

Señor

SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: P1.-PHARMACIA & UPJOHN COMPANY.-Expediente No.
01-009.443.-

1. Me refiero al asunto de la referencia.
2. Por medio del presente, atentamente me permito manifestar que hubo un **cambio** de apoderado para todos los asuntos de la Propiedad Industrial en Bogotá de la sociedad **PHARMACIA & UPJOHN COMPANY.**
3. En consecuencia, atentamente solicito a ese Despacho reconocirme personería en este asunto, de conformidad con la sustitución de poder adjunta, otorgada a favor de la SUSCRITA.
4. Por lo tanto, ruego a usted notificarme de las providencias expedidas dentro de este expediente y notificadas al anterior apoderado, que actualmente se encuentran pendientes de cumplimiento o de respuesta.
5. Solicito a ese Despacho proceder de conformidad.

Atentamente,


ALICIA LLOREDA RICAURTE
T.P. 53.215
Código 231

128,126

Señor
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. _____ S. _____ D. _____

Ref: P1.-PHARMACIA & UPJOHN COMPANY.Expediente No.
01-009.443.-

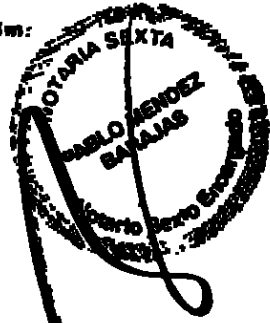
Yo, **JOSE ANTONIO LLOREDA**, mayor de edad y vecino de esta ciudad, abogado titulado e Inscrito, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en mi carácter de Representante Legal en Bogotá para asuntos relacionados con la propiedad industrial de **PHARMACIA & UPJOHN COMPANY** sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en Kalamazoo, Estado de Michigan, Estados Unidos de América, tal y como consta en este expediente, atentamente manifiesto a usted que **SUSTITUYO** el poder a mi conferido a la doctora **ALICIA LLOREDA RICAURTE**, abogada titulada e inscrita, identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.690.713 de Usaquén y tarjeta profesional No. 53.215, para que continúe representándola en el expediente de la referencia.

De conformidad con el artículo 66 del C.P.C., manifiesto bajo la gravedad de juramento que los demás apoderados citados en el documento otorgado a mi favor no desean ejercer el poder a ellos conferido.

El mencionado apoderado tendrá las mismas facultades a mi conferidas, en especial, renunciar, recibir, sustituir, desistir, presentar recursos, conciliar, transigir, y en fin, para todo lo que se encamine a la correcta defensa de los intereses de la sociedad en cuyo nombre hablo.

Atentamente, **SEXTA DE BOGOTA**
RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL
Bogotá, D.C. **25 AGO 2004**
Ante mi **PABLO MENDEZ BARAJAS** **JOSE ANTONIO LLOREDA**
NOTARIO SEXTO(E) DEL CIRCULO DE T.P. 10784
BOGOTA Código 231
Comparecieron: *Jose Antonio Lloreda*
quien (es) exhibió(aron) la(s) C.C.
y declaró(aron) que la(s) ...
en el presente documento ... y
... se firman esta diligencia y se imprimen:

JOSE ANTONIO LLOREDA
C.C. No.17.159.681 de Bogotá



129

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 01-9443

**EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION
FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 527, DE
FECHA 30 DE ABRIL DE 2003, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA LEY
EXPIRA EL 29 DE JULIO DE 2003.**

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud calga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI _____ NO X _____

28

130

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

2020/
Bogotá, D.C.,

D ctor(a)
Alicia Lloreda Ricaurte
Apoderado(a)

Oficio N° 8361

REFERENCIA	Radicación	01 9443
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Folios	006

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de invención N° 01 9443, realizado según el artículo 45 de la decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina, se notifica:

1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS:

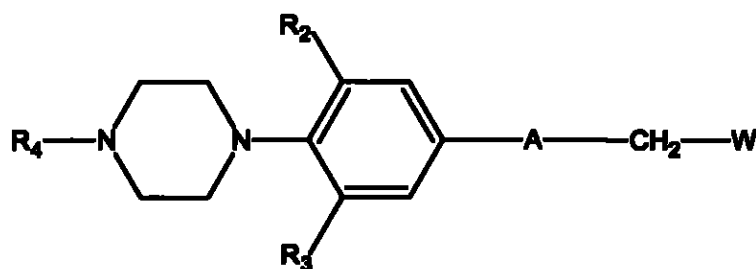
- El resumen y el capítulo descriptivo de la solicitud en los folios 6 y 7 a 18 respectivamente.
- Los ejemplos que ilustran la invención en los folios 19 a 41.
- Las cláusulas 1 a 20 relacionadas en el capítulo reivindicatorio de la solicitud que se encuentran en los folios 42 a 47.
- El primer examen de forma realizado a la solicitud de oficio No. 1013, que se encuentra en el folio 53.
- La respuesta al primer examen de forma, allegada mediante memorial de fecha 30/05/2001 que se encuentra en los folios 56 a 122.
- La copia de la solicitud original mediante la cual se reivindica prioridad de Estados Unidos US60/181.640 de 10/02/2000 en los folios 74 a 116, junto con su traducción correspondiente en los folios 60 a 73, allegada mediante memorial de fecha 30/05/2001.
- La solicitud de examen de patentabilidad junto con el pago de la tasa correspondiente, allegada mediante memorial de fecha 19/09/2003, que se encuentra en los folios 125 y 126.

2. OBJETO DE LA INVENCION:

La solicitud hace referencia a un **"Tioamidas de oxazolidinona con substituyentes de piperazín-amida"**.

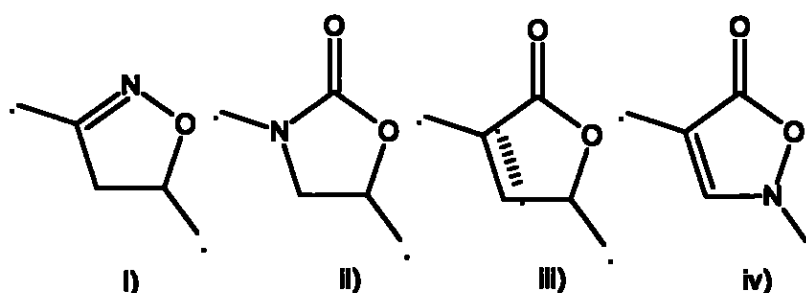
• **Reivindicaciones 1 a 13:**

Se revelan un compuesto de fórmula (I):

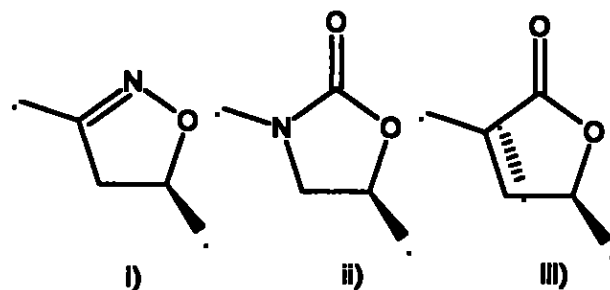


O su sal farmacéuticamente aceptable en donde:

A es una estructura tipo: I), II), III) o IV)



Se reclama en particular la protección sobre los compuestos de fórmula (I) en donde A tiene una configuración óptica particular:



En particular se reivindican los compuestos:

N-(((5S)-3-(3-fluoro-4-(4-[2-(metilsulfonil)acetil]-1-piperazinil)fenil)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-il)metil)propantioamida

N-(((5S)-3-(3-fluoro-4-(4-[2-(metilsulfonil)acetil]-1-piperazinil)fenil)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-il)metil)propantioamida

N-(((5S)-3-(3-fluoro-4-(4-[2-(metilsulfonil)acetil]-1-piperazinil)fenil)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-il)metil)propantioamida

N-(((5S)-3-(4-(4-etantioil-1-piperazinil)-3-fluorofenil)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-il)metil)propantioamida

N-(((5S)-3-(4-(4-ciano-1-piperazinil)-3-fluorofenil)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-

il)metil)propantioamida

N-(((5S)-3-(3-fluoro-4-{4-[2-((2-metoxietoxi)carboniloxi)acetil]-1-piperazinil}fenil)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-il)metil)propantioamida

N-(((5S)-3-[3-fluoro-4-(4-plruvoil-1-piperazinil)fenil]-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-il)metil)propantioamida

- **Reivindicaciones 14 a 19:**

Se reivindica el uso de un compuesto de fórmula (I) como se indica en la cláusula 1 para la fabricación de compuestos medicinales destinados al tratamiento de infecciones microbianas en un mamífero.

En particular se reivindica el uso en el que dicho compuestos se administra al mamífero en una cantidad de entre aproximadamente 0,1 hasta 100mg/kg de peso corporal/día, en particular en cantidades entre 1 hasta aproximadamente 50mg/kg de peso corporal/día, por vía oral, parenteral, transdérmica, o tópica, en una composición farmacéutica.

Más específicamente se reivindica el uso para el tratamiento de infecciones bacterianas en donde la infección es una infección de la piel o una infección de los ojos.

- **Reivindicación 20:**

Se reclama una composición farmacéutica que comprende un compuesto acorde con la cláusula 1 y un excipiente farmacéuticamente aceptable.

Una vez catalogada la invención ésta se clasificó en la sección: A 61 K ³¹/₄₀₈// ³¹/₄₂ de la Clasificación Internacional de Patentes.

3. CLARIDAD Y SUFICIENCIA DE LA SOLICITUD:

El artículo 30 de la Decisión 486 contempla 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 el lenguaje utilizado para definir los radicales que sustituyen algunas posiciones de la estructura química de la fórmula (I), se recomienda al interesado realizar la traducción correcta de los sustituyentes, porque en el caso de sustituyentes como R₁ para el cual es posible seleccionar grupos como NHC₁₋₄ alquilo, no se entiende sólo que corresponda a un grupo amino sustituido por una cadena carbonada de 1 a 4 átomos, por el contrario la forma como se transcribe el grupo en el folio 42, da lugar a pensar que puede ser un grupo amino sustituido por una cadena carbonada de 1 a 4 átomos que además tiene grupos alquilo sustituyendo la cadena carbonada.

Esta situación ocurre con todos los grupos descritos para los radicales R₁, R₂ y R₃, R₄ y R₅, R₇, R₈, R₉, R₁₂ y R₁₃ y definidos en la cláusula 1. Por esta razón se recomienda al interesado revisar la traducción correcta de los grupos en mención para dar lugar a

una interpretación inequívoca del alcance de la invención.

- ✓ Entorno a la suficiencia del capítulo descriptivo, se requiere al interesado para que señale el aparte de la descripción en el que se hace referencia a compuestos con núcleos de fórmula (I) para los cuales el radical A toma las connotaciones i), ii) y iv), porque de los ejemplos que ilustran la invención sólo es posible extraer la modalidad ii) para A.

4. ES UNA INVENCION:

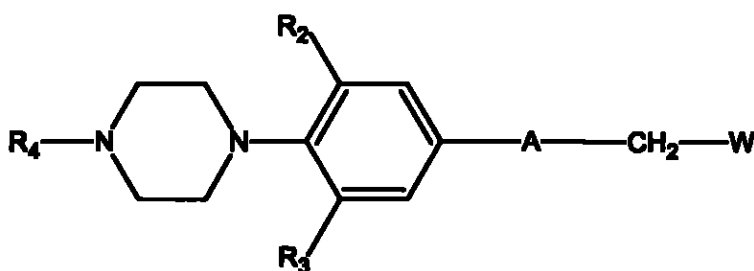
El artículo 14 de la Decisión 486 establece que: *"Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial"*.

Las cláusulas 14 a 19 de la solicitud hacen referencia a objetos que no se encuentran definidos en el artículo 14 de la Decisión 486, el cual contempla que solo se otorgarán patentes para las invenciones que correspondan a un producto o un procedimiento en cualquiera de los sectores tecnológicos, excluyendo de esta manera la posibilidad de otorgar privilegios de patente para aquellos objetos que definan el uso de los productos o de los procedimientos. Así las cosas, se recomienda al interesado eliminar las cláusulas señaladas del alcance de su invención.

5. EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE INVENCION:

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

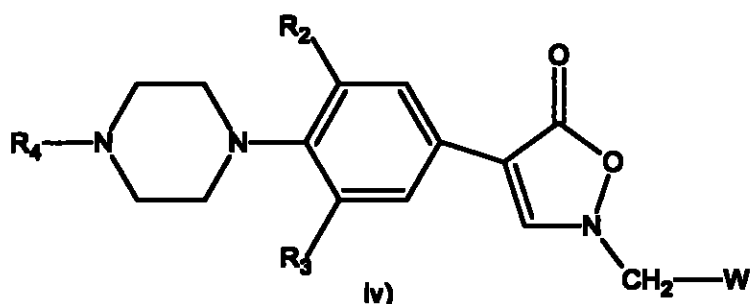
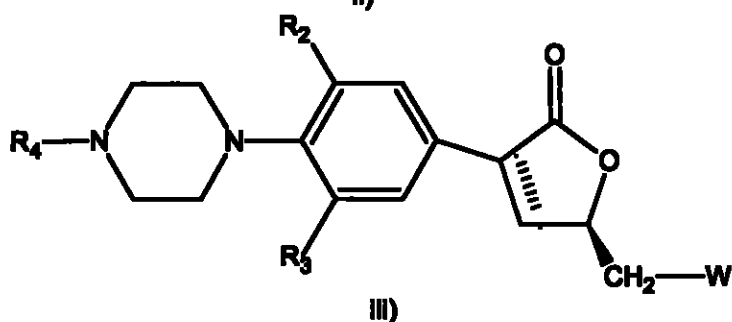
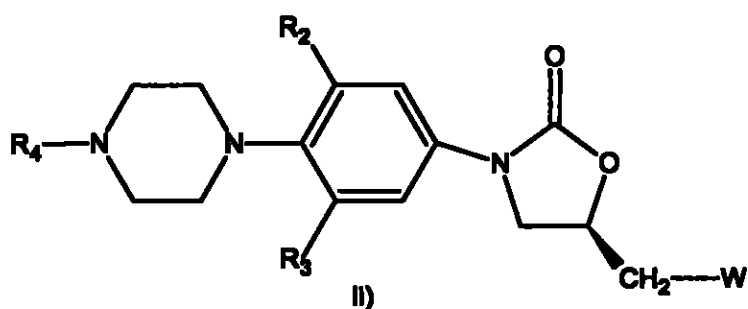
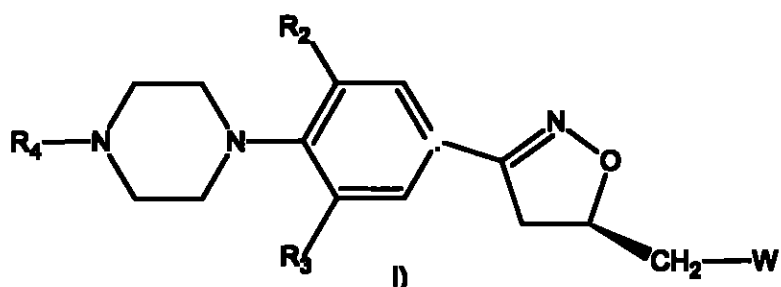
La cláusula 1 define la fórmula estructural:



como el objeto central sobre el cual se reclama protección, no obstante cuando se estudian las posibilidades sobre las cuales se mueve A, es decir las diferentes connotaciones que toma el radical, se encuentra que existe más de un concepto inventivo entorno a la solicitud, porque cada vez que varía el significado del radical A se obtiene una fórmula (I) diferente que en sí misma constituye una característica esencial, característica particular, diferenciada y no extrapolable a otro conjunto de compuestos que tome dentro de su fórmula estructural un significados diferente para A.

Entonces, como existen cuatro posibles radicales dentro de los que fluctúa A, existirán cuatro grupos de compuestos o conceptos inventivos entorno a las cuatro

fórmulas (I) posibles:



Teniendo en cuenta el hecho señalado y que además las modalidades particulares de la invención, reclamadas en las cláusulas 9, 10, 11, 12 y 13 presentan núcleo de 2-oxo-oxazolidinas como las descritas en II), y que las fórmulas de A descritas en i), iii) y iv) no se encuentran en las cláusulas señaladas y tampoco en el aparte descriptivo de la solicitud –sección de ejemplos folios 19 a 41 –, se requiere al solicitante para que haga claridad entorno al verdadero alcance de su invención, la suficiencia de la descripción realizada para que pueda reclamar los núcleos no ejemplificados y la característica novedosa e inventiva que realmente cubra los compuestos de la invención y que constituye el concepto inventivo de la materia reclamada.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación de la presente comunicación. En caso

133

135

de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo 5 del título primero de la Circular Única N° 10 de 2001

Alix Carmenza Céspedes de Vergel
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 03 AGO. 2006

CONCEPTO TÉCNICO Número 01192	EXAMINADOR TÉCNICO Código 202044
---	--

134

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RADICACIÓN: 1-8443

EDICTO No. 19655

**LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:**

Que esta Superintendencia profirió Resolución No. 32750 de 30-NOV-2006. Que el contenido de la parte resolutive es como sigue: El Superintendente de Industria y Comercio.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención para la solicitud correspondiente a "TIOAMIDAS DE OXAZOLIDINONA CON SUBSTITUYENTES DE PIPERAZIN-AMIDA".

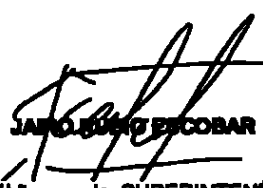
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Alicia Llorada Ricaurte, o a quien haga sus veces, en su calidad de apoderada de Pharmacia & Upjohn Company, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición interpuesto ante el Superintendente de Industria y Comercio, al momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

30 NOV. 2006

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIME LUIS ESCOBAR

Para notificar a los interesados, se fija el presente EDICTO en lugar visible al público en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por el término de (10) diez días hábiles contados a partir de las 8:00 a.m. de hoy.

Secretaría General Ad-Hoc 15-DIC-2006

Este edicto se desfija hoy 29-DIC-2006 a las 4:30 p.m.

Secretaría General Ad-Hoc

EDICTO No. 19655