

CAVELIER

ABOGADOS

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

WEB SITE: www.cavelier.com
E-MAIL: cavelier@cavelier.com

162-59
159
SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Folios: 2

Radicación: 01001652 00000005

Fecha (AMD): 2003-09-26 16:57:39

Trámite : 002 PATENTES D

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

1 REGISTRO/ 538 PETICION

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 002

Evento : 001

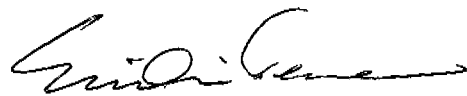
Actuación: 538

Referencia : Expediente No. 01.001.652
Solicitante : BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG
Asunto : Solicitud de patente para "PROCEDIMIENTO PARA
LA PREPARACIÓN DE ÉSTERES DE ÁCIDOS ARIL-
IMINOMETIL-CARBÁMICOS"
Fecha de solicitud : 11 de enero de 2001
Publicada en : la Gaceta No. 526 del 31 de marzo de 2003

1. Yo, Emilio FERRERO, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado en el asunto de la referencia, atentamente, solicito se efectúe el examen de patentabilidad de la solicitud en referencia según lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Para tal efecto presento junto con este escrito el recibo No. 03-69,214 por valor de \$335.000.00, que corresponde a la tasa fijada según lo dispuesto en la resolución No. 41687 del 24 de diciembre de 2002.

2. Ruego atentamente a la Señora Jefe se sirva ordenar que se anexe este recibo, para que se efectúe dicho examen y se continúe con el trámite de la solicitud.

Bogotá, 26 SET. 2003
Señora Jefe,



EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

COLO 13736-805-034-0
MRE/MRE/ID-000149/WPC13736

163160

NIT : 80017

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicacion : 01001652 00000005

Folios: 2

Fecha (AMD): 2003-09-26 16:57:39

Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 03 - 69,214
FECHA : SEPTIEMBRE 22 DE 2003

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	15534390	22/09/2003	49,620,000.00

***** 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. _____

Edo 13736-005-034-0

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 01-1652

**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 _____

165
162

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020/
Bogotá, D.C.,

Doctor
Emilio Ferrero
Apoderado
BOEHRINGER INGELHEIM
PHARMA GMBH & CO. KG

Oficio N° **5871**

REFERENCIA	Radicación	01 1662
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Folios	008

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de invención N° 01 1662, realizado según el artículo 45 de la decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina, se notifica:

1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS:

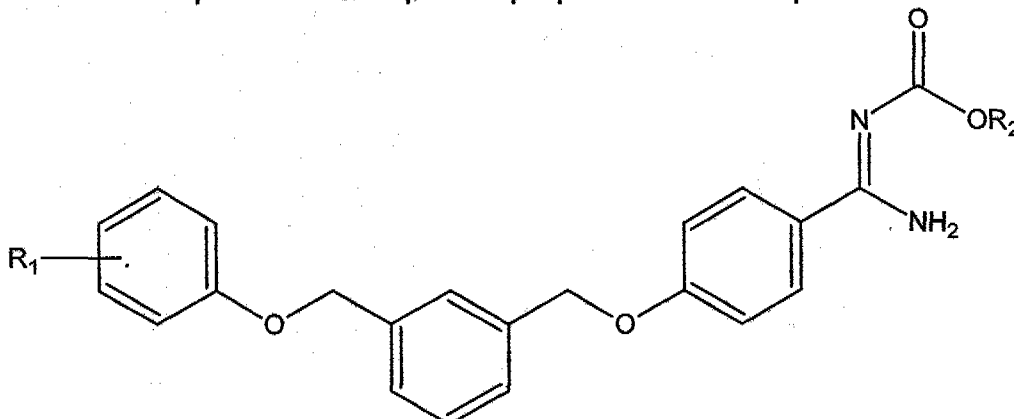
- El resumen y el capítulo descriptivo de la solicitud en los folios 25 y 2 a 15 respectivamente.
- Los ejemplos que ilustran la invención en los folios 16 a 19.
- Las cláusulas 1 a 11 relacionadas en el capítulo reivindicatorio de la solicitud que se encuentran en los folios 20 a 24.
- La copia de la solicitud original mediante la cual se reivindica prioridad Alemana DE10000907.7 de 12/01/2000 en los folios 37 a 58, junto con su traducción correspondiente en los folios 59 a 82.
- El primer examen de forma realizado a la solicitud de oficio No. 0943, que se encuentra en el folio 85.
- La respuesta al primer examen de forma, allegada mediante memorial de fecha 10/07/2001 que se encuentra en los folios 88 a 104.
- 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 26/09/2003, que se encuentra en los folios 162 y 163.

2. OBJETO DE LA INVENCION

La solicitud hace referencia a un **"Procedimiento para la preparación de ésteres de ácidos aril-iminometil-carbámicos"**

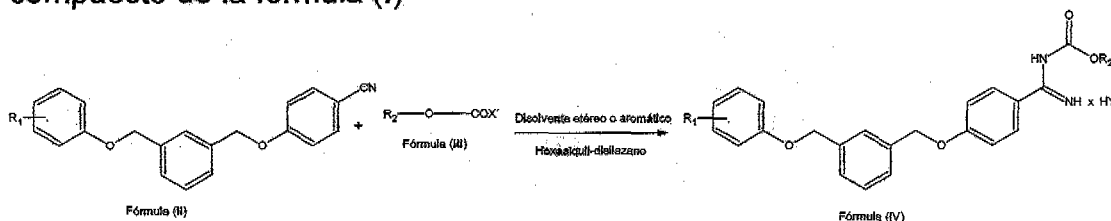
• Reivindicaciones 1 a 3:

Se reivindica un procedimiento para la preparación de compuestos de la fórmula (I):

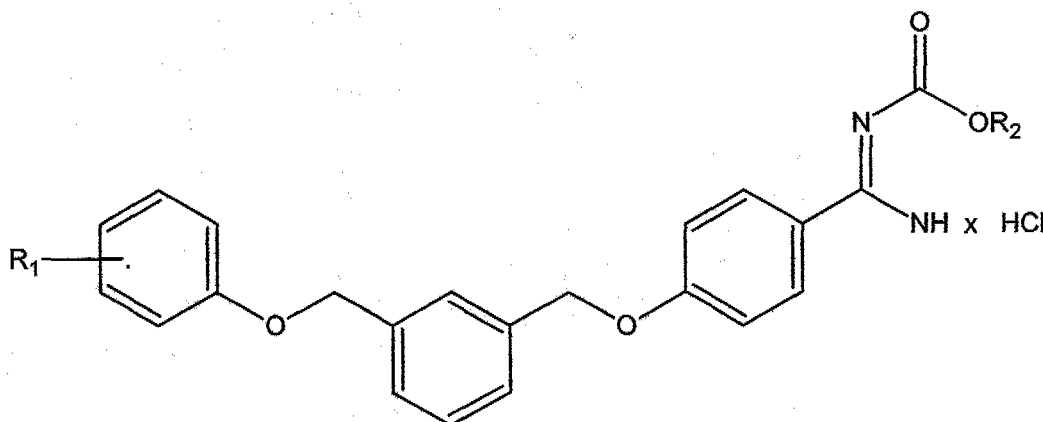


Caracterizado porque el compuesto de fórmula (II), se hace reaccionar en primer lugar, en el seno de un disolvente etéreo o aromático, con un hexaalquil-disilazano de metal alcalino y a continuación se trata con un compuesto de la fórmula (III).

Después del tratamiento se aísla mediante un ácido de la fórmula HY, un compuesto de la fórmula (IV) y/o su forma tautómera, y a partir de éste se pone en libertad el compuesto de la fórmula (I)



Se reivindica el proceso que utiliza hexametil-disilazano y que permite obtener el compuesto de fórmula (IVA), que se ha aislado con HCl acuoso:

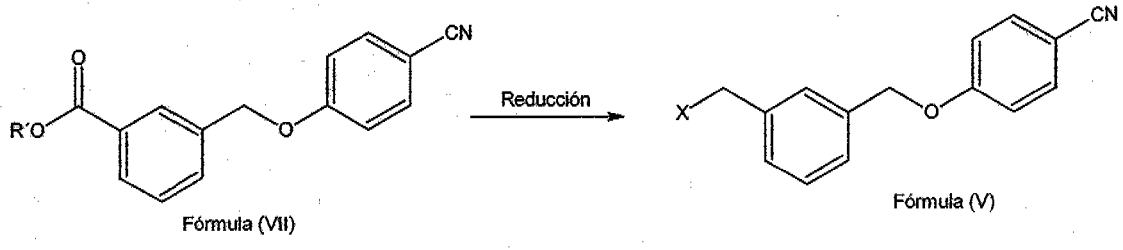


• Reivindicación 4:

Se reivindica un proceso de acuerdo con la cláusula 1, caracterizado por las siguientes etapas:

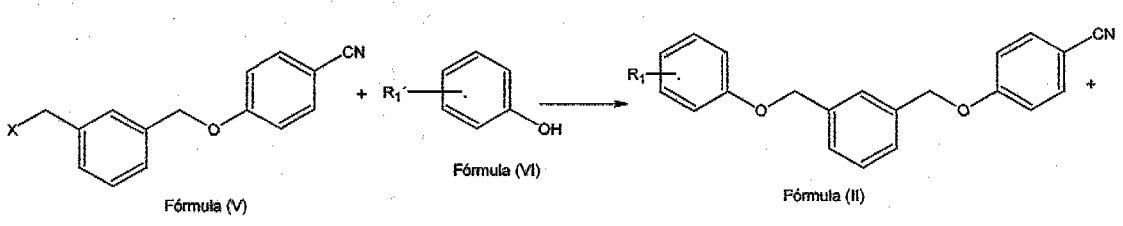
e) la reacción de ésteres de alquilo C1-C4 de ácidos 3-halógenometil-benzóicos de acuerdo con la síntesis de Wilkinson; la transformación por reducción de los ésteres de alquilo de ácido 3-(4-ciano-fenoxi)-benzóico de la fórmula (VII), en un compuesto

de la fórmula (V)

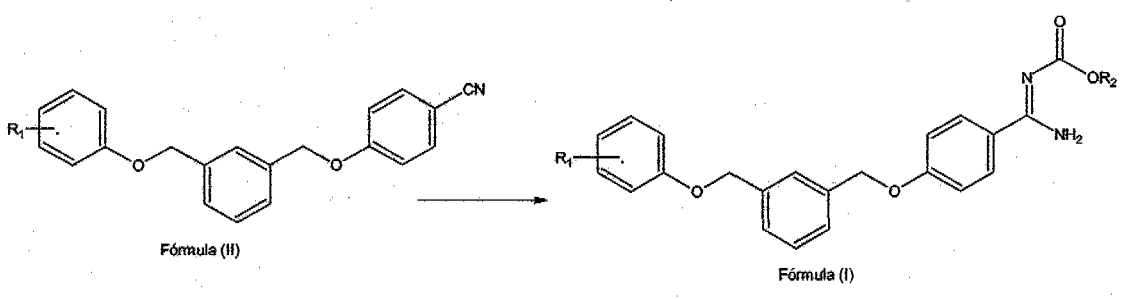


g) Eventualmente el tratamiento del compuesto de la fórmula (V), con un reactivo de halogenación o con un cloruro de ácido sulfónico.

h) la reacción del compuesto de la fórmula (V) en la que X significa hidroxí, cloro, bromo, mesilato, triflato, tosilato, o con un derivado de fenol de la fórmula (VI)

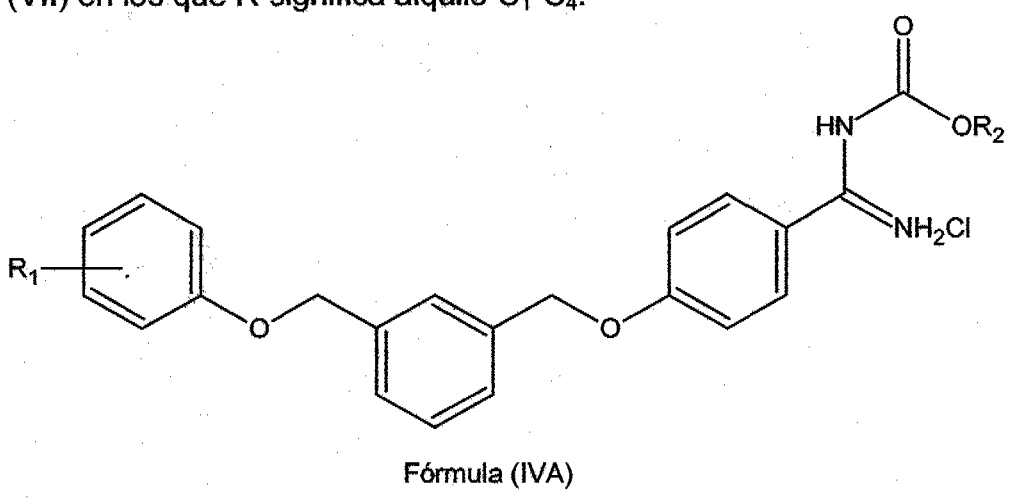


i) la transformación del compuesto obtenido de la fórmula (II) en el compuesto de la fórmula (I) de acuerdo con el procedimiento según las reivindicaciones 1 a 3.

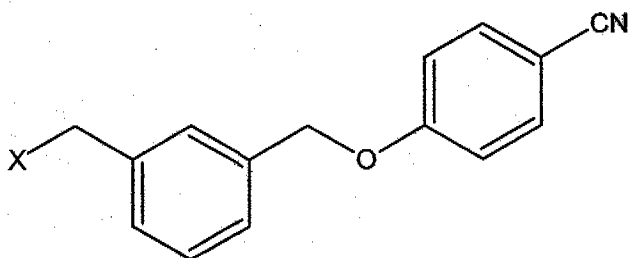


• Reivindicaciones 5 a 8:

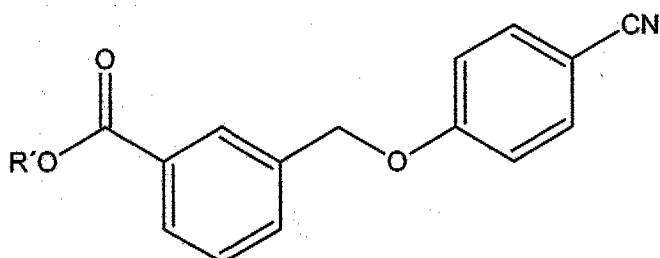
Se reivindican los productos intermedios de fórmula (IVA) y/o su forma tautómera, de fórmula (V) en los que X significa hidroxí, cloro, bromo, triflato o tosilato, de fórmula (VII) en los que R' significa alquilo C₁-C₄.



165



Fórmula (V)



Fórmula (VII)

• **Reivindicaciones 9 a 11:**

Se reivindica la utilización de los productos intermedios de la fórmula (IV) para la preparación de un compuesto de fórmula (I).

De igual forma se reclama protección para la utilización de los intermedios de fórmula (V) para la preparación de un compuesto de fórmula (I).

Y la utilización de productos intermedios de fórmula (VII) para la preparación de un compuesto de fórmula (I).

Una vez catalogada la invención ésta se clasificó en la sección: **A 61 K³¹₁₉₂ // ³¹₁₉₅** de la **Clasificación Internacional de Patentes**.

3. CLARIDAD DE LA SOLICITUD:

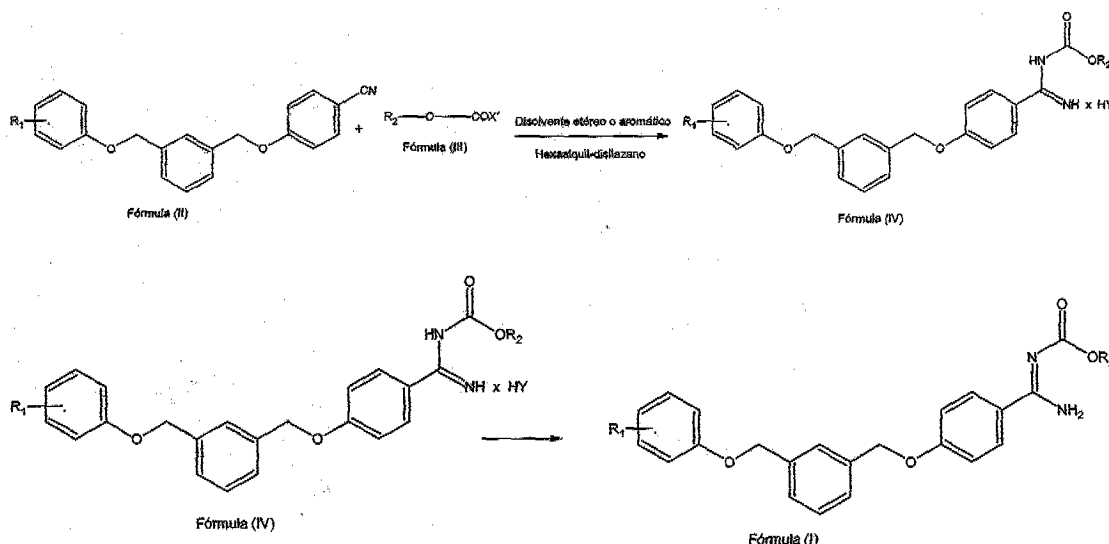
El artículo 30 de la Decisión 486 contempla que *"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción"*.

Esta Dependencia se permite señalar que la cláusula 4 del capítulo reivindicatorio presenta los literales explicativos del proceso e), g), h) e i), sin que se determine la materia contemplada en los literales a), b), c) y d); lo que genera indeterminación del objeto reclamado y ambigüedad al momento de interpretar el alcance de la cláusula en cuestión; motivo por el cual se recomienda al interesado definir con claridad el alcance de la cláusula en mención.

4. EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE INVENCION:

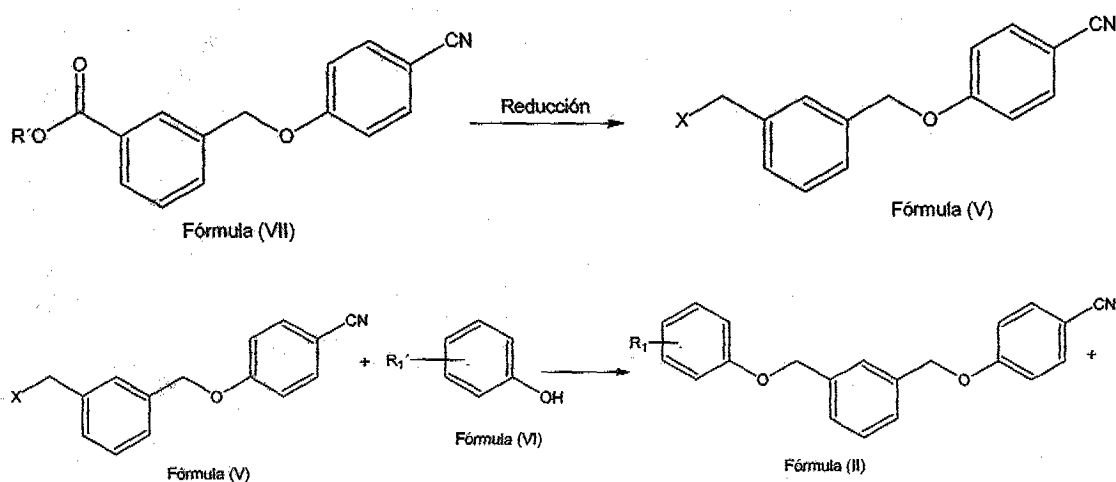
El art. 25 de la decisión 486 establece que *"La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo"*.

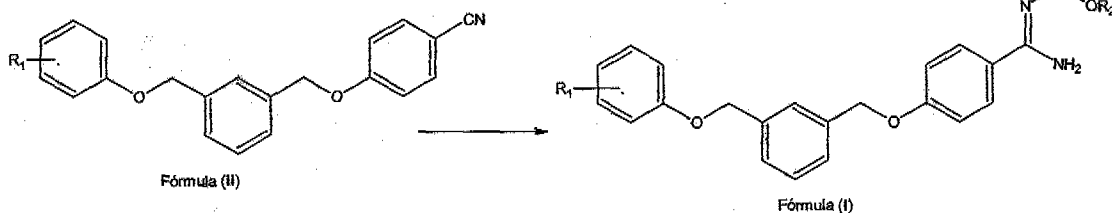
A. Teniendo en cuenta el alcance de las cláusulas 1, 2 y 3 que hacen referencia a la reacción que cursa cuando compuestos de fórmula (II) y (III) interaccionan químicamente, en el seno de un disolvente etéreo o aromático y con catalizador hexaalquil-disilazano, para dar un compuesto de fórmula (IV) a partir del cual es posible aislar el compuesto de fórmula (I); es evidente que se describe una secuencia lógica de etapas, que cuentan con una característica esencial, derivada de la reacción que tiene curso cuando se ponen en contacto los compuestos mencionados.



Ahora bien, la **cláusula 4** amplía el alcance de las cláusulas de proceso y se presenta con una falsa dependencia de la cláusula 1, por cuanto revela una secuencia lógica alternativa que permite llegar a los compuestos de fórmula (I), mediante la reducción de los intermediarios de fórmula (VII) a compuestos de fórmula (V), que se halogenan o sulfonilan para que el compuesto obtenido reaccione con un derivado de fenol de la fórmula (VI).

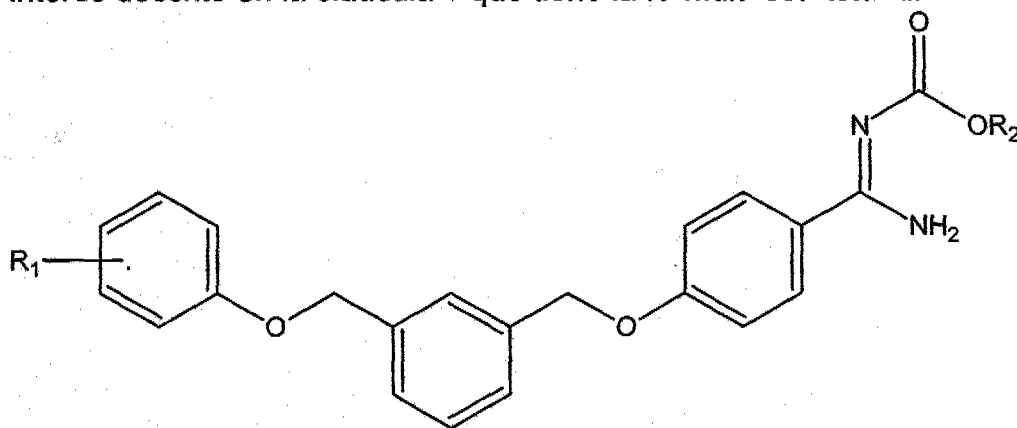
De esta forma se obtiene el compuesto de fórmula (II) que se transforma en el compuesto de fórmula (I) usando los mecanismos descritos en el proceso de la cláusula 1.





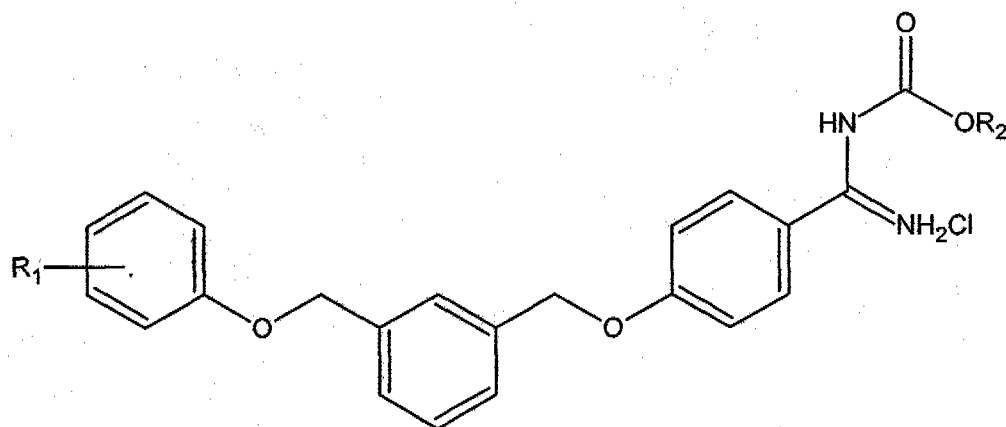
En consecuencia, se encuentran tantas invenciones como rutas y alternativas posibles para alcanzar el producto de interés, motivo por el cual no es posible extrapolar una misma característica esencial a los dos procesos, derivada de la secuencia de reacciones que se describe o de las condiciones bajo las cuales se desarrollan las etapas de síntesis; por el contrario, la materia descrita en las cláusulas 1,2 y 3 constituyen una invención independiente y diferenciada de aquella desarrollada en la cláusula 4 y por este motivo se recomienda al interesado determinar con claridad el verdadero alcance de su invención, de tal suerte que cumpla con el requisito de unidad de invención.

B. Teniendo en cuenta el alcance del requisito de unidad de invención para los compuestos intermediarios que intervienen en las reacciones, es evidente que cumplen con la premisa sólo aquellos directamente relacionados con el producto de interés descrito en la cláusula 1 que tiene la fórmula estructural:



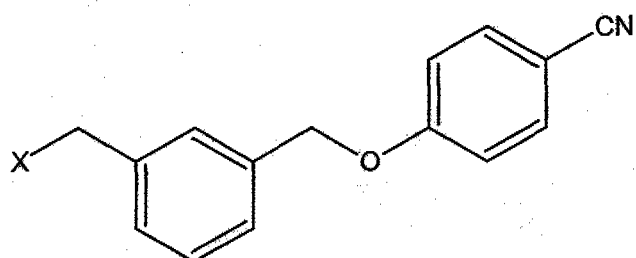
En consecuencia, de los productos intermediarios reclamados en las cláusulas 5, 6 y 7 sólo el compuesto de fórmula (IVA) cumple con el requisito de unidad de invención, por cuanto es el único que conserva la característica técnica esencial que se deriva de la analogía entre sus estructuras moleculares, lo cual le permite constituirse en intermediario cercano de reacción.

En el caso de los productos reclamados en las cláusulas 6 y 7 que deben sufrir más de una transformación para acercarse estructuralmente a los compuestos de fórmula (I), se encuentra que existen diferencias estructurales importantes que no permite cobijarlos con la característica técnica esencial que mantiene unidos los conceptos **Intermediario de reacción estructuralmente cercano al producto a obtener – Proceso de síntesis** la cual les permite protegerse bajo una misma invención porque forman un único concepto inventivo.

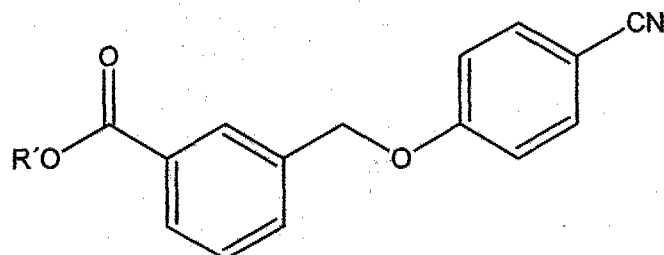


Fórmula (IVA)

Así las cosas, las estructuras reclamadas en las cláusulas 6 y 7 que responden a las fórmulas (V) y (VII), a continuación relacionadas:



Fórmula (V)



Fórmula (VII)

No cuentan con dicha característica estructural que permita relacionarlos directamente con el producto a obtener, porque como se observa se trata de intermediarios lejanos, que con estructura química esencial diferente a la de la fórmula (I), entorno a la cual se describen los procesos de síntesis química.

Así las cosas, se reitera al interesado la recomendación formulada en el aparte anterior, acerca de la necesidad de precisar el objeto de la invención, así como de definir un único concepto inventivo, de carácter común y extrapolable a todos los objetos reivindicados.

5. ES UNA INVENCION:

El artículo 14 contempla: *"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 reivindicaciones 9 a 11 que contemplan el uso de los intermediarios de síntesis para la fabricación del producto de fórmula (I), mediante el proceso de síntesis definido en la cláusula 1, no se encuentran contempladas dentro de los objetos

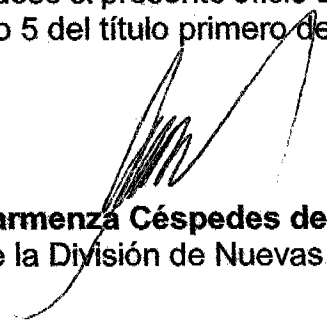
169

172

susceptibles de protección por patente de invención, de acuerdo con el alcance de la norma comunitaria Andina, que claramente establece la concesión de derechos de exclusiva sólo para invenciones de producto o procedimiento. En consecuencia y en atención a la Decisión 486 se recomienda al interesado eliminar las cláusulas citadas del alcance de protección reclamado.

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 Carmenza Céspedes de Vergel
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

01 JUN. 2006

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

CONCEPTO TÉCNICO Número 0827	EXAMINADOR TÉCNICO Código 202044
--	--