

103
107

SEÑORES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicacion : 00098240 00000005

Folios: 2

Fecha (AMB): 2003-11-10 08:43:14

Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

REF

EXPEDIENTE No. :00098240/

SOLICITANTE : PHARMACIA AB

PATENTE : PROCESOS E INTERMEDIARIOS
NOVEDOSOS

SOLICITUD FECHA: DICIEMBRE 28, 2000

ASUNTO: SOLICITUD ESTUDIO DE FONDO

DILIA RODRÍGUEZ D'ALEMAN, en mi condición de apoderada de la Sociedad solicitante, por el presente escrito atentamente solicito a Usted que habiéndose surtido la publicación de la presente solicitud, en la Gaceta de la Propiedad Industrial N°.528 de fecha Mayo 30, 2003 se proceda con el estudio de Fondo.

Para tal fin me permito anexar la tasa correspondiente.

Agradezco continuar con el presente trámite.

Señor Jefe,


DILIA RODRÍGUEZ D'ALEMAN
T.P.No. 20824 del CSJ

P-398

Anexo tasa No. 03-81.035 de Nov-6-2003

106
108

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 00090240 00000005 Folios: 2
Fecha (AMD): 2003-11-10 08:43:14
Trámite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 530 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 03 - 81,035
FECHA : NOVIEMBRE 6 DE 2003

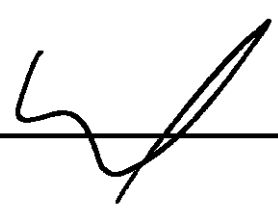
***** C O N S I G N A C I O N *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CLARKE MODET Y CO. COLOMB	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	14329293	06/11/2003	3,970,000.00

***** C O N C E P T O *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01	SOLICITUDES	
		85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	335,000.00
		TOTAL :	335,000.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

109

105

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 00-98240

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 528, DE

FECHA 30 DE MAYO DE 2003, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA LEY

EXPIRA EL 29 DE AGOSTO 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 caiga 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**

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

2020/
Bogotá, D.C.,

**Doctor
Dilia María Rodríguez D'Aleman
Apoderado
PHARMACIA AB**

Oficio N° 5869

REFERENCIA	Radicación	00 98240
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Folios	015

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de invención N° 00 98240, realizado según el artículo 45 de la decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina, se notifica:

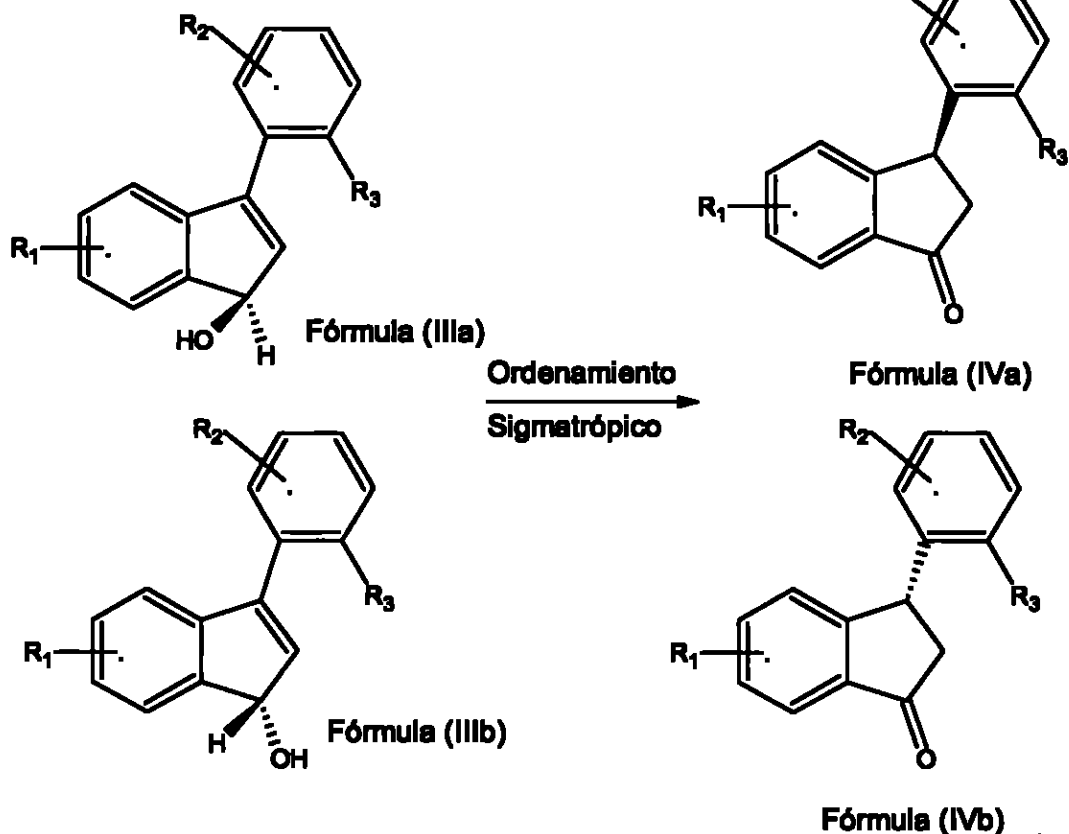
1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS:

- El resumen y el capítulo descriptivo de la solicitud en los folios 22 a 23 y 4 a 11 respectivamente.
- Los ejemplos que ilustran la invención en los folios 12 a 15.
- Las cláusulas 1 a 10 relacionadas en el capítulo reivindicatorio de la solicitud que se encuentran en los folios 16 a 21.
- La copia de la solicitud original mediante la cual se reivindica prioridad de Suecia SE9904850-8 de 30/12/1999 en los folios 30 a 53, junto con su traducción correspondiente en los folios 54 a 78.
- El memorial de fecha 13/03/2001, mediante el cual se informa el cambio de nombre de la sociedad solicitante anteriormente denominada PHARMACIA & UPJOHN AB, en los folios 79 a 92.
- El primer examen de forma realizado a la solicitud de oficio No. 0808, que se encuentra en el folio 93.
- La respuesta al primer examen de forma, allegada mediante memorial de fecha 29/05/2001 que se encuentra en los folios 94 a 105.
- La solicitud de examen de patentabilidad junto con el pago de la tasa correspondiente, allegada mediante memorial de fecha 10/11/2003, que se encuentra en los folios 107 y 108.

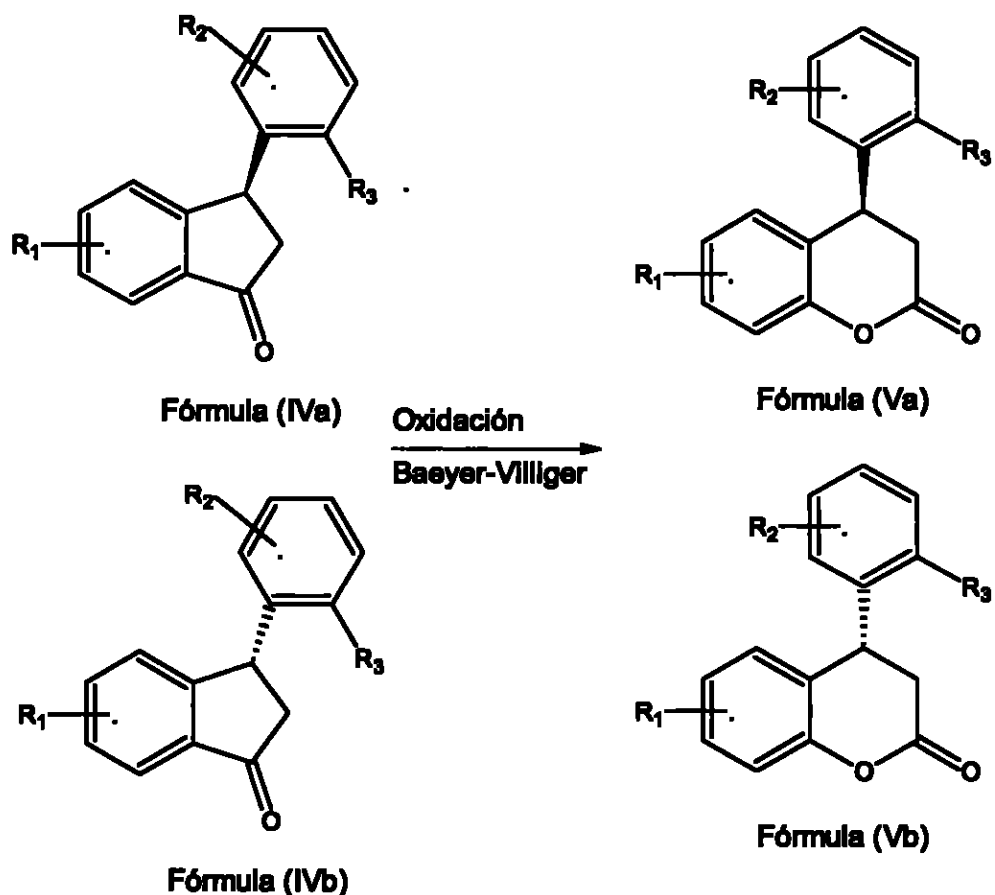
2. OBJETO DE LA INVENCION

La solicitud hace referencia a un ***"Proceso e Intermediarios novedosos"***

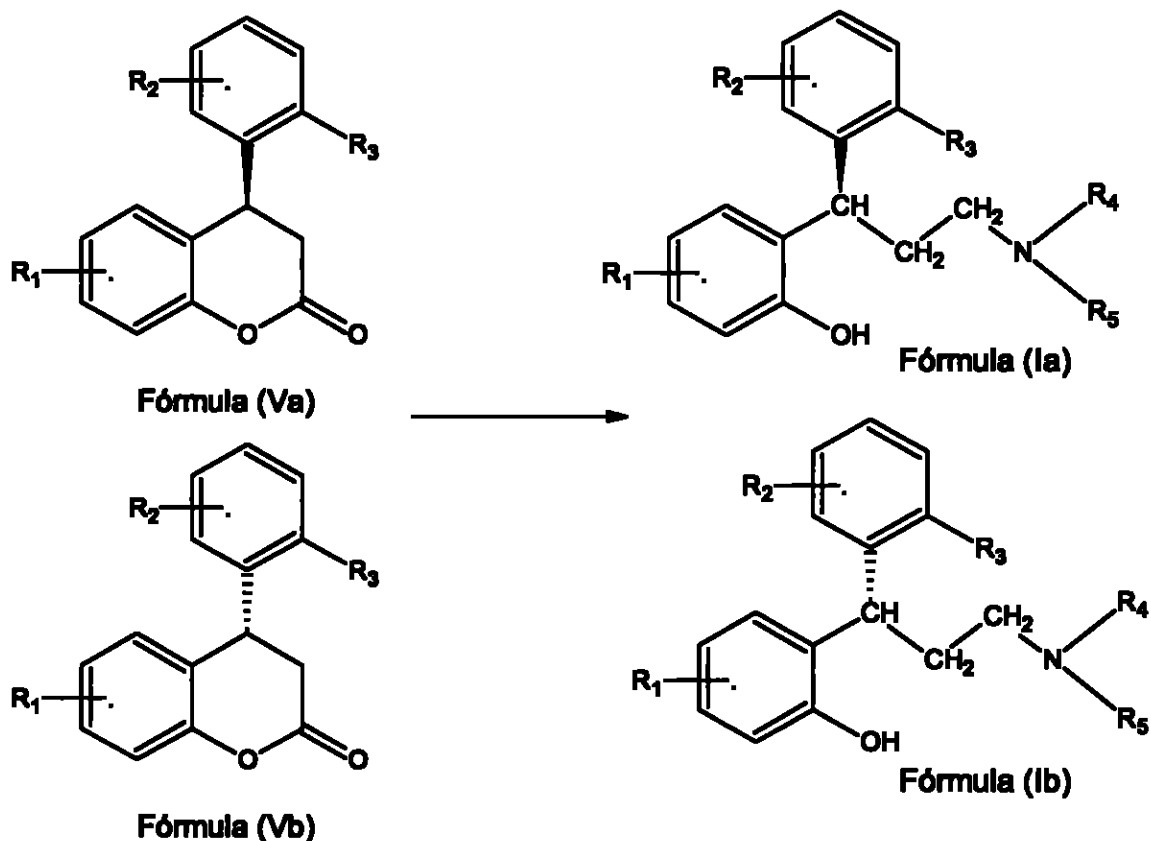
- b) Someter el compuesto de fórmula (IIIa) o (IIIb) a un reordenamiento sigmatrópico para formar el correspondiente compuesto enriquecido enantioméricamente de fórmula (IVa) o (IVb):**



c) someter el compuesto de fórmula (IVa) o (IVb) a una oxidación Baeyer-Villiger para formar el correspondiente compuesto enriquecido enantioméricamente de fórmula general (Va) o (Vb)



d) convertir el compuesto de fórmula (Va) o (Vb) para formar el correspondiente compuesto enriquecido enantioméricamente de fórmula (Ia) o (Ib), y

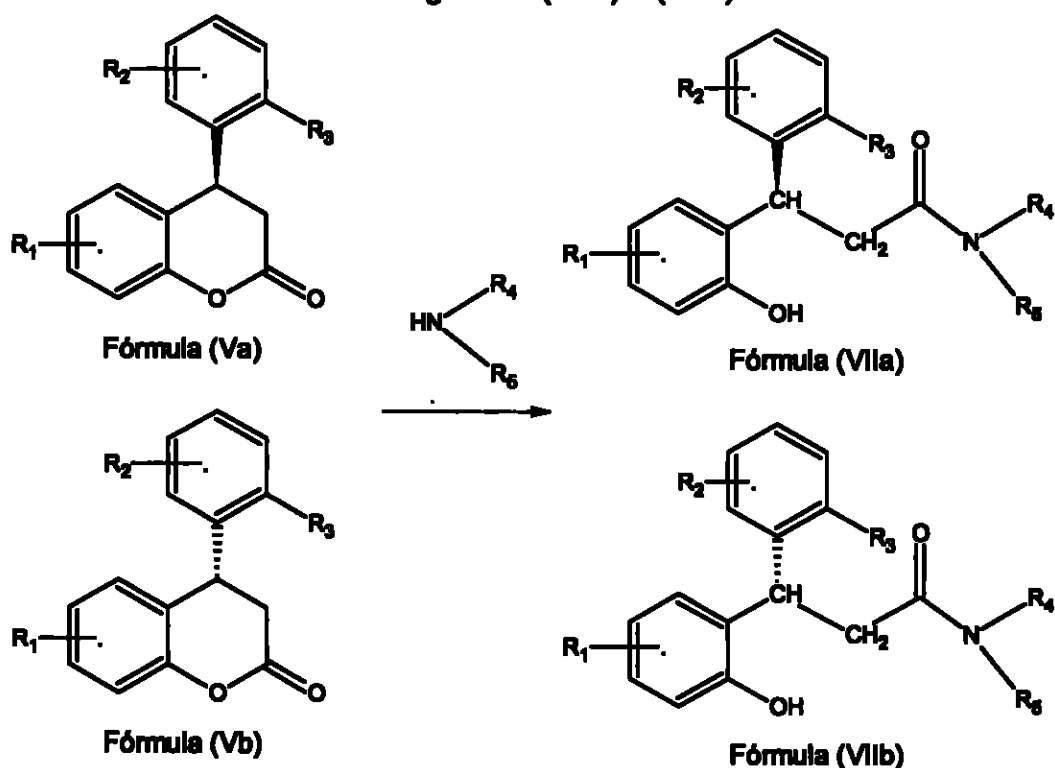


e) Optativamente, convertir el compuesto de fórmula (Ia) o (Ib) en una sal del mismo.

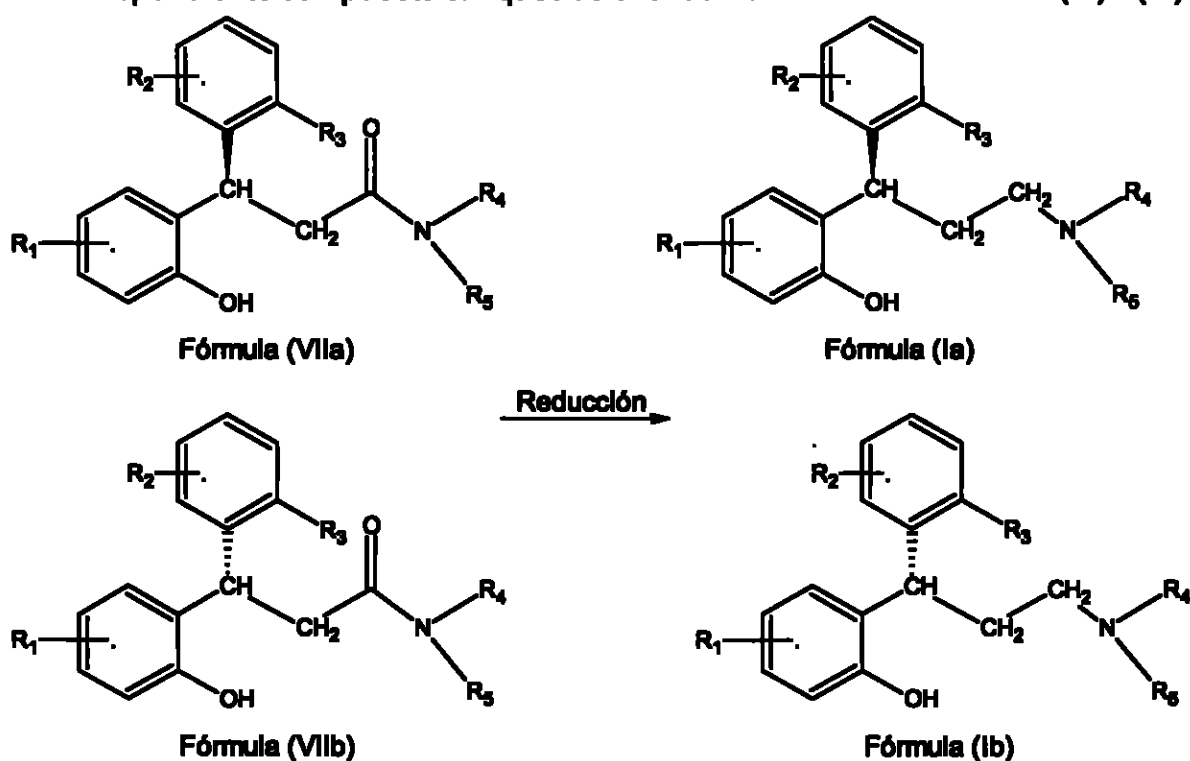
• **Reivindicaciones 2 y 3:**

Se reclama el proceso acorde con la cláusula 1 que se caracteriza porque el paso d) comprende:

d1) hacer reaccionar el compuesto de fórmula (Va) o (Vb) con una amina de fórmula general (VI), para formar el correspondiente compuesto enriquecido enantioméricamente de fórmula general (VIIa) o (VIIb).



d2) reducir la función carbonilo en el compuesto de fórmula (VIa) o (VIb) para formar el correspondiente compuesto enriquecido enantioméricamente de fórmula (Ia) o (Ib).

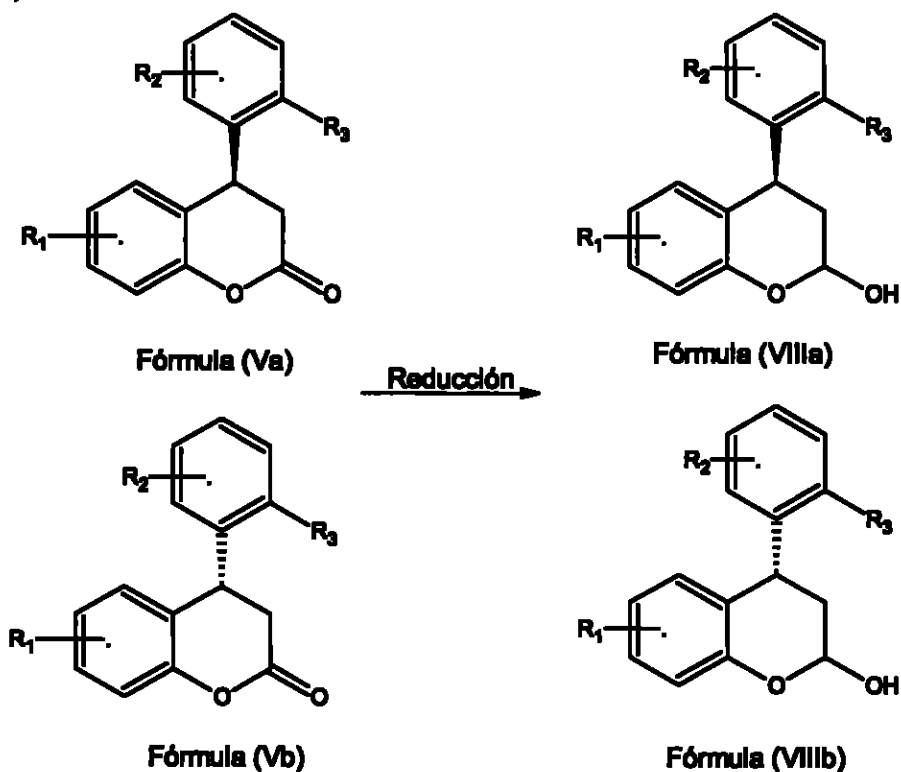


En particular se reclama el proceso caracterizado porque los pasos d1) y d2) se llevan a cabo de forma simultánea en un solo paso.

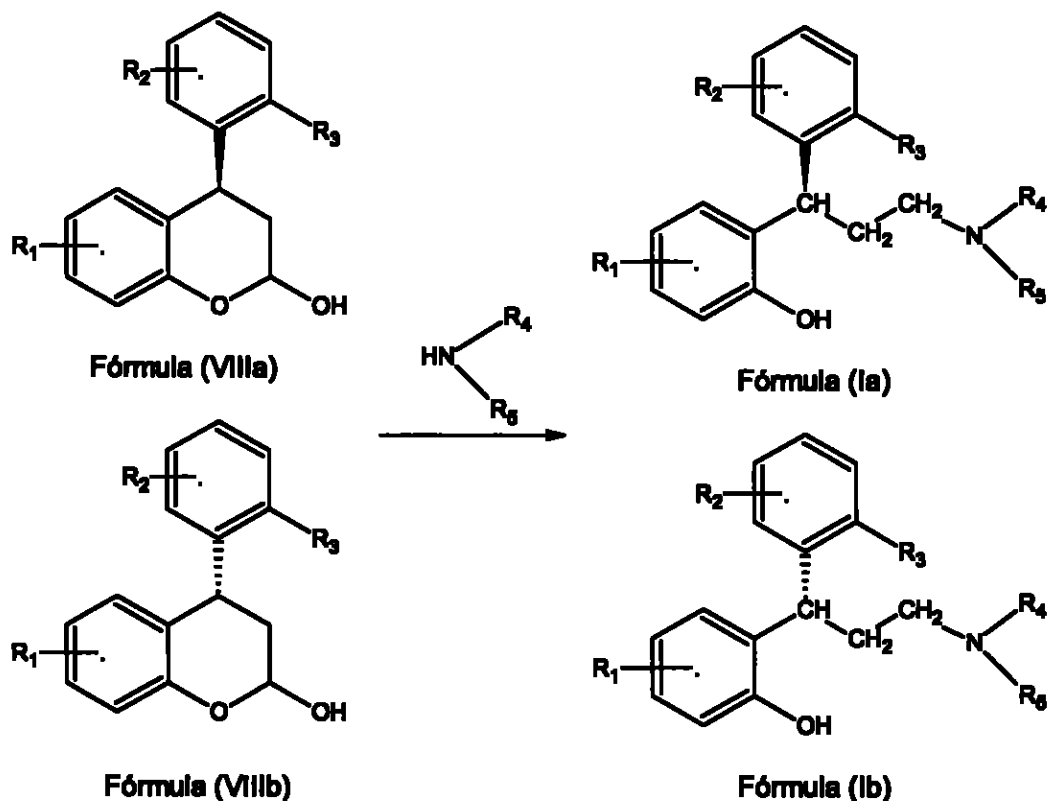
• **Reivindicación 4:**

Se reivindica el proceso de acuerdo con la cláusula 1 que se caracteriza porque el paso d) comprende:

d1') reducir el compuesto de fórmula (Va) o (Vb) para formar el correspondiente compuesto hidroxil enriquecido enantioméricamente de fórmula general (VIIIa) o (VIIIb).



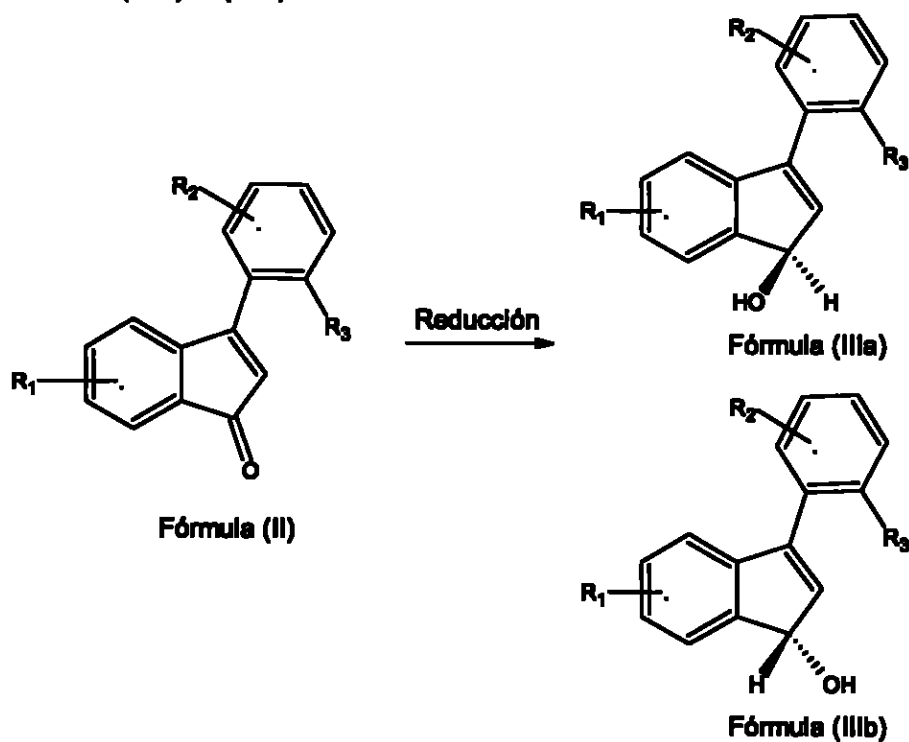
d2') aminor de forma reductiva el compuesto hidroxilo de fórmula (VIIIa) o (VIIIb) con la amina de fórmula (VI) para formar el correspondiente compuesto enriquecido enantioméricamente de fórmula (Ia) o (Ib).



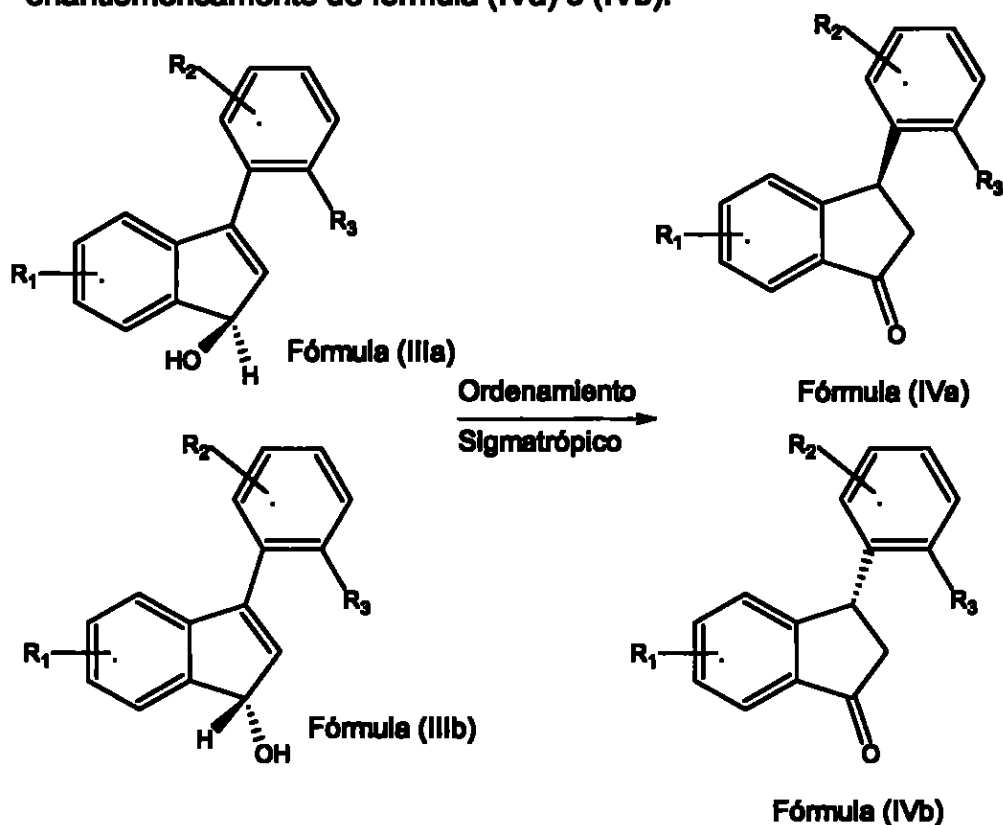
• Reivindicación 5:

Se reivindica un proceso para la preparación enantioselectiva de un compuesto de fórmula general (Va) o (Vb), donde dicho proceso comprende:

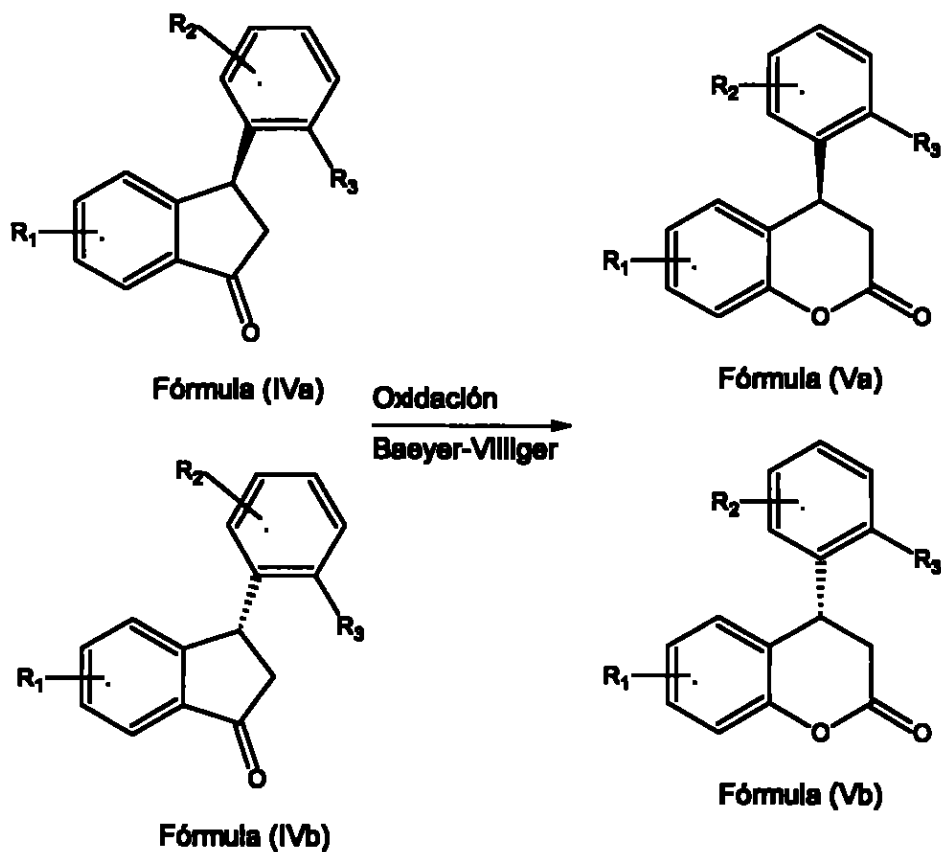
- a) reducir enantioselectivamente la función carbonilo en un compuesto de fórmula (II), para formar un compuesto enriquecido enantioméricamente de fórmula (IIIa) o (IIIb):



- b) Someter el compuesto de fórmula (IIIa) o (IIIb) a un reordenamiento sigmatrópico para formar el correspondiente compuesto enriquecido enantioméricamente de fórmula (IVa) o (IVb):

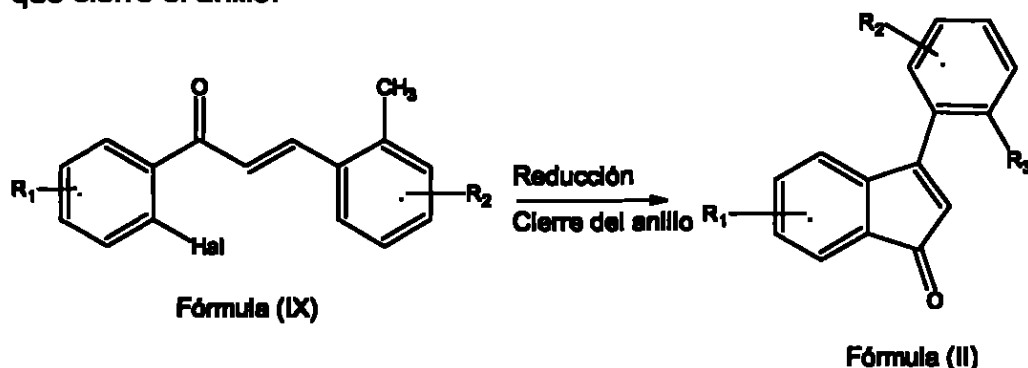


- c) someter el compuesto de fórmula (IVa) o (IVb) a una oxidación de Baeyer-Villiger para formar el correspondiente compuesto enriquecido enantioméricamente de fórmula general (Va) o (Vb) o una sal del mismo.



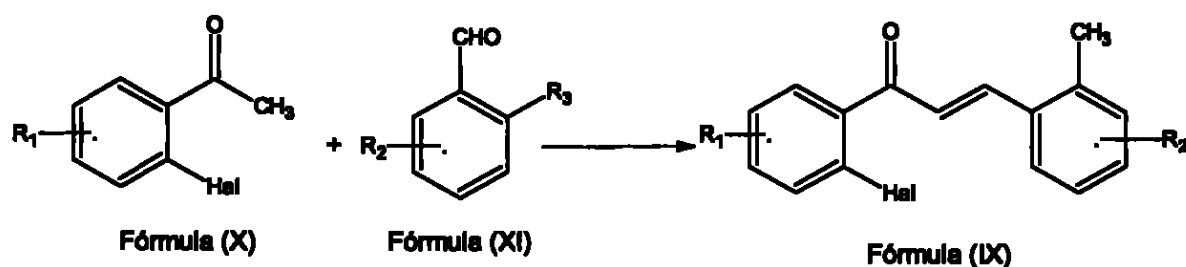
• **Reivindicación 6:**

Se reivindica un proceso acorde con cualquiera de las cláusulas 1 a 5, caracterizado porque además comprende preparar un compuesto de fórmula (II) sometiendo un compuesto de fórmula general (IX), o una sal del mismo a una reacción de reducción que cierre el anillo.



• **Reivindicación 7:**

Se reivindica un proceso acorde con la cláusula 6 que comprende preparar un compuesto de fórmula (IX) haciendo reaccionar un compuesto de fórmula (X) con un compuesto de fórmula general (XI).



• **Reivindicaciones 8 y 9:**

Se reclama el proceso acorde con las cláusulas 1 a 7, caracterizado porque R₁ es metilo o hidroximetilo en la posición 5, R₂ y R₃ son hidrógeno y R₄ y R₅ son ambos isopropilo.

Además se reclama el proceso acorde con cualquiera de las cláusulas 1 a 4 y 6 a 8 caracterizado porque permite preparar tolterodina.

• **Reivindicaciones 10:**

Se reclaman los compuestos caracterizados porque son de fórmulas (II), (IIIa), (IIIb), (IVa), (IVb), (Va) y (Vb), definidas en las cláusulas 1 a 8 y donde R₁ es metilo o hidroximetilo en la posición 5 y R₂ y R₃ son hidrógeno; y compuestos de fórmula (IX) donde R₁ es hidroximetilo en la posición 5, R₂ y R₃ son hidrógeno y el halógeno es Br, I o F.

Una vez catalogada la invención ésta se clasificó en la sección: A 61 K ³¹/135 // C 07 C²¹⁷/02 de la Clasificación Internacional de Patentes.

3. CLARIDAD 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"*

Se recomienda al Interesado modificar el título de su invención, porque tal como se presenta no permite realizar una interpretación inequívoca del objeto de la solicitud de patente de invención.

"Proceso e Intermedarios novedosos"

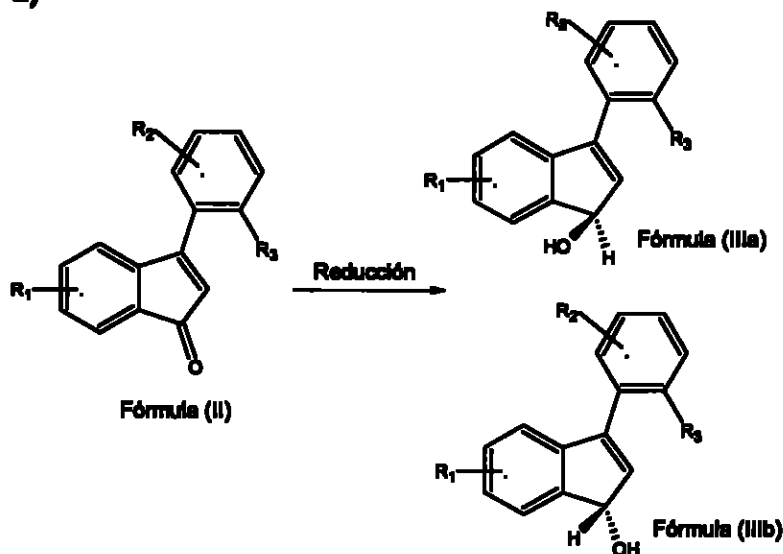
4. EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE INVENCION:

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"*

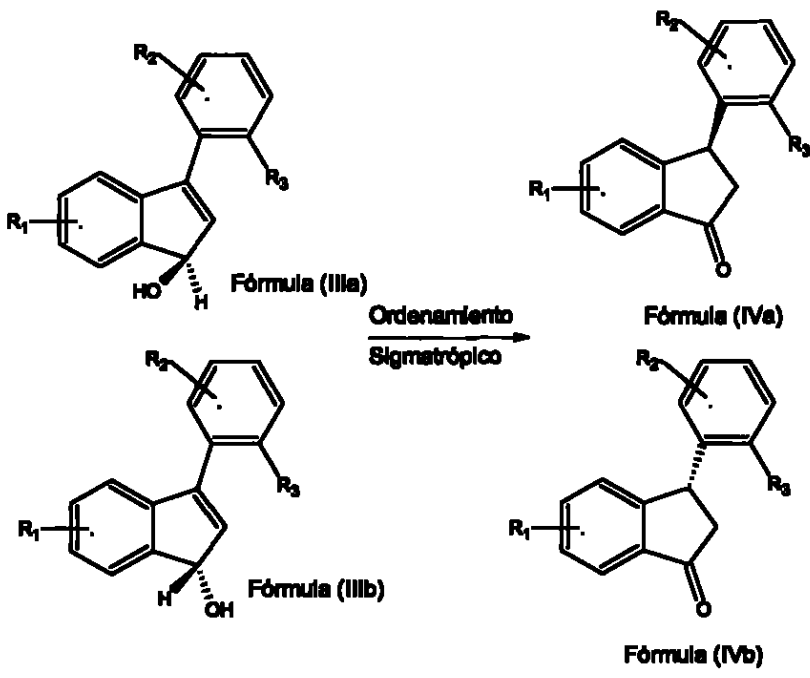
A. Esta Dependencia encuentra que existen dos alternativas posibles de síntesis cobijadas equivocadamente por un "único concepto inventivo", a saber:

1. La correspondiente a la secuencia lógica para obtener compuestos de fórmula (Ia) o (Ib):

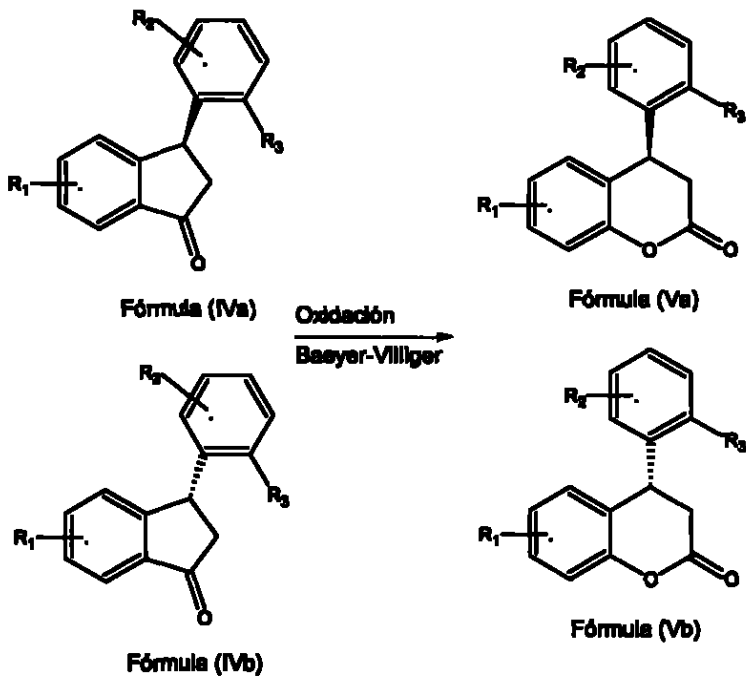
a)



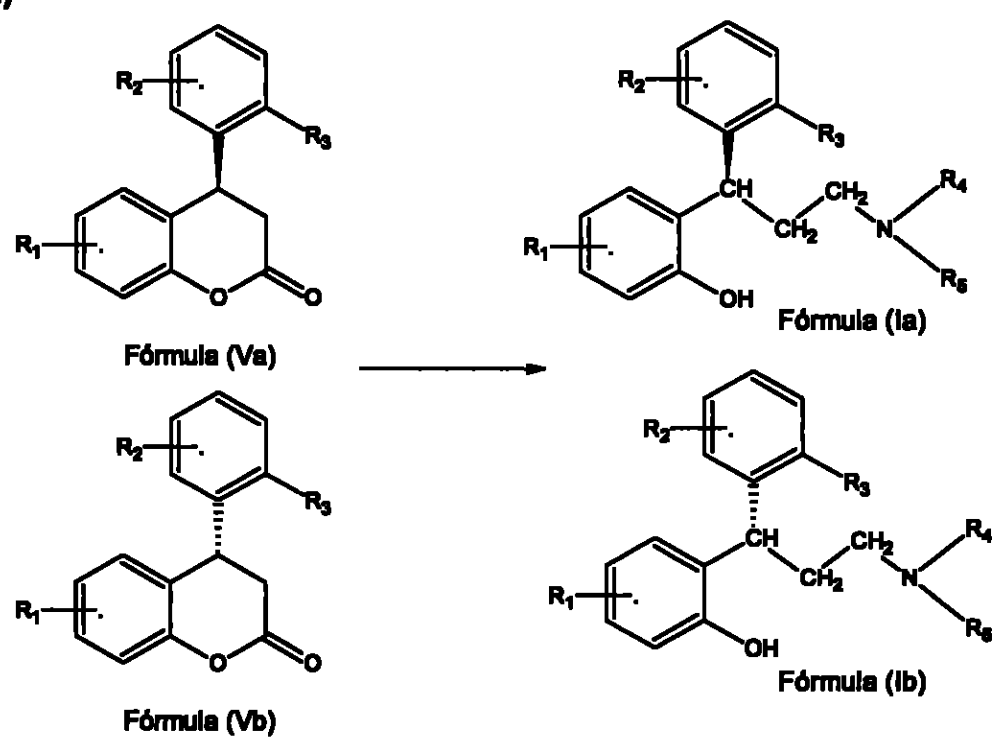
b)



c)



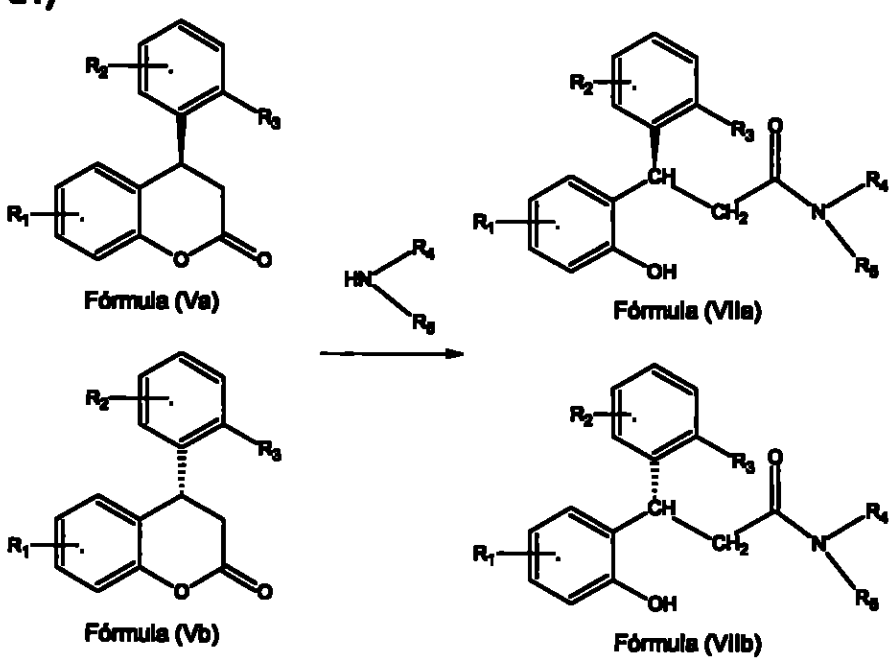
d)



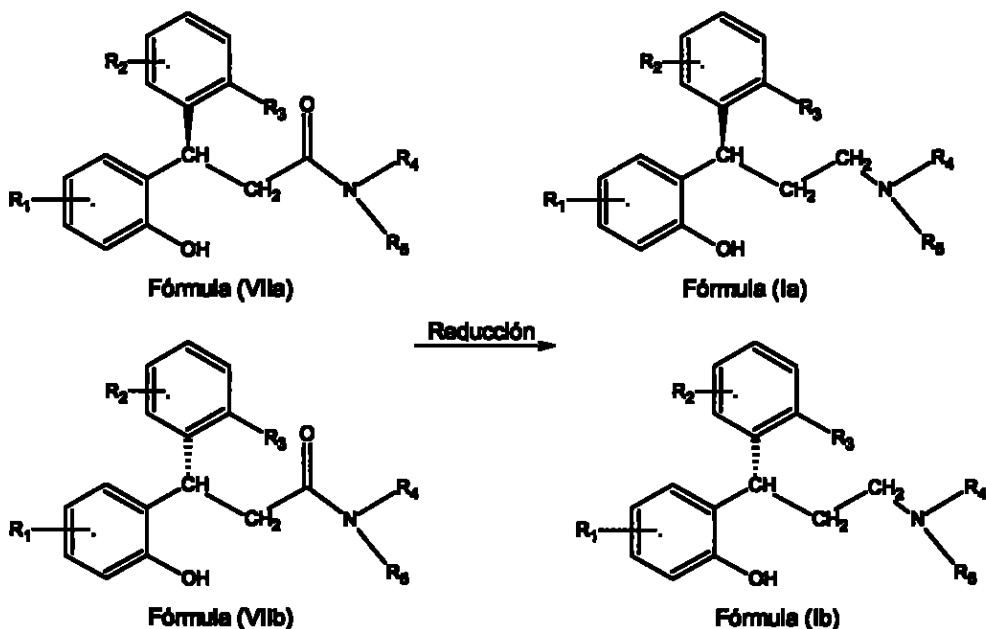
Etapas que puede llevarse a cabo por la vía

d1) - d2) o viceversa d2) – d1) denominado este último en la cláusula 4 como la vía d1') – d2'), pero que en realidad sólo corresponde al orden en que se lleve a cabo la reducción – aminación.

d1)



d2)

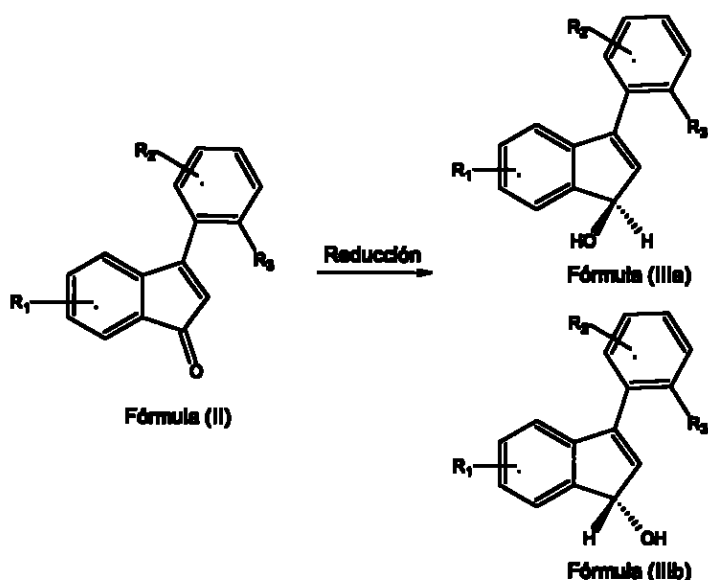


2. La correspondiente a la secuencia lógica para obtener compuestos de fórmula (Va) o (Vb):

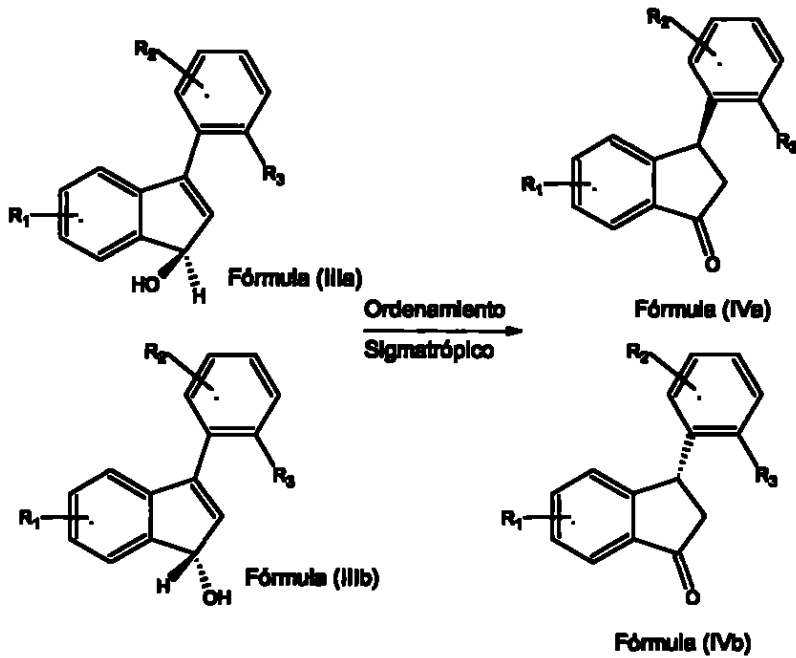
Que comprende tres etapas de la secuencia lógica 1 y que reclama un procedimiento de síntesis que aunque homólogo en 75% al reclamado en las cláusulas 1 a 4, pero que no hace referencia a la misma característica esencial que ata las etapas comprendidas en el procedimiento 1 y que corresponde a los compuestos de fórmula (Ia) o (Ib) dentro de los cuales se encuentra la molécula Tolterodina.

Por el contrario este proceso permite obtener compuestos de fórmula V – Intermediarios de síntesis - que no corresponde a la misma característica esencial del proceso de las cláusulas 1 a 4 y en atención a que la característica esencial de fórmula (Ia) o (Ib) no es nueva ni inventiva, no es posible aceptar los procesos así reivindicados porque carecen de un mismo concepto inventivo, de carácter común y extrapolable a los procesos de la invención.

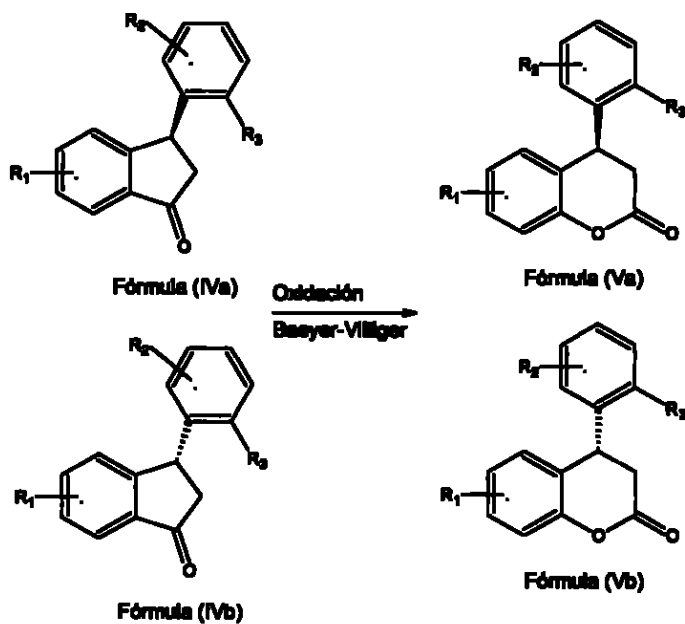
a)



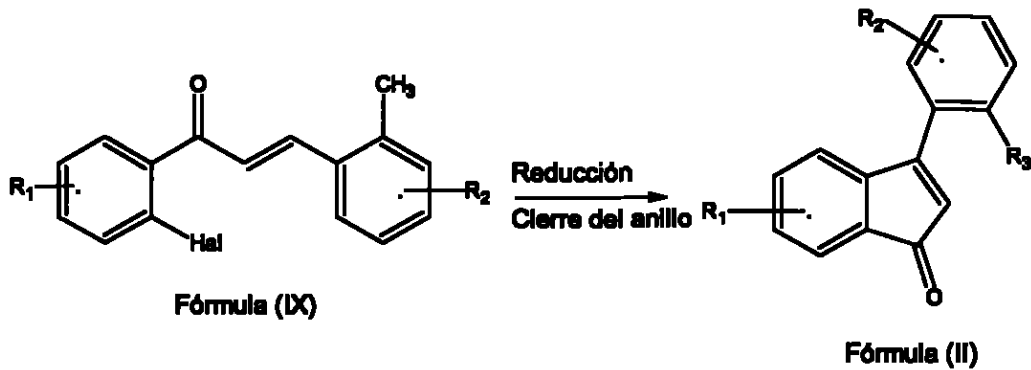
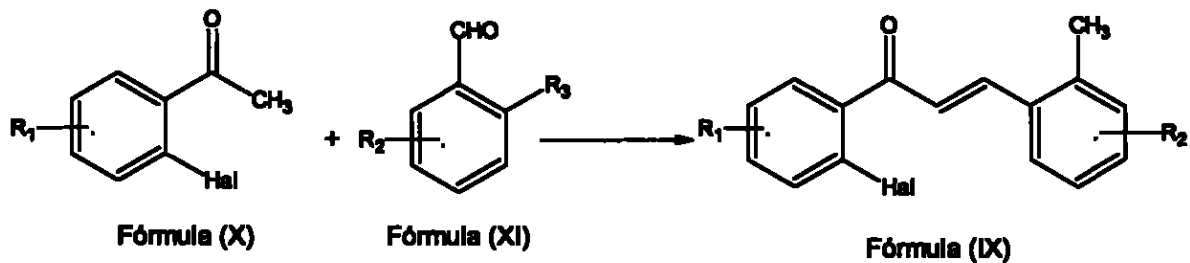
b)



c)



B. De otro lado, las cláusulas de proceso 6 y 7 comprenden dos etapas adicionales a los procesos reclamados en las cláusulas 1 a 5, sin embargo, al hacer referencia a la obtención de productos diferentes a aquellos que responden a las fórmulas (Ia) y (Ib), constituyen conceptos inventivos diferentes, en atención a que los productos de interés son los intermediarios de síntesis (II) y (IX) que no forman parte de la característica técnica esencial que permite relacionar los procesos descritos en el aparte anterior y los que se reclaman al tenor de las cláusulas 6 y 7 y que deberían ser los compuestos de fórmulas (Ia) y (Ib), en atención a los cuales se ha planteado toda una alternativa de síntesis química.

Cláusula 6:**Cláusula 7:**

Esta Dependencia recomienda al Interesado definir el proceso objeto de la presente solicitud, incluyendo todas las etapas y su secuencia lógica, evitando reivindicar etapas del proceso de forma separada como se contempla en las cláusulas 6 y 7, ya que por la forma como se presentan definen características esenciales diferentes – relativas a los compuestos intermediarios de fórmulas (II) y (IX) – que no forman parte del concepto inventivo real que se reclama a través del proceso inequívoco definido en la cláusula independiente 1 y que se deriva de la solución al problema técnico planteado:

"La presente invención provee una síntesis enantioselectiva alternativa de tolterodina, que es más sencilla de utilizar que el método del arte anterior"

C. En atención a la característica técnica esencial: compuestos de fórmulas (Ia) y (Ib), es evidente que los compuestos intermediarios lejanos a la fórmula estructural objeto del proceso desarrollado, no cumplen con el requisito de unidad de invención, porque estructuralmente corresponden a compuestos que han de sufrir más de una transformación química para relacionarse directamente con la estructura objeto del procedimiento descrito.

Así las cosas, los intermediarios lejanos – compuestos de fórmulas (II), (IIIa), (IIIb), (IVa), (IVb), que deben sufrir una serie de etapas de reacción para convertirse en los compuestos de fórmula (Ia) y (Ib) no se acercan a las características estructurales de los compuestos para los cuales fue desarrollado el procedimiento de reacción, por lo cual también carecen de la característica esencial que les permita cobijarse bajo un mismo concepto inventivo.

En consecuencia, se recomienda al interesado precisar el alcance del capítulo reivindicatorio y redefinir el concepto inventivo que cobija todas las modalidades de la invención.

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 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 Carmona Céspedes de Vergel
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha **01 JUN 2006**

CONCEPTO TÉCNICO
Número 0850

EXAMINADOR TÉCNICO
Código 202044