

355
400
SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación: 01000529 00010000

Folios: 2

Fecha (AM): 2004-08-31 14:42:09

Trámite: 002 PATENTES D 332 PRESENTAC 411 PRESENTAC

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Señor

SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: P1.-GRUNENTHAL GmbH.-Expediente número
01-000.529.-

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 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

356
401

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

Ref: P1.-GRUNENTHAL GmbH.-Expediente No. 01-000.529.-

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.

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, desistír, 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.

NOTARIA SEXTA DE BOGOTA
Atentamente
RECIBIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL
Bogotá, D.C. **25 AGO 2004**
Ante mí **PABLO MENDEZ BARAJAS**
NOTARIO SEXTO(E) DEL CIRCULO DE JOSE ANTONIO LLOREDA
BOGOTA T.P. 10784
Comparecieron: *Jose Antonio Lloreda* Código 231
Lloreda
quien (es) exhibir (nacional) () C. U.
17-159681
P. 10784
y nuclea
un al pre
... diligencia y se imprim...

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



DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 01-529

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 526, DE

FECHA 31 DE MARZO DE 2003, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA LEY

EXPIRA EL 01 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 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(a)
Alicia Lloreda Ricaurte
Apoderado(a)
GRUNENTHAL GmbH

Oficio N° **06690**

REFERENCIA	Radicación	01 529
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Folios	

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de invención N° 01 529, 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 47 respectivamente.
- Los ejemplos que ilustran la invención en los folios 48 a 64.
- Las cláusulas 1 a 18 relacionadas en el capítulo reivindicatorio de la solicitud que se encuentran en los folios 65 a 97.
- El primer examen de forma realizado a la solicitud de oficio No. 0939, que se encuentra en el folio 105, notificado por fijación en lista el 29/03/2001.
- La copia de la solicitud original mediante la cual se reivindica prioridad Alemana DE10000311.7 de 05/01/2000 en los folios 143 a 224, allegada mediante memorial de fecha 31/01/2001, junto con su traducción correspondiente en los folios 108 a 143.
- El memorial de fecha 26/02/2001, mediante el cual se reemplaza el texto de la solicitud originalmente presentado en los folios 225 a 331. El capítulo reivindicatorio cuenta con 18 cláusulas presentes en los folios 295 a 331.
- La respuesta al primer examen de forma, allegada mediante memorial de fecha 23/07/2001 que se encuentra en los folios 337 a 354 y que contiene el documento de cesión de inventores al solicitante GRUNENTHAL GmbH.
- El memorial de fecha 26/05/2003 que presenta el cambio de nombre de la sociedad BOEHRINGER INGEL HEIM PHARMA KG por el de BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG, en los folios 107 a 161.
- La solicitud de examen de patentabilidad junto con el pago de la tasa correspondiente, allegada mediante memorial de fecha 03/06/2003, que se encuentra en los folios 357 a 359.

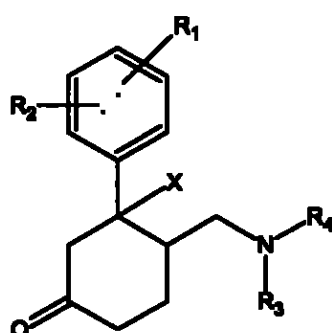
- El memorial de fecha 31/08/2004 mediante el cual se informa el cambio de apoderado para los asuntos de propiedad industrial en Bogotá de la sociedad GRUNENTHAL GmbH.

2. OBJETO DE LA INVENCION

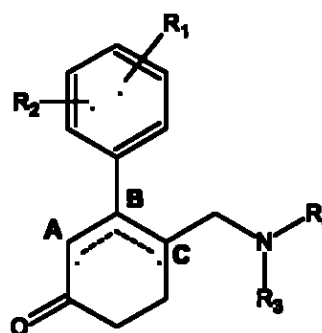
La solicitud hace referencia a un **"Derivados de aminometil-fenil-ciclohexanona, procedimiento para su preparación, el uso de los derivados de aminometil-fenil-ciclohexanona para la preparación de medicamentos y medicamentos que contienen los derivados de aminometil-fenil-ciclohexanona"**

• Reivindicaciones 1 a 6:

Se reivindican compuestos derivados de aminometil-fenil-ciclohexanona sustituidos, de fórmula general (I) ó (Ia), en forma de sus diasterómeros, enantiómeros, así como sus bases libres o una sal formada con un ácido fisiológicamente tolerable como el clorhidrato:



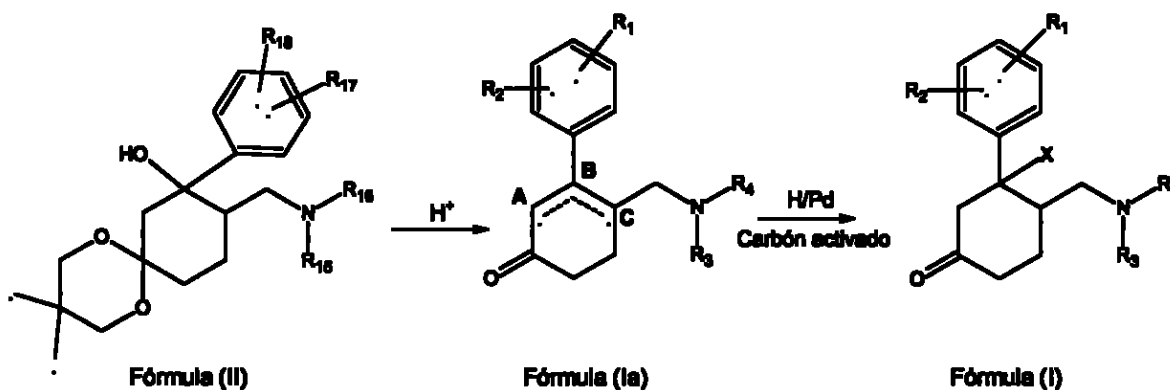
Fórmula (I)



Fórmula (Ia)

• Reivindicación 7:

Se reivindica un procedimiento para la preparación de derivados de aminometil-fenil-ciclohexanona según la reivindicación 1 de la fórmula (Ia) o (I) caracterizado porque los compuestos de la fórmula (II) se hacen reaccionar con ácidos como ácido clorhídrico, fórmico o acético, a temperatura ambiente y luego el producto de la fórmula (Ia) es purificado o hidrogenado catalíticamente con hidrógeno activado sobre catalizador platino o paladio que se absorbe sobre un material portador como carbón activado y como solvente acetato de etilo o alcohol alquílico (C₁-C₄) a presiones de 0,1 a 10x10⁵ Pa y/o temperaturas de 20°C hasta 80°C y luego el producto de la fórmula (I) se purifica.

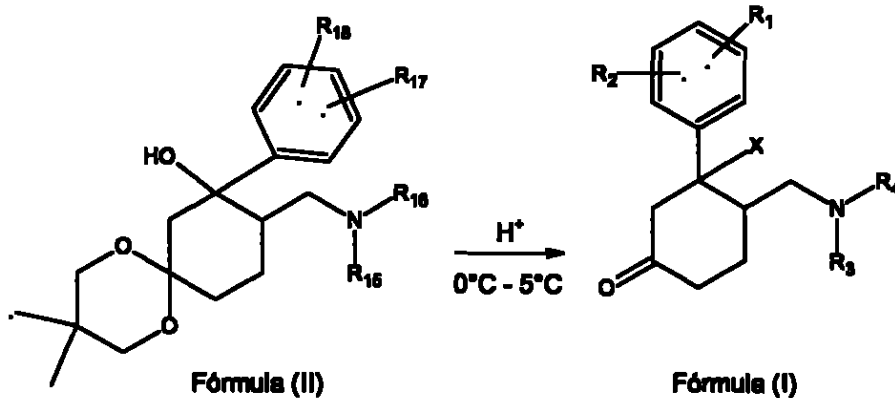


• Reivindicación 8:

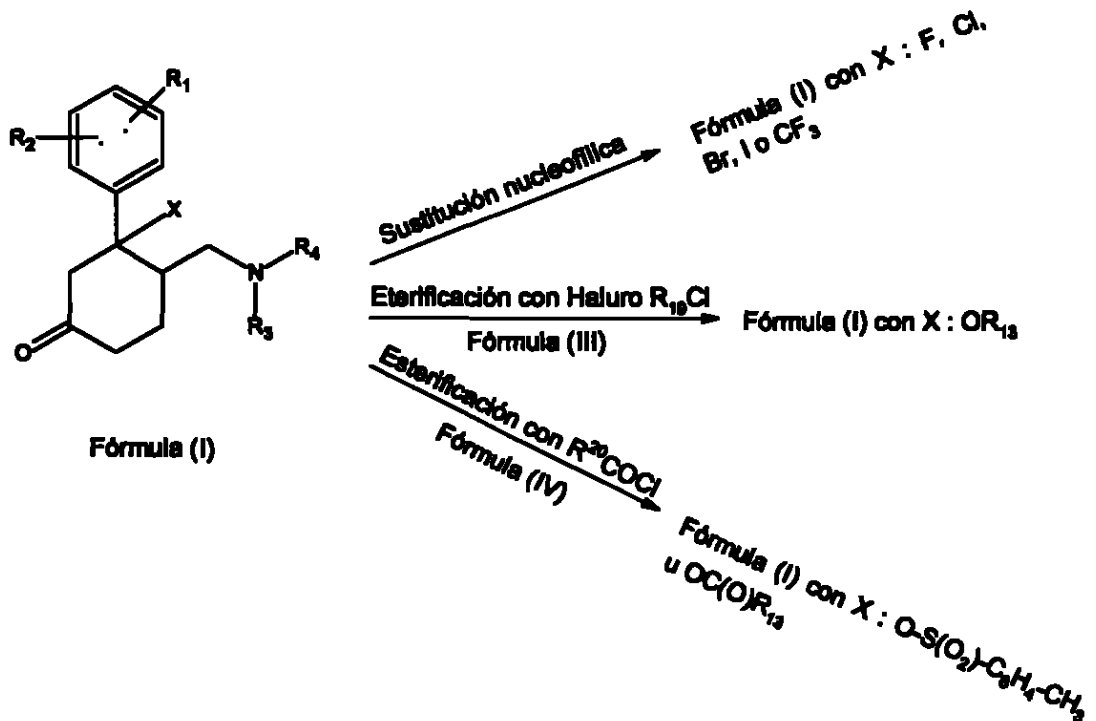
Se reivindica un procedimiento para la preparación de derivados de aminometil-fenil-ciclohexanona según la reivindicación 1 de la fórmula (I) con X distinto de hidrógeno, caracterizado porque los compuestos de fórmula (II) se hacen reaccionar con ácido clorhídrico a una temperatura de 0 a 5°C y los productos resultantes de la fórmula (I) son purificados o se siguen procesando.

Para obtener compuestos con X = F, Cl, Br, I o CF₃ se sustituye X representando OH por F, Cl, Br, I o CF₃ o para obtener compuestos donde X sea OR₁₃ se esterifica X representando OH con un haluro de la fórmula (III). O para obtener X representando O-S(O₂)-C₆H₄-CH₃ u OC(O)R₁₃ se esterifica X representando OH con un cloruro de ácido de la fórmula (IV) o Cl-S(O₂)-C₆H₄-CH₃.

Primer paso:



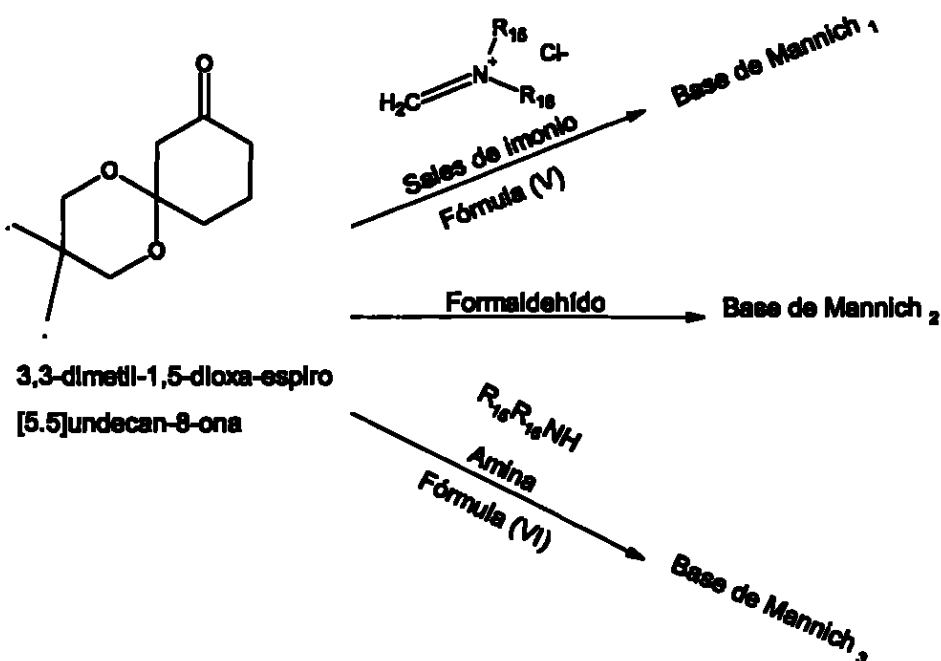
Segundo paso:



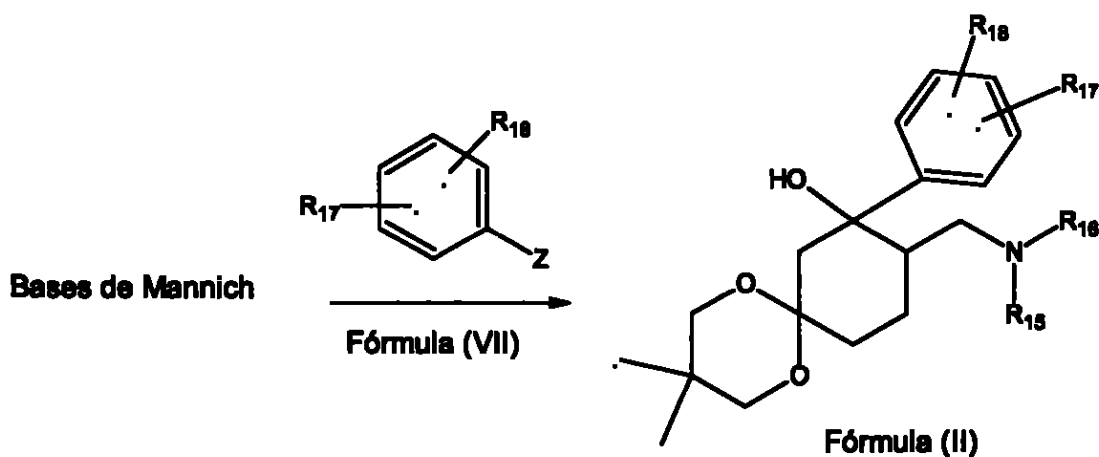
• Reivindicación 9:

Se reivindica el procedimiento para la preparación de un reactivo de fórmula (II), que consiste en hacer reaccionar primeramente 3,3-dimetil-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-8-ona, con sales de amonio de la fórmula (V) o con formaldehído o una amina de la fórmula (VI) y a continuación, las bases de Mannich resultantes se hacen reaccionar con un compuesto organometálico de la fórmula (VII) a temperaturas entre -70°C y +60°C, preferiblemente en éter dietílico o THF.

Primer paso:



Segundo paso:



• Reivindicación 10:

Se reivindica el procedimiento según las cláusulas 7 a 9, caracterizado porque antes de la purificación final un producto del procedimiento que contiene al menos un grupo $C(O)OCH_3$, $OC(O)OCH_3$ y/o $C(S)OCH_3$ se saponifica con solución de KOH o NaOH en metanol a 40°C a 60°C.

- **Reivindicación 11:**

Se reivindica el procedimiento de acuerdo con las cláusulas 7 a 9, caracterizado porque en R₁₆ hasta R₂₀ según las fórmulas (II) hasta (VII) al menos un OH está sustituido por un grupo OSi(Ph)₂ter.butilo, al menos un SH es sustituido por un grupo S-p-metoxibencilo y/o al menos un grupo NH₂ es sustituido por un grupo NO₂ e inmediatamente antes de la purificación del producto final al menos un grupo OSi(Ph)₂ter.butilo es desdoblado con fluoruro de tetrabutylamonio en THF y/o al menos un grupo p-metoxibencilo es desdoblado con una metalamina, preferiblemente sodioamina, y/o al menos un grupo NO₂ es reducido a NH₂.

- **Reivindicaciones 12 y 13:**

Se reivindica un medicamento que contiene como sustancia activa al menos un derivado de aminometil-fenil-ciclohexanona de la fórmula general (I) o (Ia) en forma de sus diastereómeros o enantiómeros así como su base libre o una sal formada con un ácido fisiológicamente tolerable, particularmente el clorhidrato.

- **Reivindicación 14:**

Se reivindica un medicamento caracterizado porque contiene como sustancia activa al menos un derivado de aminometil-fenil-ciclohexanona elegido del grupo que comprende:

- rac-cis-[4-dimetilaminometil-3-hidroxi-3-(3-metoxi-fenil)-ciclohexanona]
- rac-cis-[4-dimetilaminometil-3-(3-metoxi-fenil)-ciclohexanona]
- rac-trans-[4-dimetilaminometil-3-(3-metoxi-fenil)-ciclohexanona]

Entre otros...

Como base libre o en forma de una sal formada con un ácido fisiológicamente tolerable, particularmente clorhidrato.

- **Reivindicaciones 15, 16, 17 y 18:**

Se reivindica el uso de al menos un derivado de aminometil-fenil-ciclohexanona de las fórmulas generales (I) o (Ia) en forma de sus diastereoisómeros o enantiómeros así como su base libre o una sal formada con un ácido fisiológicamente tolerable, particularmente clorhidrato, para la preparación de un medicamento para el tratamiento del dolor, de reacciones inflamatorias y alérgicas, depresiones, abuso de drogas y/o alcohol, gastritis, enfermedades cardiovasculares, enfermedades de las vías respiratorias, tos, enfermedades psíquicas y/o epilepsia, así como incontinencia urinaria, prurito y/o diarrea.

De igual forma se reivindica el uso de las sustancias activas en forma de su base libre o las sales formadas con ácido clorhídrico, tal es el caso de:

- rac-cis-[4-dimetilaminometil-3-hidroxi-3-(3-metoxi-fenil)-ciclohexanona]
- rac-cis-[4-dimetilaminometil-3-(3-metoxi-fenil)-ciclohexanona]
- rac-trans-[4-dimetilaminometil-3-(3-metoxi-fenil)-ciclohexanona]
- rac-cis-[4-dimetilaminometil-3-(3-hidroxi-fenil)-ciclohexanona]

Entre otros...

Una vez catalogada la invención ésta se clasificó en la sección: A 61 K ³¹/122 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 atención al estudio de los requisitos de concisión y claridad esta Dependencia se permite señalar las siguientes recomendaciones y no conformidades:

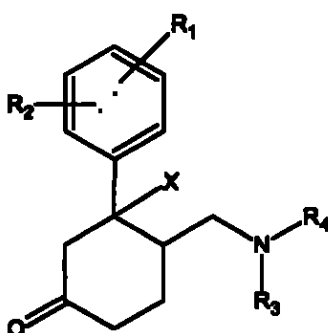
- En primer lugar se recomienda al interesado efectuar la traducción correcta de los radicales, ya que tal como se presentan no se está definiendo el número de carbonos que compone el grupo o sustituyente, este hecho se evidencia en el ejemplo del radical R1 el cual fluctúa entre otros, alrededor del grupo:

C₁-C₁₀-alquilo: a través del cual 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.

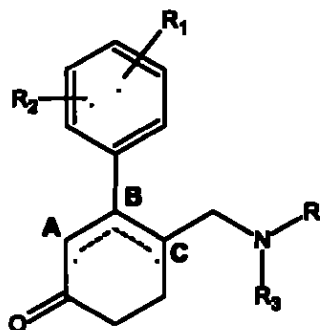
Así las cosas, si lo que se pretende definir con este tipo de traducciones es que R1 puede tomar la connotación de un grupo alquilo compuesto por una cadena carbonada conformada por 1 a 10 átomos, entonces la forma correcta no es C₁-C₁₀-alquilo porque en primer lugar la definición de la cadena debe ir 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 consecuencia 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 R₂ para los cuales independientemente o entre sí pueden ser, de acuerdo con la cláusula 1 "R₅ o YR₅, siendo R₅ seleccionado entre H, F, Cl, Br, I, CN, NO₂, (...) C₃-C₇-cicloalquilo saturado o insaturado, no sustituido o mono o polisustituido o un heterociclo correspondiente

en el cual un átomo de carbono en el ciclo está sustituido por S, O o NR₆, estando además R₆ elegido entre: H, C₁-C₁₀-alquilo, C₂-C₁₀-alquenilo o C₂-C₁₀-alquinilo, ramificados o no ramificados, no sustituido o mono o polisustituidos; arilo o heteroarilo, no sustituidos o mono o polisustituidos".

Es evidente el aspecto amplio y general del capítulo reivindicatorio derivado del lenguaje químico inespecífico que se emplea para determinar el alcance de las connotaciones que toman los sustituyentes R₁ o R₂, los cuales pueden ser desde un grupo alquilo simple, un grupo arilo hasta un anillo heterocíclico de *n* miembros con heterátomos indeterminados, pero que se asume se seleccionan entre N, S u O, saturado o insaturado y además mono o polisustituido, sin mencionar otras posibilidades..., es decir que se contempla una diversidad de compuestos insuficientemente sustentados en los ejemplos que desarrolla el capítulo descriptivo, los cuales apenas si contemplan la sustitución etérea en el anillo aromático de las fórmulas (I) y (Ia).

El capítulo descriptivo, en el aparte que ilustra los ejemplos de la invención, tan sólo hace alusión a radicales R₁ o R₂ de tipo arilo, naftalen-2-il o bifenilo como se observa en los folios 277 a 292, donde se presentan algunas de las modalidades preferidas de la invención dentro de los ejemplos 1 a 4. Este hecho demuestra que el capítulo reivindicatorio no se encuentra suficientemente sustentado en la descripción allegada y tampoco permite al interesado incluir una diversidad de objetos en el capítulo reivindicatorio que no se compendian en el aparte descriptivo.

- En cuanto a las connotaciones que toma el radical X se precisa en el mismo sentido la objeción formulada para los radicales R₁ y R₂ porque cuando X toma la connotación OR₁₃ u OC(O)R₁₃ y R₁₃ se selecciona como 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 genera una amplia gama de posibilidades de sustitución química que además puede estar mono o polisustituidas, para las cuales tampoco se encontró sustento en el aparte descriptivo de la solicitud y dado que las sustituciones forman parte de un gran capítulo de la QUÍMICA HETEROCICLICA, es conveniente precisar la clase de heterociclos que fueron desarrollados como sustituyentes entorno al núcleo central reclamado.

La misma situación se presenta alrededor de los radicales R₃, R₄, R₇, R₈, R₁₈, R₁₀ y R₁₁ para los cuales indiscriminadamente se toma en cuenta radicales o sustituyentes de tipo heterociclo o 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 defina claramente los radicales a los cuales se hace referencia.

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 a 18 relativas al uso de las composiciones farmacéuticas que contienen compuestos de fórmula (I) o (Ia) – derivados de amino-metil-fenil-ciclohexanona sustituido – y de las sustancias activas en forma de su base libre o las sales formadas con ácido clorhídrico:

- rac-cis-[4-dimetilaminometil-3-hidroxi-3-(3-metoxi-fenil)-ciclohexanona]
- rac-cis-[4-dimetilaminometil-3-(3-metoxi-fenil)-ciclohexanona]
- rac-trans-[4-dimetilaminometil-3-(3-metoxi-fenil)-ciclohexanona]
- rac-cis-[4-dimetilaminometil-3-(3-hidroxi-fenil)-ciclohexanona]

Entre otras..., se acierta que las mismas se encuentran contempladas dentro de las exclusiones jurisprudenciales a la patentabilidad, así las cosas, se recomienda al interesado eliminarlas del alcance de protección solicitado a fin de dar continuidad al examen definitivo.

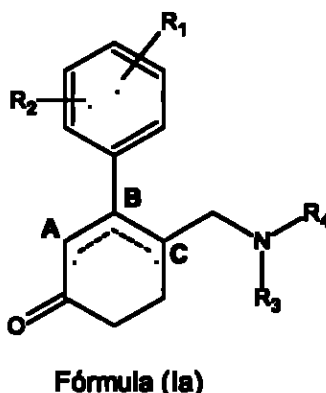
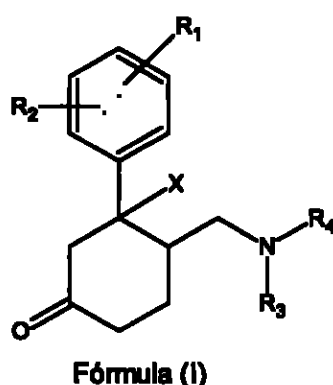
5. EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE INVENCION:

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"*

Con relación al alcance de la cláusula 1 en la que se detalla y define químicamente los compuestos de la invención, esta dependencia requiere al interesado para que aclare en el caso de los compuestos que tienen un radical naftalen-2-il-ciclohexen-2-ona, por cuanto la definición de las fórmulas (I) y (Ia) de menor complejidad química, si bien es cierto contempla el hecho en el folio 298:

"R1 y R2 en conjunto forman -CH=CH-CH=CH-, pudiendo estar mono o polisustituido el sistema naftílico resultante"

No conforma un único concepto inventivo con aquellos compuestos para los cuales se ha definido el anillo aromático de fenilo, tal y como se presenta en las fórmulas (I) y (Ia):



Este hecho se evidencia aún más cuando en la cláusula 14 se cita los compuestos:

- clorhidrato de 4-dimetilaminometil-3-naftalen-2-il-ciclohex-2-enona
- clorhidrato de rac-trans-4-dimetilaminometil-3-hidroxi-3-naftalen-2-il-ciclohexanona
- clorhidrato de rac-cis-4-dimetilaminometil-3-hidroxi-3-(6-metoxi-naftalen-2-il)-ciclohexanona
- clorhidrato de 4-dimetilaminometil-3-(6-metoxi-naftalen-2-il)-ciclohex-2-enona

Que estructuralmente comportan un núcleo diferente, el cual amerita una búsqueda independiente por comprender una fórmula química que dista de las inicialmente reclamadas Fórmulas (I) y (Ia) y constituye de esta forma un concepto inventivo particular no extrapolable a todos los compuestos que comprende el capítulo reivindicatorio allegado mediante memorial de fecha 26/12/2001.

B. Teniendo en cuenta el alcance de la cláusula 1, donde se reivindican dos núcleos diferentes de fórmulas (I) y (Ia) y que las connotaciones del radical diferenciador X comporta 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 además de la objeción de unidad de invención, derivada del grupo de compuestos con radicales naftalen-2-il-ciclohexen-2-ona, 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, O-S(O₂)-C₆H₄-pCH₃, OR₁₃ u OC(O)R₁₃, estando elegido el radical R₁₃ del grupo que comprende:

"H, C₁-C₁₀-alquillo, C₂-C₁₀-alquenilo o C₂-C₁₀-alquinilo, ramificados o no ramificados, no sustituidos o mono o polisustituidos, C₃-C₇-cicloalquillo, saturado o insaturado, no sustituido o mono o polisustituido o un heterociclo correspondiente en que 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 los átomos de carbono A y B o entre los átomos de carbono B y 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-ciclohexano, porque el verdadero concepto inventivo que cobija los compuestos de la fórmula (I) es estructural y químicamente diferente al que se atienden 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 de fórmula (I), (Ia) y de aquellos que presentan el núcleo naftalen-2-il-ciclohexen-2-ona, 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


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

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

22 JUN. 2006

21-09-06

CONCEPTO TÉCNICO Número 0942	EXAMINADOR TÉCNICO Código 202044
--	--

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020/
Bogotá, D.C.,

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

Oficio N° 06694

REFERENCIA	Radicación	01 529
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Folios	002

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de invención N° 01 529, 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 phenylsubstituierten 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.

Siendo que las publicaciones referenciadas hacen parte del resultado del examen de búsqueda realizado para la solicitud WO 0149651, 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.

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

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 22 JUN. 2006

CONCEPTO TÉCNICO Número 0941	EXAMINADOR TÉCNICO Código 202044
---------------------------------	-------------------------------------

22-07-06

370

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RADICACIÓN: 1-529

EDICTO No. 17302

LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:

Que esta Superintendencia profirió Resolución No. 28170 de 28-OCT-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-CICLOHEXANONA, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACION, EL USO DE LOS DERIVADOS DE AMINOMETIL-FENIL-CICLOHEXANONA PARA LA PREPARACION DE MEDICAMENTOS Y MEDICAMENTOS QUE CONTIENEN LOS DERIVADOS DE AMINOMETIL-FENIL-CICLOHEXANONA".

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 Grunenthal GmbH., 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.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 26 OCT. 2006

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

JUAN RUBIO 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 08-NOV-2006
Secretaría General Ad-Hoc
EDICTO No. 17302

Este edicto se desfiló hoy 23-NOV-2006 a las cinco (5:00 p.m.)