Se considerará que una invención es susceptible de aplicación Industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria, la refenda a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

En referencia a las reivindicaciones 7 - 15 se observa que los reivindicados pueden ser producidos en la industria Y en cuanto al procedimiento de las reivindicaciones 1 - , 16, 17, se observa que este puede ser realizado a nivel industrial De manera que el objeto de estas reivindicaciones tiene aplicación industrial

5. Evaluación de la Unidad de Invención

La solicitud mantiene el principio de la Unidad de invención porque sus reivindicaciones pertenecen al mismo campo de la tecnología

6. Es una Invención

Se considera que lo solicitado, de acuerdo con el Art 15 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es una invención porque no se refiere a

a) un descubrimiento, teoría científica o método matemático,

- b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural,
- c) una obra literaria o artística o cualquier otra protegida por el derecho de autor;
- d) planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales,
- e) un programa de ordenadores o el soporte lógico, como tal, ni
- f) una forma de presentar información

7. Excepciones de Patentabilidad

Lo solicitado no constituye una excepción a la patentabilidad, de acuerdo con el Art 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

8. Conclusión

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda conceder el privilegio solicitado para las reivindicaciones 1 - 19 de los folios 17 - 22

Bogotá, D C , Diciembre 1 de 2005

CONCEPTO TÉCNICO 1908	JEFE DIVISIÓN NUEVAS CREACIONES	EXAMINADOR TÉCNICO Código 202007
-----------------------------	---------------------------------------	--

72



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 34307

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO 28394

Rad. N° 00-58244

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:

Que la solicitud de privilegio de patente de invención contenida en el expediente indicado en
la referencia, cumple los requisitos previstos en las disposiciones legales

RESUELVE:

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

" METODO PARA PREPARAR ACIDOS CICLOHEXANO-CARBOXILICOS "

Clasificación IPC: A 61 K 31/275 // 31/185, C 07 C 225/00

Reivindicación(es): 1 a 19

Follo(s): 17 a 22

Titular(es): SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION

Domicilio(s): Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos de América

Inventor(es): Ann M Diederich, Ann Marie Eldridge, Robert J Mills y Vance J
Novak

Prioridad N°: 60/147.578 **Fecha:** 06 de agosto de 1999 **País:** US

Vigente desde: 03 de agosto del 2000 **Hasta:** 03 de agosto del 2020

Sede Centro Carrera 13 No 27-00 Plaza 2, 5, 7 y 10
Sede CAN Tr 40A No. 38-50 Conmutador 3820840
Fax: 382 28 95 Línea 8800-910 165
Web www.sic.gov.co e-mail info@sic.gov.co
Bogotá D C - Colombia

34307



REPUBLICA DE COLOMBIA SUP
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 34307

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO **28394**

Rad N° 00-58244

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 Germán Castillo Grau, o a quien haga sus veces, en su calidad de apoderado de Smithkline Beecham Corporation, 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 personal o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D C , a los **21 DIC 2015**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Doctor
GERMAN CASTILLO GRAU
Carrera 13 N° 37 – 43 Piso 12
Bogotá D C 60003

JAIR RUBIO ESCOBAR

APORTE RECIBIDO POR VALOR DE
S. 100 POR CC. 1-TO
DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS