

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 20249

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. N° 01-1652

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 01001652 00000000 del día 11 de enero del 2001, se solicitó conceder la patente de 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 183 a 191 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 01-001652-00010-0000 del 13 de abril del 2007, atendió oportunamente el requerimiento formulado, presentando nuevos folios 196 a 201 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 los folios 196 a 199 y reivindicación 5 del folio 201, razón por la cual este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas el privilegio de patente solicitado.

SEPTIMO: Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, "La solicitud de patente sólo podrá comprender una

20249



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 20249

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. N° 01-1652

invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo”.

La reivindicación 4 cuestionada en el examen de fondo, fue objeto de modificaciones con el memorial de respuesta de fecha 13 de abril del 2007, sin embargo, continuó presentando problemas de unidad de invención, que a su vez generaron falta de claridad. La cláusula en comento no hace mención real a las reivindicaciones precedentes (1 a 3) que corresponde a la transformación ocurrida entre el compuesto (II) y la estructura (III) en presencia de hexaalquil-disilazano, cuando se somete a hidrólisis en medio ácido para obtener las estructuras de fórmula (I). Por el contrario, de la lectura de su contenido resulta evidente que se trata de la secuencia de etapas para obtener el compuesto de fórmula (II), intermediario cercano del compuesto de fórmula (I). De esta manera, se evidencia una dependencia falsa entre la reivindicación 1 y la reivindicación 4, porque ésta última continúa haciendo referencia a un proceso independiente caracterizado porque permite la obtención del compuesto de fórmula (II) que aunque es intermediario cercano de (I) aún tiene que sufrir dos transformaciones para convertirse en el compuesto de fórmula (I).

De acuerdo con lo anterior, resulta claro que la modificación propuesta por el interesado no subsana la falta de unidad de invención, pero sí genera ambigüedad frente a la dependencia de las materias reclamadas, ya que la cláusula 4 no es una modalidad especial de la invención, por el contrario se trata de un concepto inventivo diferente que no permite la concepción de un grupo de invenciones interrelacionadas entre sí por una característica esencial común a los procesos de síntesis reclamados.

La secuencia reclamada en las cláusulas 1 a 3 permite llegar a los compuestos de fórmula (I), en tanto que la secuencia reclamada en la cláusula 4 realmente tiene como objetivo reivindicar la secuencia que permite obtener el compuesto intermediario de fórmula (II). Y aunque el interesado presentó modificaciones sobre la cláusula (4) para enlazar el concepto inventivo de ésta cláusula con la característica esencial que se reclama en las cláusulas 1 a 3, continúa evidenciándose la existencia de dos conceptos inventivos independientes derivados de: a) la secuencia lógica de etapas para obtener el compuesto de fórmula (I) y b) la secuencia lógica de etapas para obtener el intermediario de síntesis de fórmula (II).

Como se le indicó al solicitante en las dos oportunidades previas al examen definitivo, se trata de dos conceptos inventivos diferentes que no pueden coexistir en una misma solicitud, dado que la característica esencial reclamada en las cláusulas 1 a 3 tiene que ver con la transformación e interacción química que ocurre entre moléculas de fórmula (II) y moléculas de fórmula (III) para obtener compuestos de fórmula (I); en tanto que la característica fundamental de la cláusula 4 no se relaciona de forma directa o análoga con la situación

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 20249

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. N° 01-1652

química que ocurre en la cláusula (1) porque tiene como objeto fundamental la obtención del intermediario de fórmula (II) el cual forma parte de una ruta sintética diferente.

Este hecho, confirma que se trata de procedimientos de síntesis que existen de manera independiente, teniendo en cuenta que no se trata de caminos análogos para acceder a un mismo producto final – compuesto de fórmula (I). Como la cláusula 4 reclama una secuencia lógica alternativa que si bien permite llegar a los compuestos de fórmula (I), mediante la asociación de una ruta sintética para intermediarios de reacción con la secuencia reivindicada en la cláusula (1), dicha cláusula no presenta un concepto común inventivo análogo al inicialmente reivindicado por la solicitud, por lo tanto no es posible conceder para ella el privilegio de patente solicitado. .

RESUELVE:

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

**" PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION DE ESTERES DE ACIDOS ARIL-
IMINOMETIL-CARBAMICOS "**

Clasificación IPC: A 61 K 31/192 // A 61 K 31/195.

Reivindicación(es): 1 a 3 de los folios 196 a 199 y reivindicación 5 del folio 201.

Titular(es): BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG.

Domicilio(s): Ingelheim, Alemania.

Inventor(es): Joerg Brandenburg, Rolf Schmid, Rainer Soyka, Ralf Anderskewitz, Rolf Bauer, Rainer Hamm y Jutta Kröber.

Prioridad N°: 100 00 907.7 **Fecha:** 12 de enero del 2000 **País:** DE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 20249

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. N° 01-1652

Vigente desde: 11 de enero del 2001 **Hasta:** 11 de enero del 2021

ARTICULO SEGUNDO: Negar el privilegio de patente solicitado para la reivindicación 4 contenida en los folios 199 y 200 del expediente, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la 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 CUARTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro .

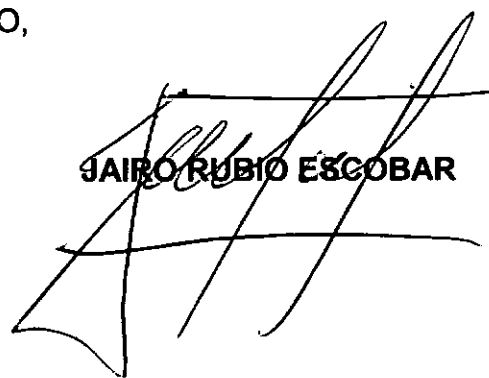
ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución al doctor Emilio Ferrero, o a quien haga sus veces, en su calidad de apoderado de Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.Kg., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio, del cual podrá 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

29 JUN. 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72 – 35.
Bogotá, D.C.

202021 