

411
407

Señor

SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: P1.-GRUNENTHAL GmbH.-Expediente número
01-000.528.-

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 **GRUNENTHAL GmbH**.
3. En consecuencia, atentamente solicito a ese Despacho reconocermé 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

412
408

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 **GRUNENTHAL GmbH**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Alemania, domiciliada en Aachen, Alemania, 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 representando a la mencionada sociedad en el expediente de la referencia.

El mencionado apoderado tendrá las mismas facultades a mí 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. 1

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



DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

413

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 01-528

**EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION
FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 525, DE
FECHA 28 DE FEBRERO DE 2003, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA
LEY EXPIRA EL 29 DE MAYO 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**

410
~~414~~

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

2020/
Bogotá, D.C.,

Director(a)
Alicia Lloreda Ricaurte
Apoderado(a)
GRÜNENTHAL GmbH

Oficio N° 000 6275

REFERENCIA	Radicación	01 528
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Folios	002

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de invención N° 01 528, realizado según el artículo 46 de la decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina, se notifica:

SOLICITUD DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN

El art. 46 de la Decisión 486 establece que "La Oficina Nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más documentos relativos a una o más solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: ...b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera... Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente"

Como consecuencia de la búsqueda de anterioridades de materia relacionada con la de la presente solicitud, se determinó que existe en el estado de la técnica el siguiente documento que eventualmente afectaría los requisitos de patentabilidad de esta solicitud:

- **FLICK K ET AL: "UNTERSUCHUNGEN ZUR CHEMISCHEN STRUKTUR UND ANALGETISCHEN WIRKUNG VON PHENYL SUBSTITUIERTEN AMINOMETHYLCYCLOHEXANOLEN STUDIES ON CHEMICAL STRUCTURE AND ANALGETIC ACTIVITY OF PHENYL SUBSTITUTED AMINOMETHYLCYCLOHEXANOLES" ARZNEIMITTEL FORSCHUNG. DRUG RESEARCH, EDITIO CANTOR, AULENDORF, DE, vol. 28, no. 1A, 1978, pages 107 – 113. XP000608150.**

411

~~415~~

Siendo que la publicación referenciada hace parte del resultado del examen de búsqueda realizado para la solicitud WO 0149654, equivalente a la solicitud colombiana aquí estudiada, y no siendo viable la consecución de dicho artículo por este despacho, se requiere que el solicitante, en virtud de lo establecido en el art. 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, proporcione la publicación completa, con lo que podrá realizarse un análisis absoluto de la patentabilidad de la invención correspondiente a la presente solicitud

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.


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

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha

08 JUN. 2002

CONCEPTO TÉCNICO
Número 0875

EXAMINADOR TÉCNICO
Código 202044

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

2020/
Bogotá, D.C.,

Doctor(a)
Alicia Lloreda Ricaurte
Apoderado(a)
GRÜNENTHAL GmbH

Oficio N° 6274

REFERENCIA	Radicación	01 528
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Folios	007

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de invención N° 01 528, realizado según el artículo 45 de la decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina, se notifica:

1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS:

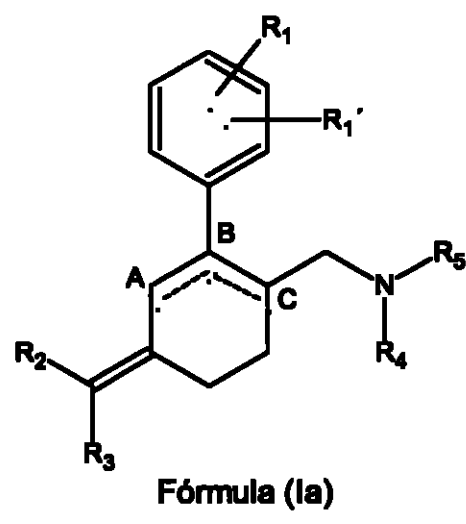
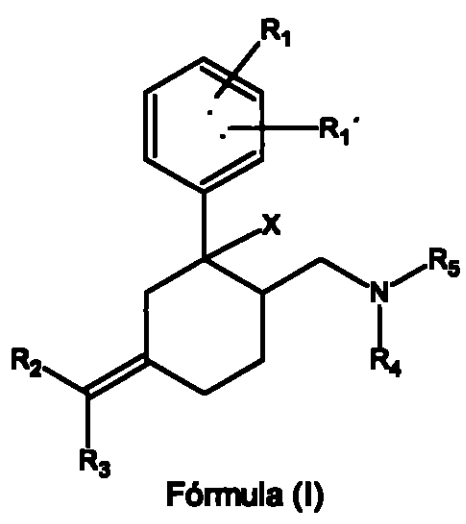
- El resumen y el capítulo descriptivo de la solicitud en los folios 5 y 6 a 43 respectivamente.
- Los ejemplos que ilustran la invención en los folios 44 a 91.
- Las cláusulas 1 a 17 relacionadas en el capítulo reivindicatorio de la solicitud que se encuentran en los folios 92 a 118.
- La copia de la solicitud original mediante la cual se reivindica prioridad, allegada mediante memorial de fecha 31/01/2001, de Alemania DE10000312.5 de 05/01/2000 en los folios 135 a 239, junto con su traducción correspondiente en los folios 126 a 134.
- El memorial de fecha 26/02/2001 que contiene algunas modificaciones al capítulo descriptivo y reivindicatorio de la solicitud en los folios 260 a 388.
- El nuevo capítulo reivindicatorio de la solicitud, que se encuentra en los folios 358 a 388 y cuenta con 17 cláusulas.
- El primer examen de forma realizado a la solicitud de oficio No. 0938, que se encuentra en el folio 389.
- El memorial de fecha 17/04/2001 mediante el cual se acredita el pago de la tasa de invocación de prioridad en los folios 390 y 391.
- El memorial de fecha 22/05/2001 que presenta entre otros el documento de cesión de derechos de inventor a la sociedad solicitante, en los folios 392 a 406.
- El memorial de fecha 28/07/2003, mediante el cual entre otros, se modifica el título de la invención y se solicita el examen de patentabilidad, que se encuentra en los folios 408 a 410.

2. OBJETO DE LA INVENCION:

La solicitud hace referencia a un **"Derivados de aminometil-fenil-ciclohexano sustituidos, procedimiento para su preparaci3n, su uso para la preparaci3n de medicamentos y medicamentos que contienen estos compuestos"**

• Reivindicaciones 1 a 8, 13 y 14:

Se reivindican compuestos derivados de aminometil-fenil-ciclohexanona sustituidos, de f3rmula general (I) 3 (Ia), en forma de sus diaster3meros, enanti3meros, as3 como sus bases libres o una sal formada con un 3cido fisiol3gicamente tolerable como el clorhidrato:



Dentro de los que se seleccionan:

- rac-cis-E-[4-benciliden-2-(3-metoxi-fenil)-ciclohexilmetil]-dimetilamina
- rac-trans-E-[4-benciliden-2-(3-metoxi-fenil)-ciclohexilmetil]-dimetilamina
- rac-trans-Z-[4-benciliden-2-(3-metoxi-fenil)-ciclohexilmetil]-dimetilamina
- rac-cis-Z-[4-benciliden-2-(3-metoxi-fenil)-ciclohexilmetil]-dimetilamina

Entre otros...

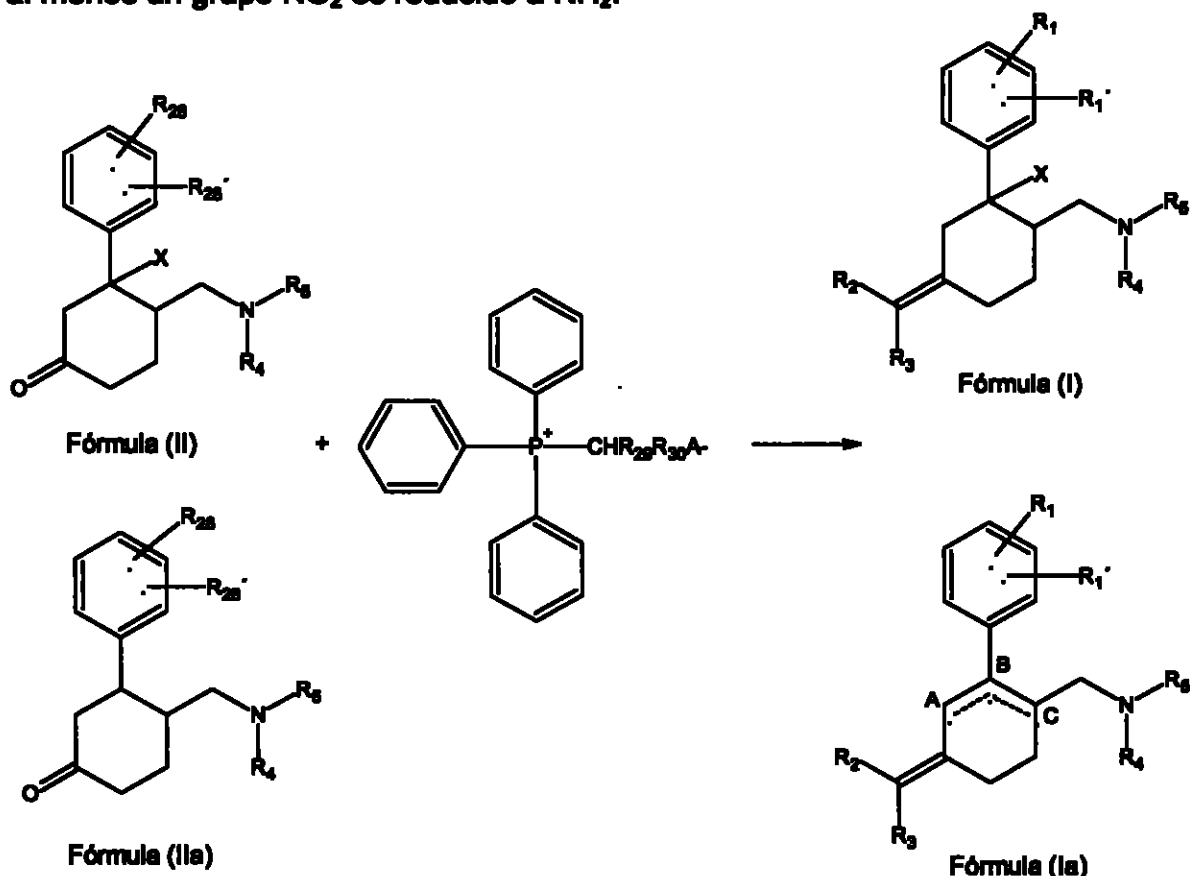
De igual forma se reivindican los medicamentos que contiene como sustancias activas al menos un derivado de aminometil-fenil-ciclohexano sustituido de f3rmulas (I) 3 (Ia) o algunas de las sustancias mencionadas en la cl3usula 14.

• Reivindicaciones 9 a 12:

Se reivindica un procedimiento de preparaci3n de derivados de aminometil-fenil-ciclohexano sustituido de la f3rmula general (I) 3 (Ia) caracterizado porque ciclohexanonas de las f3rmulas (II) 3 (IIa) se hacen reaccionar a trav3s de una reacci3n de Wittig en un solvente org3nico en presencia de una base y con sales de alquiltrifenilfosfonio de f3rmula (III).

En particular se reivindica el procedimiento que se caracteriza porque el solvente org3nico es benceno, tolueno o un hidrocarburo clorado y/o como base se utiliza butirato terciario de potasio o hidruro de sodio, y/o la temperatura de reacci3n de Wittig se mantiene entre 50°C y 90°C.

En particular se reivindica el procedimiento que se caracteriza porque R_{28} y/o $R_{28'}$ según las fórmulas (II) ó (IIa), y/o R_{29} y/o R_{30} según la fórmula (III), al menos un grupo OH es sustituido por un grupo $OSi(Ph)_2$ ter-butilo, al menos un grupo SH es sustituido por un grupo S-p-metoxibencilo y/o al menos un grupo NH_2 es sustituido por un grupo NO_2 y después de finalizada la reacción de Wittig al menos un grupo $OSi(Ph)_2$ ter-butilo es desdoblado con fluoruro de tetrabutlamonio en THF y/o al menos un grupo p-metoxibencilo es desdoblado con una metalamina preferiblemente sodioamina y/o al menos un grupo NO_2 es reducido a NH_2 .



Se reclama además el procedimiento según las cláusulas 9 a 11, caracterizado porque después de la reacción de Wittig un producto del procedimiento con al menos un grupo $C(O)OCH_3$ y/o $C(S)OCH_3$ es saponificado con solución de KOH o NOH metanol entre 40 a 60°C.

• Reivindicaciones 15 a 17:

Se reivindica el uso de al menos un derivado de aminometil-fenil-ciclohexano sustituido de fórmula general (I) o (Ia), para la preparación de un medicamento para el tratamiento del dolor, la incontinencia urinaria, prurito y/o diarrea, tratamiento de reacciones inflamatorias, alérgicas, depresiones, abuso de drogas y/o alcohol, gastritis, enfermedades cardiovasculares, enfermedades de las vías respiratorias, tos, enfermedades psíquicas y/o epilepsia.

Una vez catalogada la invención ésta se clasificó en la sección: A 61 K ³¹/₀₁₅ 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"*.

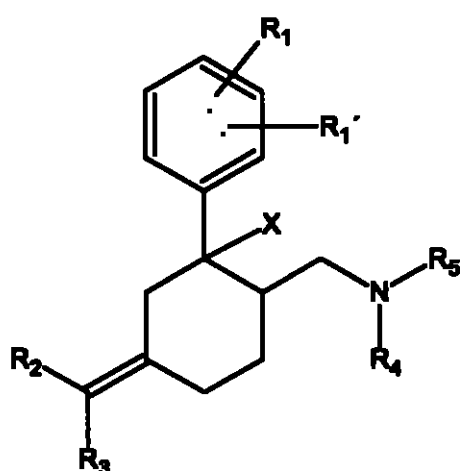
- En primer lugar se recomienda al interesado efectuar la traducción correcta de los radicales, ya que tal como se presentan no se está definiendo el número de carbonos que compone el grupo o sustituyente, por ejemplo en el caso del sustituyente:

C₁-C₁₀-alquilo: se interpreta que existe una cadena carbonada de 1 a 10 átomos que se enlaza a un grupo alquilo, sin embargo no se define cuántos átomos componen el grupo alquilo.

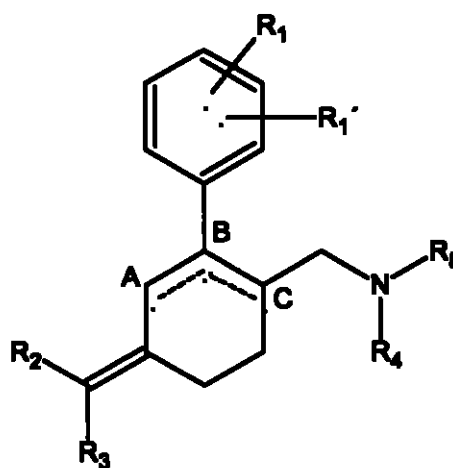
Si lo que se pretende definir con este tipo de traducciones es que R₁ y R₁' puede tomar la connotación de un grupo alquilo compuesto por una cadena carbonada conformada por 1 a 10 átomos, entonces la forma correcta no es C₁-C₁₀-alquilo porque en primer lugar la definición de la cadena debe ir después de la denominación del grupo químico, que para este caso es alquilo, y en segundo lugar al enlazar, mediante la barra central (—) el número de átomos C₁-C₁₀ con el grupo alquilo, lo que se interpreta es que existe una cadena de 1 a 10 átomos que además se enlaza a otro grupo alquilo, del cuál no se conoce el número de átomos que lo componen.

En atención a esto, la Superintendencia enfatiza en el aspecto de presentación y requisitos formales que permitan una interpretación inequívoca de los capítulos reivindicatorios, porque las traducciones al español que corresponden a las connotaciones que toman los grupos o radicales químicos difieren en el orden de escritura con respecto a las traducciones que se hacen a los idiomas Inglés o Alemán; y teniendo en cuenta que la prioridad reivindicada por la solicitud en estudio es de origen Alemán se solicita al interesado reescribir el capítulo atendiendo la recomendación formulada, de tal suerte que pueda efectuarse una interpretación correcta del alcance de protección reclamado.

- Teniendo en cuenta el alcance de las fórmulas generales (I) y (Ia):



Fórmula (I)



Fórmula (Ia)

Y las diferentes connotaciones que toman los radicales R₁ y R₁', tal es el caso de NR₆R₆, OR₆, SR₆, OC(O)R₆, C(O)OR₆, C(O)R₆, C(O)NR₆R₆.

Para las cuales R₆ y R₆' pueden ser un ciclo-alquilo de 3 a 7 carbonos, saturado o insaturado, no sustituido o mono o polisustituido o un heterociclo correspondiente en

donde un átomo en el ciclo está sustituido por N, S u O, alquil arilo, saturado o insaturado, no sustituido o mono o polisustituido, arilo o heteroarilo, no sustituido o mono o polisustituido

Esta Dependencia se permite señalar el aspecto amplio y general del capítulo reivindicatorio, derivado del lenguaje químico tan inespecífico que se emplea cuando se determina que los sustituyentes R_1 o R_1' pueden ser cualquier clase de anillo heterocíclico de 3 a 7 miembros con heterátomo seleccionado entre N, S u O, saturado o insaturado y además mono o polisustituido, arilo o heteroarilo, es decir una diversidad de compuestos posibles que no se sustentan suficientemente en los ejemplos del capítulo descriptivo.

El capítulo descriptivo, hace alusión por ejemplo, sólo a radicales R_1 o R_1' de tipo arilo o bencilidén, como se observa en los folios 44 a 87, donde se presentan algunas de las modalidades preferidas de la invención en los ejemplos 1 a 42. Hecho que demuestra que el capítulo reivindicatorio no se encuentra suficientemente sustentado en la descripción allegada y tampoco permite al interesado incluir una diversidad de objetos que no se definen suficientemente en el aparte descriptivo.

- En cuanto a las connotaciones que toma el radical X se precisa en el mismo sentido la objeción formulada para el radical R_1 y R_1' porque cuando X toma las connotaciones OR_7 , $OC(O)R_7$, para las cuales R_7 puede ser un anillo heterocíclico en el que se sustituye un átomo de carbono por un heteroátomo como N, S u O, o de tipo heteroarilo no sustituido o mono o polisustituido, se generan de esta manera una amplia gama de posibilidades de sustitución química que además pueden estar mono o polisustituidas, para las cuales tampoco se encontró sustento en el aparte descriptivo de la solicitud y corresponden a un gran capítulo de la QUÍMICA HETEROCICLICA.

La misma situación se presenta alrededor de los radicales R_4 y R_5 , R_6 , R_{13} y R_{14} , R_{17} , R_{18} , R_{19} , R_{20} , R_{21} , R_{24} , R_{25} y R_{26} y R_{27} , para los cuales indiscriminadamente se toman en cuenta radicales o sustituyentes de tipo heteroarilo sin que se precise el grupo o modalidad particular y teniendo en cuenta que la química de heterociclos es todo un capítulo de la química orgánica, es necesario que se definan claramente los radicales a los cuales se hace referencia.

- En cuanto a la definición empleada para el caso de la fórmula (I) cuando carece del radical X en el folio 59:

"cuando el compuesto carece de X, según la fórmula (Ia) existe una doble ligadura entre el átomo de carbono A y el átomo de carbono B o entre el átomo de carbono B y el átomo de carbono C"

Se recomienda al interesado precisar si la doble ligadura se interpreta como un doble enlace olefínico y reescribir la fórmula (Ia) señalando que para unos casos se forma entre los átomos A y B y en otros entre los átomos B y C.

4. ES UNA INVENCION:

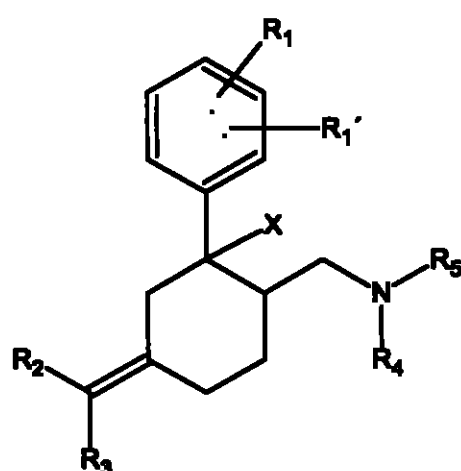
El artículo 14 de la Decisión 486 contempla que: *"Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial"*.

En atención a que la Comunidad Andina no considera posible la protección de objetos diferentes a los productos o procedimientos, las cláusulas 15 y 17 relativas al uso de las composiciones farmacéuticas que contienen compuestos de fórmula (I) o (Ia) – derivados de amino-metil-fenil-ciclohexano sustituido – encuentran excluidas de patentabilidad; así las cosas, se recomienda al interesado eliminarlas del alcance de protección solicitado.

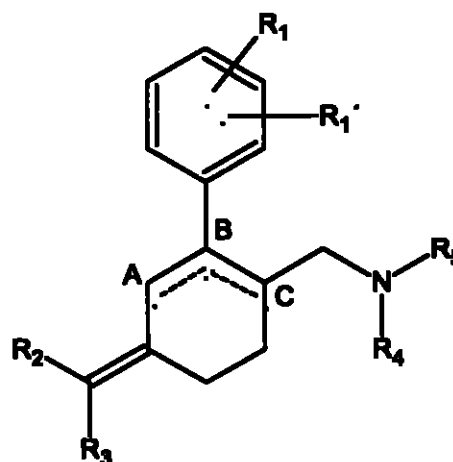
5. EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE INVENCION:

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"*.

Teniendo en cuenta el alcance de la cláusula 1, donde se reivindican dos núcleos diferentes de fórmulas (I) y (Ia)



Fórmula (I)



Fórmula (Ia)

Y que las connotaciones del radical diferenciador X comportan una amplia gama de compuestos que no se abrigan al mismo concepto inventivo que exhiben los compuestos que responden a la fórmula molecular (Ia), esta Dependencia se permite señalar que existe una falta evidente de unidad de invención, derivada de las diferencias estructurales entre las fórmulas (I) y (Ia); diferencias que se hacen más palpables cuando se evalúan las connotaciones que toma el radical X:

H, F, Cl, Br, I, CF₃, OS(O₂)C₆H₄-pCH₃, OR₇ u OC(O)R₇, estando elegido el radical R₇ del grupo que comprende:

H, C₁-C₁₀-alquilo, C₂-C₁₀-alquenilo o C₂-C₁₀-alquinilo, ramificados o no ramificados, no sustituidos o mono o polisustituidos, C₃-C₇-cicloalquilo, saturado o insaturado, no sustituido o poli o monosustituido o un heterociclo correspondiente en un átomo de carbono en el ciclo está sustituido por N, S u O, alquilarilo saturado o insaturado, no sustituido o mono o polisustituido, arilo, o heteroarilo no sustituido o mono o polisustituido.

Ahora bien, para el caso de la fórmula (Ia) se tiene:

Cuando el compuesto carece de X, según la fórmula (Ia) existe una doble ligadura entre el átomo de carbono A y el átomo de carbono B o entre el átomo de carbono B y el átomo de carbono C.

Así las cosas, no es posible efectuar sólo una búsqueda del estado de la técnica para los compuestos que responden al núcleo de derivados de aminometil-fenil-

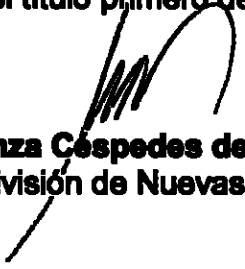
418
422

ciclohexano, porque el verdadero concepto Inventivo que cobija los compuestos de la fórmula (I) es estructural y químicamente diferente al que se atienen los compuestos de la fórmula (Ia).

De esta forma, como no existe una característica esencial única y con aptitud suficiente para extrapolarse a los dos núcleos reivindicados, se recomienda al interesado efectuar las modificaciones que correspondan, de tal suerte que pueda darse continuidad al examen de patentabilidad.

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.


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

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 08 JUN. 2023

CONCEPTO TÉCNICO Número 0874	EXAMINADOR TÉCNICO Código 202044
--	--

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

419

RADICACIÓN: 1-328

EDICTO No. 15054

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

Que esta Superintendencia profirió Resolución No. 24888 de 20-SEP-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 "DERIVADOS DE AMINOMETIL-FENIL-CICLOHEXANO SUSTITUIDOS, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACION, SU USO PARA LA PREPARACION DE MEDICAMENTOS Y MEDICAMENTOS QUE CONTIENEN ESTOS COMPUESTOS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, o a quien haga sus veces, en su calidad de apoderada de Grünenthal GmbH, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella proceda 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.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotá, D.C., a los

20 SET. 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 8:30 a.m. de hoy.

Secretaría General Ad-Hoc 04-OCT-2006
Secretaría General Ad-Hoc
EDICTO No. 15054

Este edicto se desfiló hoy 18-OCT-2006 a las cinco (5:00 p.m.)