



TM TAMAYO & ASOCIADOS
INTERNATIONAL PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Trademark
Patent
Health Permit
Software
Commercial Name
Design

Marcas
Patentes
Registros
Soporte Lógico
Nombres Comerciales
Diseños

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicación : 00079741 00000013

Folios : 3

Fecha (MD): 2006-02-28 10:26:27

Trámite : 002 PATENTES 1 REGISTRAR/ 444 REPUESTA

Dependencia: 2000 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Señor

JEFE DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E.

S.

D.

REF: EXPEDIENTE: 00-79741

TITULO : "AMINOACIDOS BICICLICOS COMO AGENTES FARMACEUTICOS"

ACTUACION: RESPUESTA A EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Estimados señores:

CARLOS ORLANDO MAYA RODRÍGUEZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 17.117.818 expedida en Bogotá, Abogado titulado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional No. 17.402 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado de la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY. Según poder debidamente conferido y legalizado, adjunto a las diligencias administrativas de la referencia.

Encontrándome dentro del término legal comparezco para responder el oficio de Requerimiento No. 13971 del Examen de Patentabilidad emanado de esa Oficina, y con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de 2.000 de C.A.N, damos respuesta en los siguientes términos:

1. Claridad de la solicitud:

Para atender el requerimiento y sugerencias del señor examinador respecto a la claridad de la solicitud y según el Art. 30 de la Decisión 486 se modifica el pliego reivindicatorio eliminando el término prolonga para que quede definida y delimitada la materia que se desea proteger.

Carrera 13 A No. 28-38 Mz 2 Bufette 245 Parque Central Bavaria
Tel. (57 1) 341 9841 - FAX (57 1) 338 8592 - Cel. (315) 317 1181
E-mails: consultas@tmtamayo.net, carlos.tamayo@tmtamayo.net
www.tmtamayo.com / Bogotá D.C., COLOMBIA, S.A.



TM TAMAYO & ASOCIADOS
INTERNATIONAL PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Trademark
Patent
Health Permit
Software
Commercial Name
Design

Patentes
Registros Sanitarios
Soporte Lógico
Nombres Comerciales
Diseños

397

Por lo anterior presentamos un nuevo pliego reivindicatorio que se compone de 3 reivindicaciones, con un contenido que se ajusta a los límites impuestos por la memoria descriptiva original, por lo que no exceden el alcance de la invención.

De acuerdo con el nuevo pliego reivindicatorio, la presente invención cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos en el Art. 14 de la Decisión 486/2000 de la C.A.N., en el sentido de Novedad, Nivel inventivo y Aplicación Industrial.

En consecuencia, ruego a usted dar por subsanado dicho requerimiento y ordenar lo pertinente con el fin de que el expediente en mención siga su curso normal.

NOTIFICACIONES

Mi poderdante y yo recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi Oficina de Abogado ubicada en la Carrera 13A No. 28-38 Ofc. 246 MZ. 2 Parque Central Bavaria de la ciudad de Bogotá D.C.

Del señor Jefe,

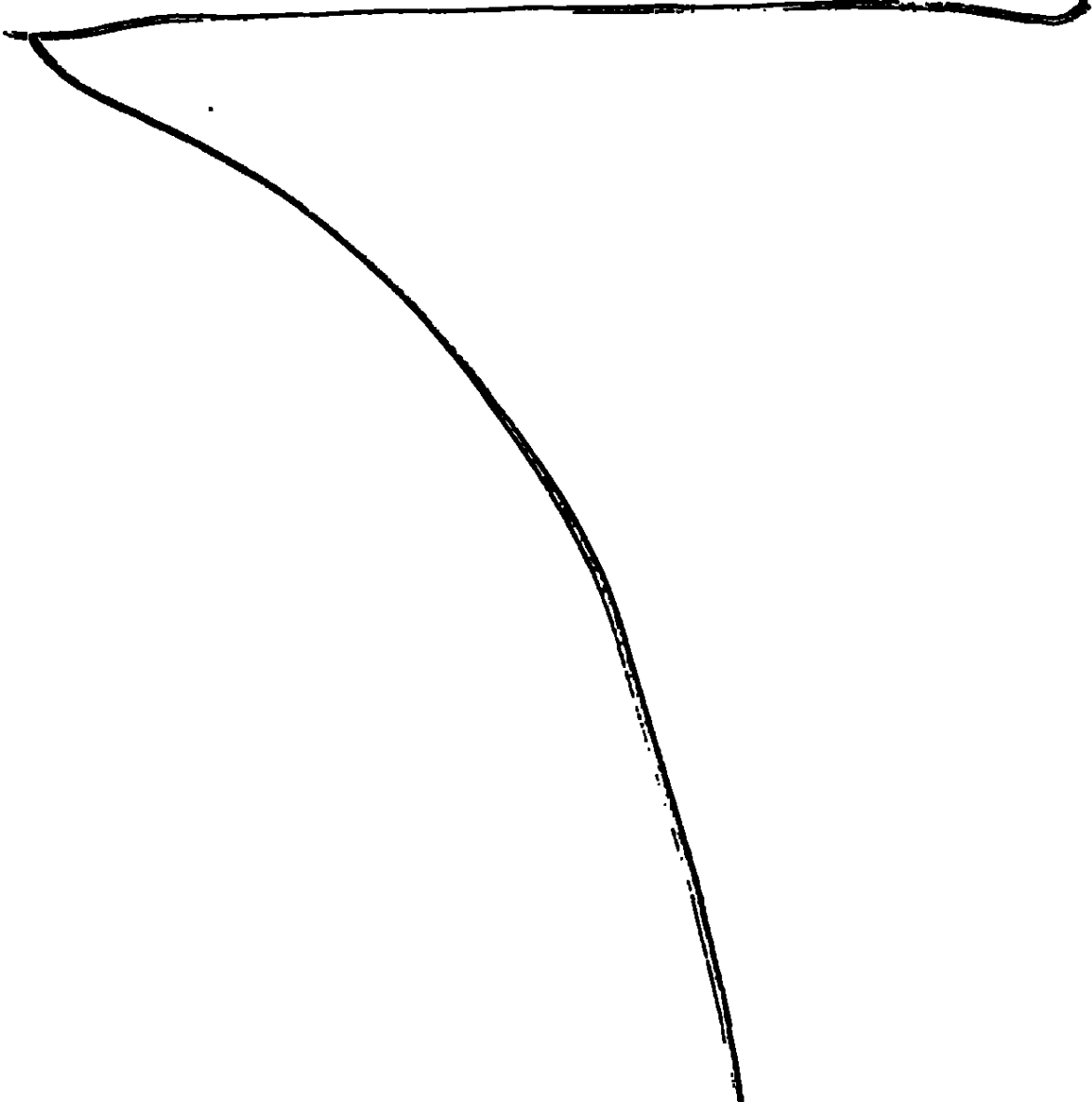

CARLOS ORLANDO MAYA RODRIGUEZ

No. 17.117.818 expedida en Bogotá,

T.P No. 17.402 del C.S.J.

Carrera 13 A No. 28-38 Mz 2 Bufette 245 Parque Central Bavaria
Tel. (57 1) 341 9841 - FAX (57 1) 336 8592 - Cel. (315) 317 1181
E-mails: consultas@tmtamayo.net, carlos.tamayo@tmtamayo.net
www.tmtamayo.com / Bogotá D.C., COLOMBIA, S.A.

398
~~402~~
402REIVINDICACIONES

1. El compuesto aminoácido bicíclico acético (1 α ,3 α ,5 α) (3-aminometil-biciclo-[3.2.0]hept-3-il)ácido, o una sal del mismo aceptable a nivel farmacéutico.
 2. El compuesto tal como se reivindica en la reivindicación 1, o una sal del mismo aceptable a nivel farmacéutico como medicamento.
 3. Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende un compuesto tal como se reivindica en la reivindicación 1, o una sal del mismo aceptable a nivel farmacéutico y un portador aceptable a nivel farmacéutico.
- 

403
- 399

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

Radicación No.00-79741

Clasificación Internacional de Patentes: A61K31/195

Concepto Técnico No.

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados:

- ◆capítulo descriptivo, folios 9 a 103;
- ◆capítulo reivindicatorio modificado, folio 402;
- ◆1° examen de forma, folios 183;
- ◆respuesta técnica al 1° examen de forma, folios 187 a 188;
- ◆solicitud de la cual se reivindica prioridad, junto con su traducción, folios 194 a 358;
- ◆2° examen de forma, folio 383;
- ◆solicitud del examen de patentabilidad 385 y 386;
- ◆Examen de patentabilidad, folios 398 y 399;
- ◆Respuesta técnica, folios 400 a 402.

Objeto de la invención:

El título de la invención es "AMINOACIDOS BICÍCLICOS COMO AGENTES FARMACEUTICOS"

El objeto de la presente solicitud se refiere al compuesto aminoácido bicíclico, ácido (1 α , 3 α , 5 α)(3-aminometil-biciclo-[3.2.0]hept-3-Il acético.

Evaluación de los requisitos de patentabilidad:

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

En cumplimiento del artículo 14 de la Decisión 486, se procedió a evaluar los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial con el fin de establecer la patentabilidad de la invención reivindicada en la solicitud en estudio

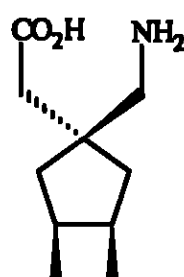
400 397
401

en las reivindicaciones 1 a 3 folio 395, consultada la fuente de información con que cuenta este despacho, se encontró documentos que son relacionados con la materia reclamada, FR2294697 y FR2052979.

Evaluación de la novedad:

El artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que: *"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica"*.

En la solicitud en estudio se reclama el compuesto ácido (1 α , 3 α , 5 α)(3-aminometil-biciclo-[3.2.0]hept-3-il acético de formula:



-En el estado de la técnica existen los documentos, FR2294697 y FR2052979 publicados antes de la fecha de prioridad establecida, que se relacionan con los compuestos de la presente solicitud, sin que afecten la novedad de la presente solicitud en estudio, relacionada con ácido (1 α , 3 α , 5 α)(3-aminometil-biciclo-[3.2.0]hept-3-il acético, el compuesto de la presente solicitud son nuevos, por lo tanto cumple con el requisito exigido en el artículo en referencia.

Evaluación del Nivel Inventivo:

El art. 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: *"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."*

No se encontró el ácido (1 α , 3 α , 5 α)(3-aminometil-biciclo-[3.2.0]hept-3-il acético de la solicitud en estudio y para una persona del nivel medio no le es posible derivar la invención del estado de la técnica, tomando compuestos análogos y conocidos que pudiesen tener el mismo efecto terapéutico, por lo tanto la oficina considera que la invención tiene nivel inventivo, cumpliendo con el requisito del art. 16.

Evaluación de la Aplicación Industrial:

El art. 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 referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.*"

Los compuestos de la presente solicitud son susceptibles de la síntesis de los compuesto ácido (1 α , 3 α , 5 α)(3-aminometil-biciclo-[3.2.0]hept-3-Il acético, en las cantidades requeridas por la industria farmacéutica, para producir medicamentos, por lo tanto se considera que tiene aplicación industrial.

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda **Conceder** el privilegio solicitado para las 1 a 3 folio 395. 402

Bogotá, D. C., 20 de abril de 2006.

CONCEPTO TÉCNICO No. 658	JEFE DE DIVISIÓN NUEVAS CREACIONES	EXAMINADOR TÉCNICO Código No. 202012
------------------------------------	---	--

402



**REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN 10565

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO 28592

Rad. Nº 00-79741

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 00079741 del día 19 de octubre 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 398 y 399 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 00079741 00000013 del 28 de febrero del 2006, atendió oportunamente el requerimiento formulado, presentando nuevo folio 402, 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 3 contenidas en el folio 402, 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. 39-50 Correo: 382040
Fax: 382 28 98. Línea 9800-810 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

10565

403



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10565

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO 28592

Rad. N° 00-79741

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

" AMINOACIDOS BICICLICOS COMO AGENTES FARMACEUTICOS "

Clasificación IPC: A 61 K 31/195.

Reivindicación(es): 1 a 3 **Folio(s):** 402.

Titular(es): WARNER LAMBERT COMPANY.

Domicilio(s): Morris Plains, Tabor Road, New Jersey, Estados Unidos de América.

Inventor(es): David Clive Blakemore y Jean – Marie Receveur.

Prioridad N°: 60/160,725 **Fecha:** 20 de octubre de 1999 **País:** US.

Vigente desde: 19 de octubre del 2000 **Hasta:** 19 de octubre del 2020

ARTICULO SEGUNDO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en 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 Orlando Maya Rodríguez, o a quien haga sus veces, en su calidad de apoderado de Warner Lambert Company., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio, del cual podrá

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 39-60 Compuador: 3620640
Fax: 362 26 65. Línea 9900-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 10565

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

APORTE RECIBIDO POR VALOR DE
0 1/00 POR CONCEPTO
DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS

Rad. N° 00-79741

28592

hacer uso al momento de la notificación o dentro de los cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

27 ABR. 2006

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor

CARLOS ORLANDO MAYA RODRIGUEZ
Carrera 13 A N° 28 - 38 Mz 2 Bufeta 245.
Parque Central Bavaria.
Bogotá, D.C. (r)

20021

*Superintendencia de Industria y Comercio**Oficina de Patente de Invención a:**Warner Lambert Company.**Morris Plains, New Jersey, Estados Unidos de America**A la Creación denominada:**"Aminoácidos bicíclicos como agentes farmacéuticos"**Inventor(es):**David Elise Blakemore**Jean-Marie Becoover**Certificado No. 28592**Clasificación Internacional: A61K 31/195*
*de Patentes**3 Reivindicaciones*
Vigente Desde: 19/10/2000
*Hasta: 19/10/2020**Prioridad No. US 60/160,725 20/10/1999*

Que la solicitud de Patente de Invención No 0 79741 cumple con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, Resolución No. 10565 de 27/04/2006, en testimonio de ello se estampó la firma del funcionario competente y el sello de esta Entidad.

Superintendente de Industria y Comercio