

CAVELIER

ABOGADOS

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

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 01-001652- -00008-0000

Fec: 2006-08-29 17:22:40 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tra. 2 PATENTES
Eve: 1 REGDEPOSITO
Act 329 CTQINFORMACION

Folios: 10

Señora Jefe de la

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Trámite: 002

Evento: 001

Actuación: 444

Referencia : Expediente No. 01001652

Asunto : Solicitud de patente para: **PROCEDIMIENTO PARA LA
PREPARACION DE ESTERES DE ACIDOS ARILIMINOMETIL-
CARBAMICOS**

Solicitante : **BOEHRINGER INGELHEIM PHARMAGMBH & CO. KG**

Fecha de Solicitud : 11 de enero de 2001

1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al oficio número 5871 notificado por fijación en lista el 1 de Junio de 2006.

2. Mediante el oficio número 5871 se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las siguientes observaciones hechas por su Despacho sobre el examen de fondo de la presente solicitud de patente:

2.1. Claridad de la solicitud

"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 ambigüedad e indeterminación".

2.2. Unidad de Invención

"Se encuentran tantas invenciones como rutas y alternativas posibles para alcanzar el producto de interés por el cual no es posible extrapolar una misma característica esencial a los dos procesos". *motivo*

174
171

"De los productos intermediarios de las cláusulas 5, 6 y 7 solo el compuesto de fórmula (IVA) cumple con el requisito de unidad de invención".

2.3. Invenciones

"Las reivindicaciones 9 a 11 contemplan el uso de los intermediarios de síntesis para la fabricación del producto de fórmula (I), por lo cual no son patentables"

3. Atiendo a las observaciones realizadas mediante el oficio número 5871 de la manera siguiente:

3.1. Claridad de la solicitud

En primer lugar presento nuevo capítulo reivindicatorio donde la reivindicación 4 ha sido modificada de acuerdo con la sugerencia del Examinador, esto es, cambiando los literales e), g), h) y i) por los literales a, b, c, d y e. Dicha modificación se encuentra totalmente sustentada en la descripción en la página 6.

3.2. Unidad de Invención

Sobre este punto quiero expresar mi total desacuerdo con la objeción del examinador. En primer lugar, en la reivindicación 1 se describe un proceso para la obtención del compuesto de fórmula I a partir del compuesto de fórmula II. Por su parte, la reivindicación 4 describe el proceso de obtención del compuesto de fórmula II y así la obtención del compuesto de fórmula I a partir de este.

En consecuencia, la reivindicación 4 limita el alcance de la reivindicación 1 ya que es una descripción más detallada en cuanto a la obtención del compuesto de fórmula I dado que dicha reivindicación (4) se relaciona con la obtención del compuesto de fórmula II a partir del cual es posible la obtención del compuesto de fórmula I de tal forma que la reivindicación 4 se entiende como el proceso de obtención del compuesto de fórmula I desde una etapa más temprana de dicho proceso.

125 172

Igualmente, los productos intermedios IV, V y VII del proceso descrito en la reivindicación 4 tienen unidad de invención por cuanto están directamente relacionados con el proceso revelado tanto en esta reivindicación como en la reivindicación 1.

De acuerdo a lo anterior, existe una total y completa dependencia entre la reivindicación 4 y las reivindicaciones 1 a 3 y en consecuencia, la objeción en cuanto a unidad de invención se debe tener como superada.

3.3. Invenciones

Con el fin de superar esta objeción, las reivindicaciones 9-11 han sido eliminadas del pliego reivindicatorio.

Teniendo en cuenta que de esta manera he atendido a cabalidad las objeciones planteadas por su Despacho a la presente solicitud de patente respetuosamente solicito que se otorgue el privilegio de protección de patente.

4. DOCUMENTOS ADJUNTOS: Junto con este memorial presento los siguientes documentos:

- 4.1. Formulario de modificaciones
- 4.2. Recibo de pago por valor de \$95.000
- 4.3. Nuevo capítulo reivindicatorio

Bogotá,
Señora Jefe,



EMILIO FERRERO

T.P.A. No. 31.929

COLO 10903-801-066-5
COLO 13736 805 034 0
ID-000520/WPC10903
Cns M-2006-00009130

cc

176 173

Espacio reservado para el adhesivo de radicación

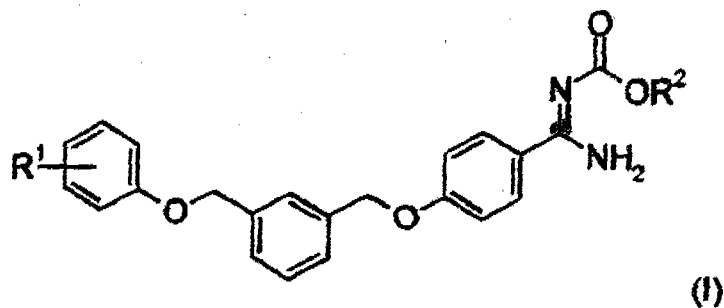
FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES
2000-F03

1	SOLICITUD DE: ☐ Corrección de Error Material ☒ Modificación a una solicitud	
2	SOLICITANTE Nombre: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG Dirección: Ingelheim am Rhein 55216 República Federal de Alemania Domicilio: Ingelheim am Rhein 55216 República Federal de Alemania Lugar de Constitución: República Federal de Alemania Teléfono: 546 09 70 Fax: 547 31 70 E-mail: clientes@camyp.com	IDENTIFICACION C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: _____
3	REPRESENTANTE O APODERADO Nombre: Emilio FERRERO Dirección: Carrera 4ª No. 72-35 Teléfono: 347 36 11 Fax: 211 86 50 E-mail: cavelier@cavelier.com	IDENTIFICACION C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: 438.019 TP 31.929
4	Número de expediente: 01001652	
5	Descripción de la corrección o modificación solicitada: Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 8 reivindicaciones. Por lo tanto, solicito que se realice el examen de patentabilidad sobre este nuevo capítulo reivindicatorio.	
6	Comprobante de pago No. 06-61.718 Fecha: 14 de agosto de 2006	
7	Anexos ☒ Comprobante de pago de la tasa por \$ 95.000 ☐ Poderes, si fuere el caso ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.	
8	NOMBRE: EMILIO FERRERO	FIRMA:  C.C. 438.019 de Usaquén T.P.A. 31.929

177 174

REIVINDICACIONES

1.- Procedimiento para la preparación de compuestos de la fórmula (I)

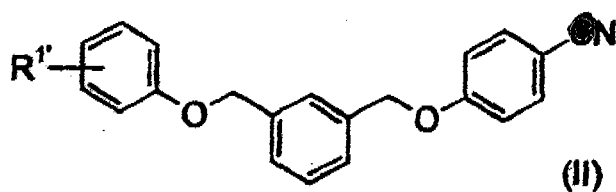


en la que

15 **R¹** significa un radical seleccionado entre el grupo que consta de metilo, etilo, propilo, ciclopentilo, ciclohexilo, fenilo, bencilo y -C(Me₂)fenilo, que en cada caso puede estar sustituido una vez o dos o tres veces con hidroxilo;

R² significa un radical seleccionado entre el grupo que consta de metilo, etilo, propilo y bencilo,

caracterizado porque un compuesto de la fórmula (II)



en la que

25 **R¹'** significa un radical seleccionado entre el grupo que consta de metilo, etilo, propilo, ciclopentilo, ciclohexilo, fenilo, bencilo y -C(Me₂)fenilo, que en cada caso puede estar sustituido una vez o dos o tres veces con un grupo -O-PG, representando el grupo -O-PG una función hidroxilica protegida que se selecciona entre el grupo que consta de metoxi-metiloxi, 2-metoxi-etoxi-metiloxi, 1-etoxi-etiloxi, 2-tetrahidropiraniloxi, 1-butoxi-etiloxi, terc.-butiloxi, benciloxi y 4-metoxi-benciloxi,

30 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)



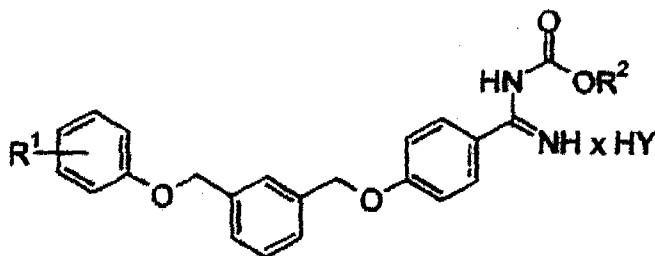
en la que

R^2 presenta el significado precedentemente mencionado y

X^* significa cloro, bromo o $-O-R^2$,

después del tratamiento se aísla mediante un ácido de la fórmula HY un compuesto de la fórmula (IV) y/o su forma tautómera

5



10

(IV)

en la que los radicales R^1 y R^2 presentan los significados precedentemente mencionados, e Y significa un radical de ácido cualquiera,

y a partir de éste se pone en libertad el compuesto de la fórmula (I).

15

2.- Procedimiento según la reivindicación 1, en el que

R^1 significa un radical seleccionado entre el grupo que consta de fenilo, bencilo y $-C(Me_2)fenilo$, que puede estar sustituido en cada caso una vez o dos veces con hidroxilo;

20

R^2 significa un radical seleccionado entre el grupo que consta de etilo, propilo y bencilo,

caracterizado porque un compuesto de la fórmula (II), en la que

$R^{1'}$ significa un radical seleccionado entre el grupo que consta de fenilo, bencilo y $-C(Me_2)fenilo$, que en cada caso puede estar sustituido una vez o dos veces con un grupo O-PG,

25

representando el grupo $-O-PG$ una función hidroxilica protegida seleccionada entre el grupo que consta de metoxi-metiloxi, 2-metoxi-etoxi-metiloxi, 1-etoxi-etiloxi, 2-tetrahidropiraniloxi, 1-butoxi-etiloxi, terc.-butiloxi, benciloxi y 4-metoxi-benciloxi,

30

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



en la que

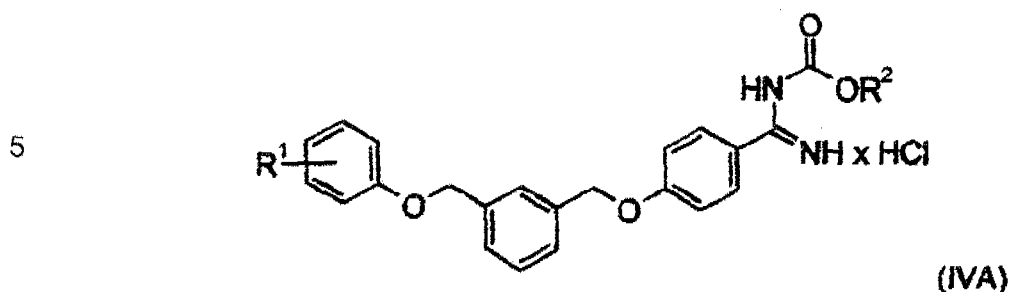
35

R^2 presenta el significado precedentemente mencionado y

X^* significa cloro, bromo o $-O-R^2$,

después del tratamiento se aísla mediante ácido clorhídrico acuoso un compuesto

de la fórmula (IVA)



10

en la que los radicales R^1 y R^2 presentan los significados precedentemente mencionados, y a partir de éste se pone en libertad en condiciones alcalinas de reacción el compuesto de la fórmula (I).

3.- Procedimiento según la reivindicación 1 ó 2,

15 en el que

R^1 significa $-C(Me_2)$ fenilo, que eventualmente puede estar sustituido una vez con hidroxilo y

R^2 significa etilo,

caracterizado porque un compuesto de la fórmula (II), en la que

20 R^1 significa $-C(Me_2)$ fenilo, que eventualmente puede estar sustituido una vez con un grupo $-O-PG$, representando el grupo $-O-PG$ una función hidroxílica protegida seleccionada entre el grupo que consta de metoxi-metiloxi, 2-tetrahidropiranioloxi, 1-butoxi-etiloxi, terc.-butiloxi, benciloxi y 4-metoxi-benciloxi, se hace reaccionar en primer lugar, en el seno de un disolvente etéreo o aromático,

25 con un hexaalquil-disilazano de metal alcalino y a continuación se trata con un compuesto de la fórmula (III)



en la que

30 R^2 presenta el significado precedentemente mencionado y

X' significa cloro, bromo o $-O-R^2$,

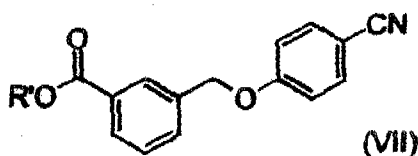
después del tratamiento se aísla mediante un ácido de la fórmula HY un compuesto de la fórmula (IV) en la que los radicales Y , R^1 y R^2 presentan los significados precedentemente mencionados, y a partir de éste se pone en libertad el compuesto

35 de la fórmula (I).

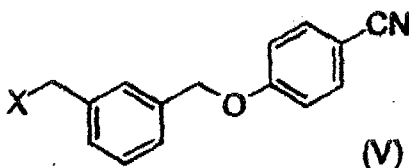
177
180

4.- Procedimiento para la preparación de un compuesto de la fórmula II según una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado por las siguientes etapas:

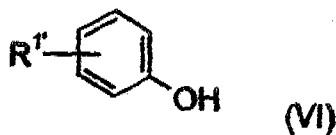
- (a) la reacción de ésteres de alquilo C_1-C_4 de ácidos 3-halógenometilbenzoicos en el sentido de una síntesis de éteres según Wilkinson;
- (b) la transformación por reducción de los ésteres de alquilo de ácido 3-(4-ciano-fenoxi)-benzoico de la fórmula (VII)



en la que R' significa alquilo C_1-C_4 , en un compuesto de la fórmula (V),



- en la que X representa hidroxil;
- (c) eventualmente el tratamiento del compuesto de la fórmula (V), en la que X representa hidroxil, con un reactivo de halogenación o con un cloruro de ácido sulfónico;
- (d) la reacción del compuesto de la fórmula (V), en la que X significa hidroxil, cloro, bromo, mesilato, triflato o tosilato, con un derivado de fenol de la fórmula (VI)



en la que R'' presenta los significados mencionados en las reivindicaciones 1 a 4; eventualmente en forma de los correspondientes fenolatos de sodio o potasio, en condiciones alcalinas de reacción, en el seno de un disolvente orgánico polar;

- (e) 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.

171
782

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Rad: 01-001652- -00008-0000

Fec: 2006-08-29 17:22:40 Dep. 2020 NUECREACIONES

Tra. 2 PATENTES

Eve. 1 REGDEPOSITO

Act: 329 CTQINFORMACION Folios: 10

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 06 - 61,718
FECHA : AGOSTO 14 DE 2006

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	54928397	14/08/2006	48,212,440.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
12		MARCAS Y LEMAS COMERCIALES	95,000.00
		TOTAL :	\$ 95,000.00

SON: NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

Bo 10903-801-066-J

183
180 ✓

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020/
Bogotá, D.C.,

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

Oficio N° 00593

REFERENCIA	Radicación	01 1652
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Folios	009

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de invención N° 01 1652, realizado según el artículo 45 de la decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina, se notifica:

1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS:

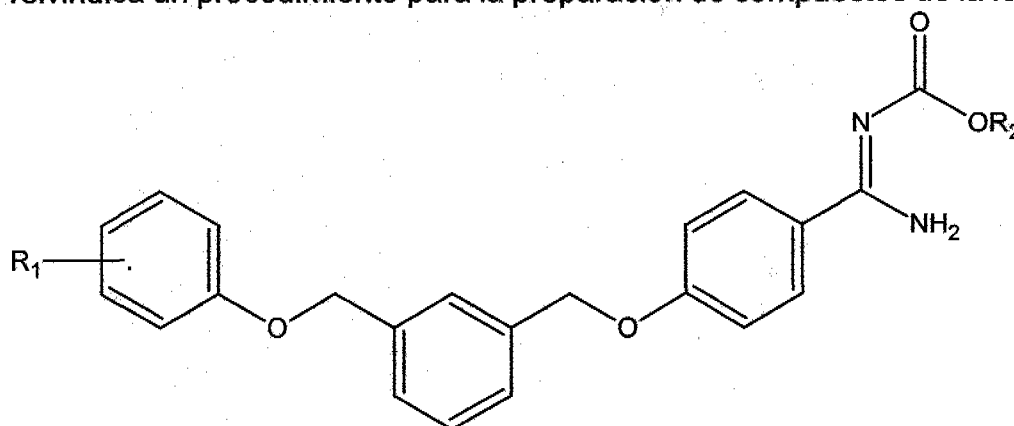
- El resumen y el capítulo descriptivo de la solicitud en los folios 25 y 2 a 15 respectivamente.
- Los ejemplos que ilustran la invención en los folios 16 a 19.
- Las cláusulas 1 a 11 relacionadas en el capítulo reivindicatorio de la solicitud que se encuentran en los folios 20 a 24.
- La copia de la 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.
- El primer examen de fondo efectuado a la solicitud en virtud del artículo 45 de la Decisión 486 No. 827 y que se encuentra en los folios 165 a 172.
- La respuesta al primer examen técnico de fondo, allegada a esta Dependencia mediante memorial de fecha 29/08/2006, que se encuentra en los folios 173 a 182.

2. OBJETO DE LA INVENCION:

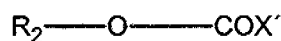
La solicitud hace referencia a un **"Procedimiento para la preparación de ésteres de ácidos aril-iminometil-carbámicos"**

• Reivindicaciones 1 a 3:

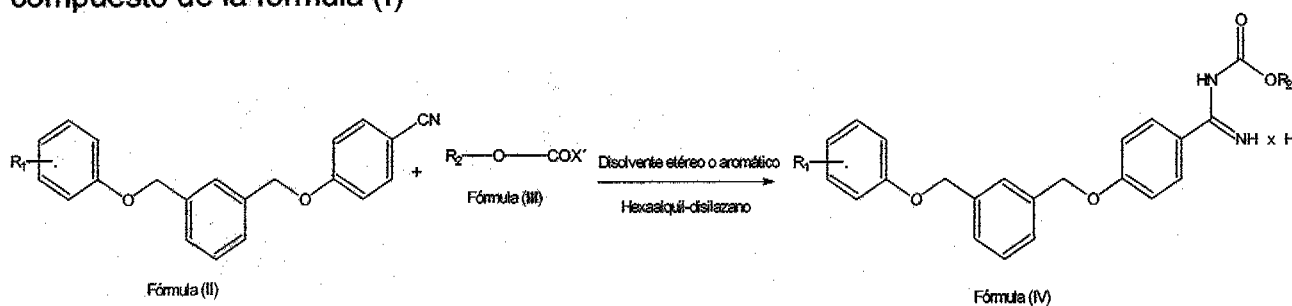
Se reivindica un procedimiento para la preparación de compuestos de la fórmula (I):



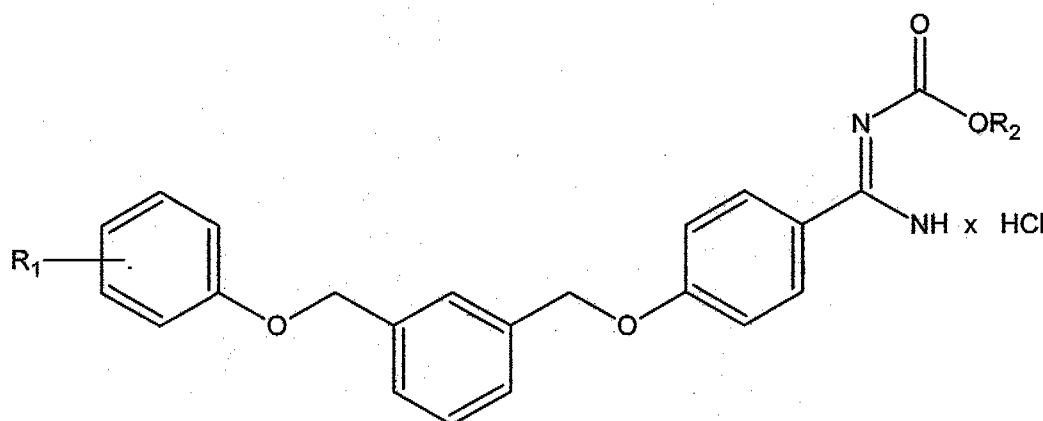
Caracterizado porque el compuesto de fórmula (II), se hace reaccionar en primer lugar, en el seno de un disolvente etéreo o aromático, con un hexaalquil-disilazano de metal alcalino y a continuación se trata con un compuesto de la fórmula (III).



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)



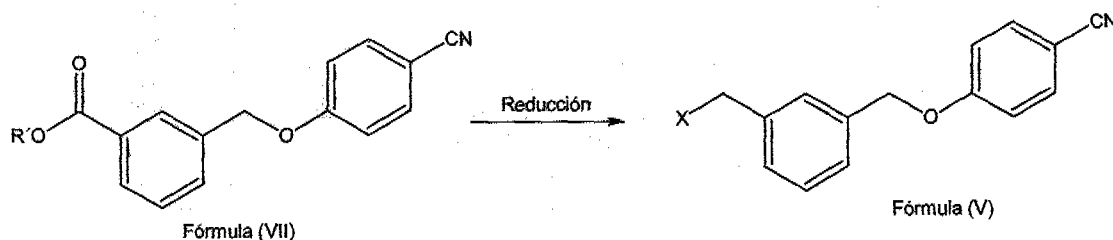
Se reivindica el proceso que utiliza hexametil-disilazano y que permite obtener el compuesto de fórmula (IVA), que se ha aislado con HCl acuoso:



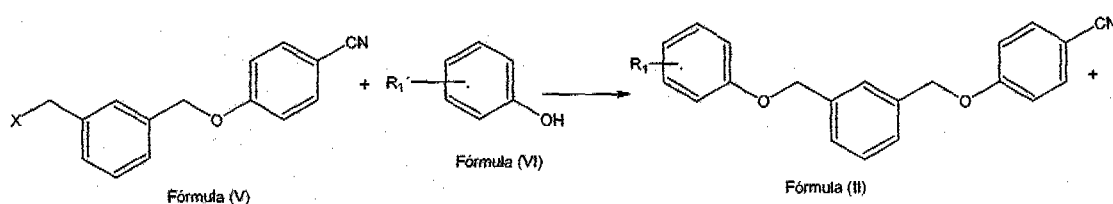
• Reivindicación 4:

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

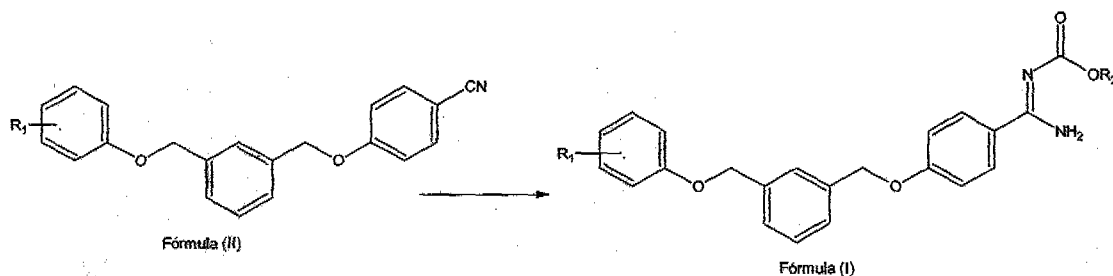
- la reacción de ésteres de alquilo C1-C4 de ácidos 3-halógenometil-benzóicos de acuerdo con la síntesis de éteres de Wilkinson.
- la transformación por reducción de los ésteres de alquilo de ácido 3-(4-ciano-fenoxi)-benzóico de la fórmula (VII), en un compuesto de la fórmula (V)



- Eventualmente el tratamiento del compuesto de la fórmula (V), con un reactivo de halogenación o con un cloruro de ácido sulfónico.
- La reacción del compuesto de la fórmula (V) en la que X significa hidroxilo, cloro, bromo, mesilato, triflato, tosilato, con un derivado de fenol de la fórmula (VI)

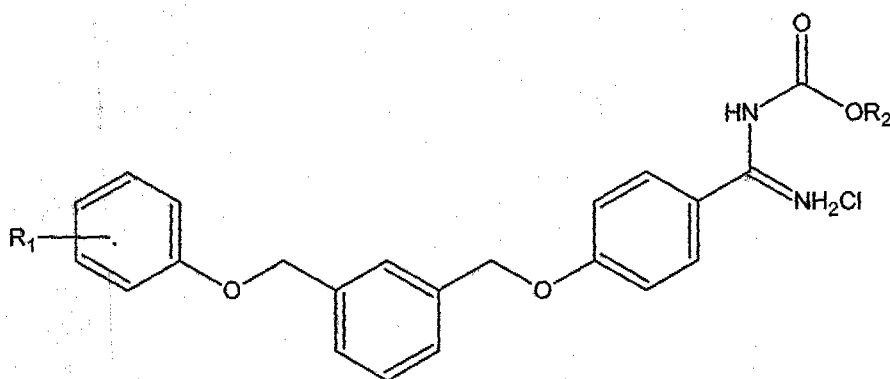


- La transformación del compuesto obtenido de la fórmula (II) en el compuesto de la fórmula (I) de acuerdo con el procedimiento según las reivindicaciones 1 a 3.

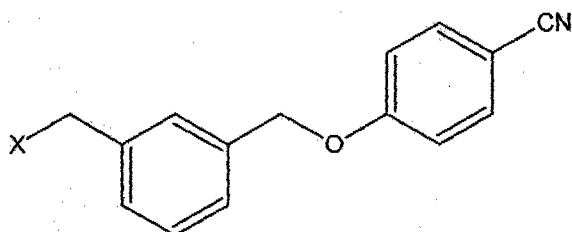


• Reivindicaciones 5 a 8:

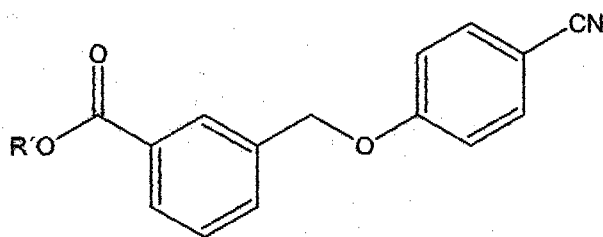
Se reivindican los productos intermedios de fórmula: (IVA) y/o su forma tautómera; de fórmula (V) en los que X significa hidroxilo, cloro, bromo, triflato o tosilato y de fórmula (VII) en los que R' significa alquilo C₁-C₄.



Fórmula (IVA)



Fórmula (V)



Fórmula (VII)

Una vez catalogada la invención ésta se clasificó en la sección: **A 61 K^{31/192 // 31/195}** de la **Clasificación Internacional de Patentes**.

3. 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".

Como se había señalado en la etapa de examen previa, el conjunto de reivindicaciones presenta una falta evidente de unidad de invención relativa al procedimiento de síntesis y a los compuestos intermedios que se reclaman bajo la característica esencial.

- Si se tiene en cuenta que la característica esencial reclamada en la cláusula 1 tiene que ver con la transformación e interacción química de moléculas de fórmula (II) con moléculas de fórmula (III) para obtener compuestos de fórmula (I), resulta claro que etapas lejas a la característica fundamental - ver cláusula 4 - que no se relacionan directamente con la situación química que ocurre en la cláusula (1) y que además tienen como objeto fundamental la obtención del intermediario lejano de fórmula (II) forman parte de una ruta sintética diferente susceptible de someterse a examen de patentabilidad de manera independiente.

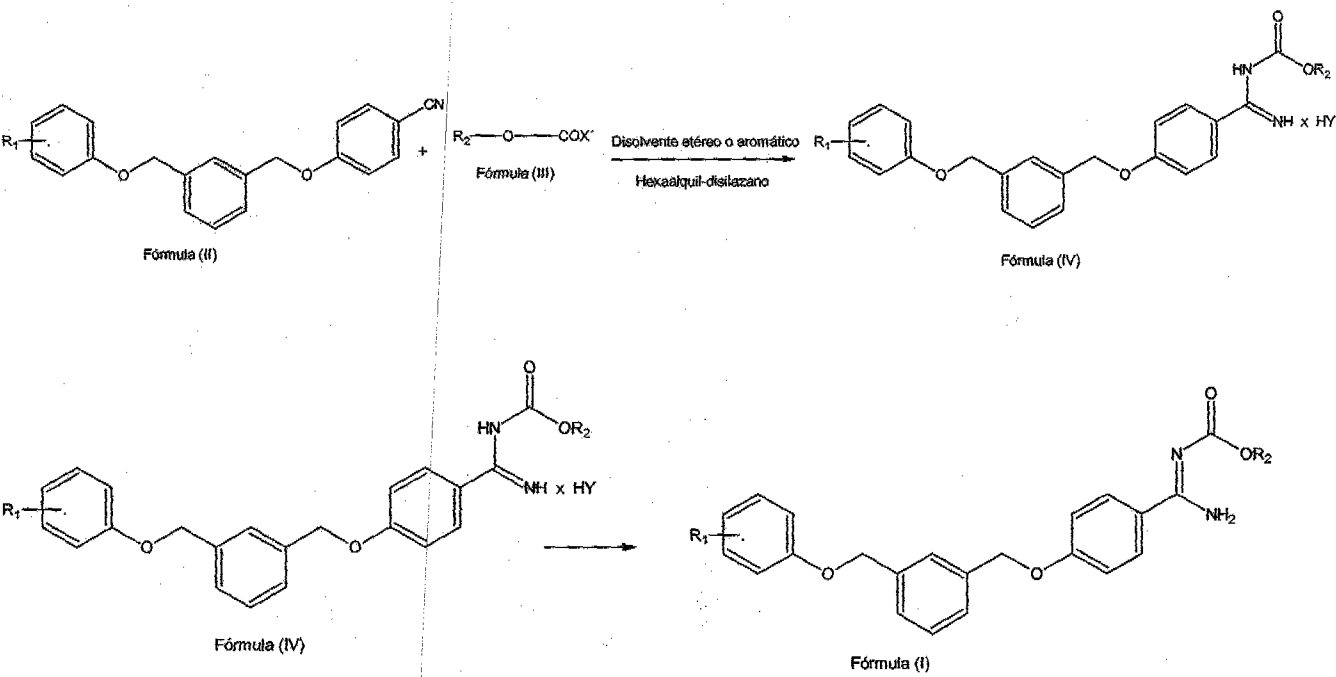
Ahora bien, teniendo en cuenta que el concepto común inventivo es la obtención de

moléculas que responden a la fórmula estructural de fórmula (I) resulta claro que sólo el procedimiento reivindicado en la cláusula (1) responde tanto a la característica esencial como al concepto inventivo que comporta realmente la invención, es decir la obtención de productos de fórmula (I).

Muy por el contrario, la ruta sintética de la cláusula (4) tiene como objetivo central la obtención de intermediarios de síntesis lejanos a la fórmula (I) que no responden al concepto común inventivo presentado por la solicitud. Como bien se ha señalado el objetivo central de la ruta sintética en cuestión es la obtención de productos de fórmulas (V), (VI) y (II) que aunque participan en la reacción no pueden considerarse intermediarios cercanos al concepto común inventivo que inicialmente ha señalado la invención.

A manera de ilustración, esta Dependencia señala al interesado los dos grupos de invenciones que se relacionan con procedimientos de síntesis química:

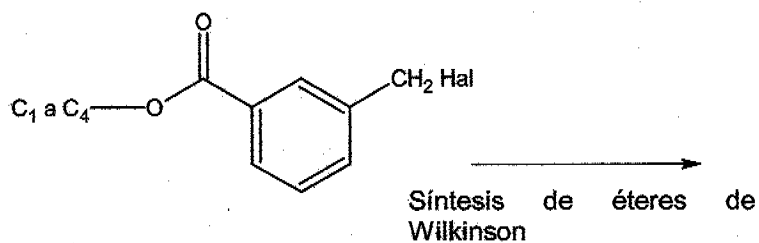
Del alcance de las cláusulas 1, 2 y 3 que hacen referencia a la reacción que cursa cuando compuestos de fórmula (II) y (III) interaccionan químicamente, en el seno de un disolvente etéreo o aromático y con catalizador hexaalquil-disilazano, para dar un compuesto de fórmula (IV) a partir del cual es posible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



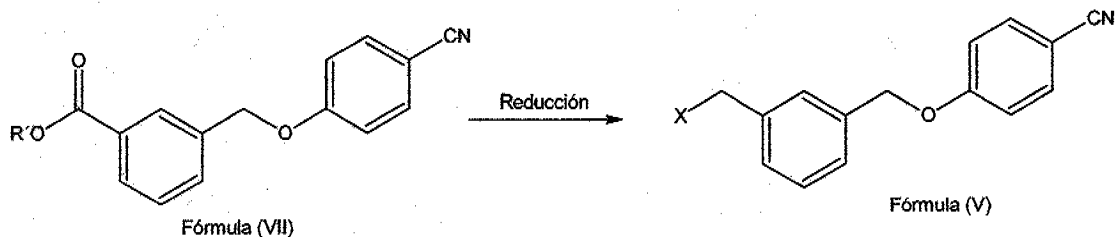
Ahora bien, del alcance de la cláusula 4 es posible dilucidar una secuencia lógica alternativa que si bien permite llegar a los compuestos de fórmula (I), mediante la asociación de una ruta sintética para intermediarios de reacción con la secuencia reivindicada en la cláusula (1) no presenta un concepto común inventivo similar al inicialmente reivindicado por la solicitud.

La ruta alternativa para intermediarios sintéticos cuenta con la siguiente secuencia lógica de etapas:

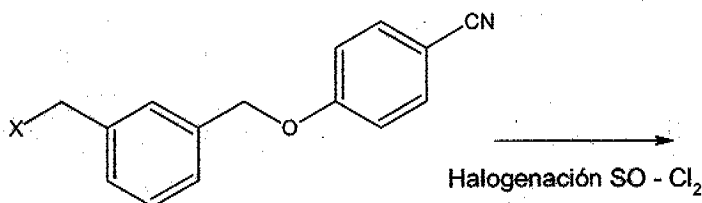
- a. La reacción de ésteres de alquilo C1-C4 de ácidos 3-halógenometil-benzóicos de acuerdo con la síntesis de éteres de Wilkinson.



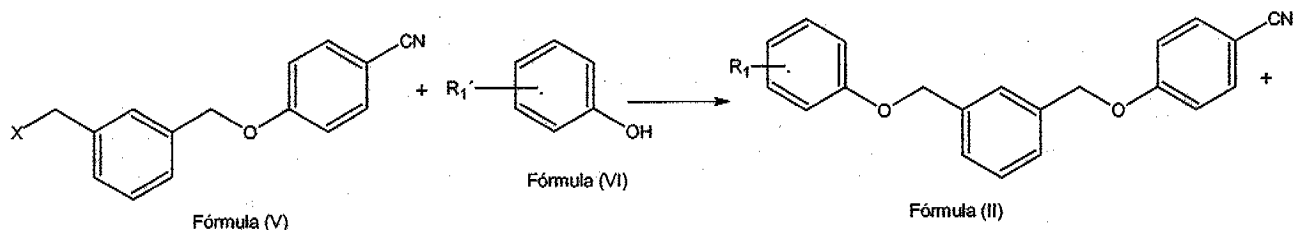
- b. La transformación por reducción de los ésteres de alquilo de ácido 3-(4-cianofenoxi)-benzóico de la fórmula (VII), en un compuesto de la fórmula (V)



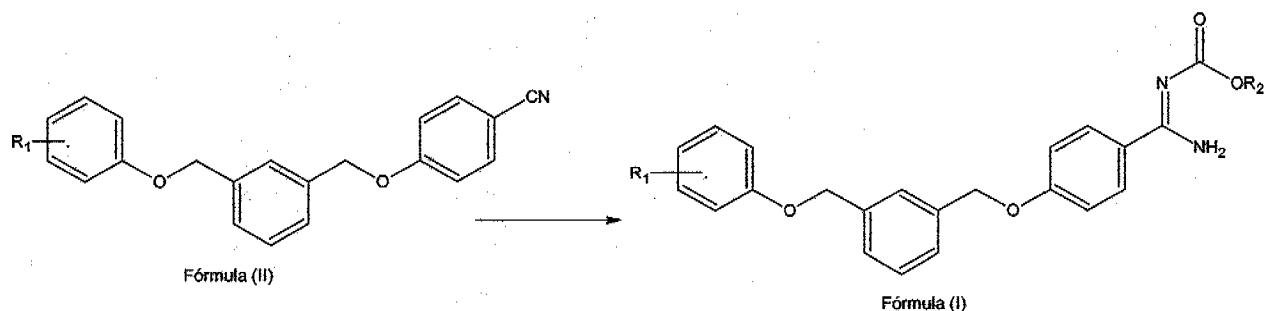
- c. Eventualmente el tratamiento del compuesto de la fórmula (V), con un reactivo de halogenación o con un cloruro de ácido sulfónico.



- d. La reacción del compuesto de la fórmula (V) en la que X significa hidroxilo, cloro, bromo, mesilato, triflato, tosilato, con un derivado de fenol de la fórmula (VI)

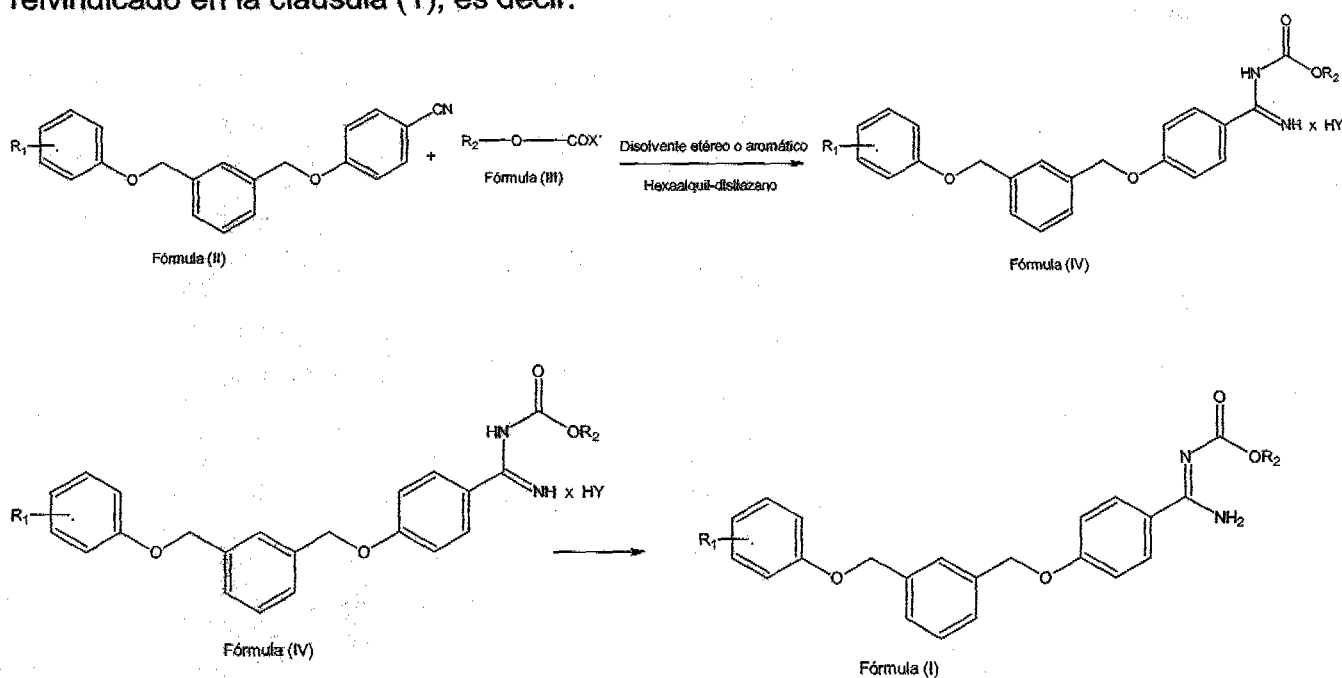


- e. La transformación del compuesto obtenido de la fórmula (II) en el compuesto de la fórmula (I) de acuerdo con el procedimiento según las reivindicaciones 1 a 3.



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 reivindicado en la cláusula (1), es decir:

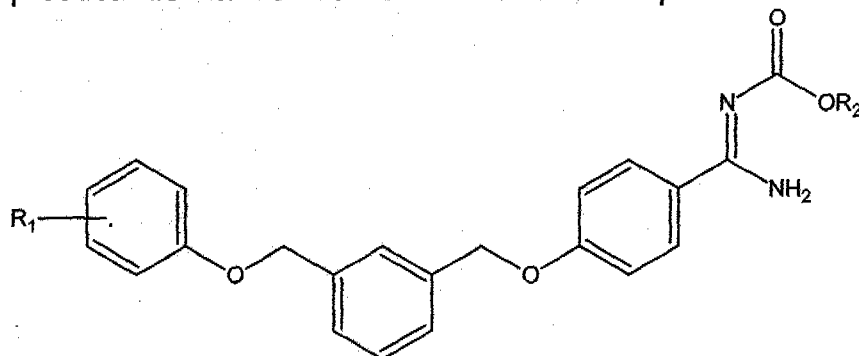


Como se observa, se encuentran dos rutas sintéticas diferentes, que se asocian bajo conceptos inventivos independientes y que no pueden coexistir bajo una misma solicitud de patente, dada la forma como se reivindica inicialmente la ruta sintética novedosa e inventiva para obtener compuestos de fórmula (I).

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.

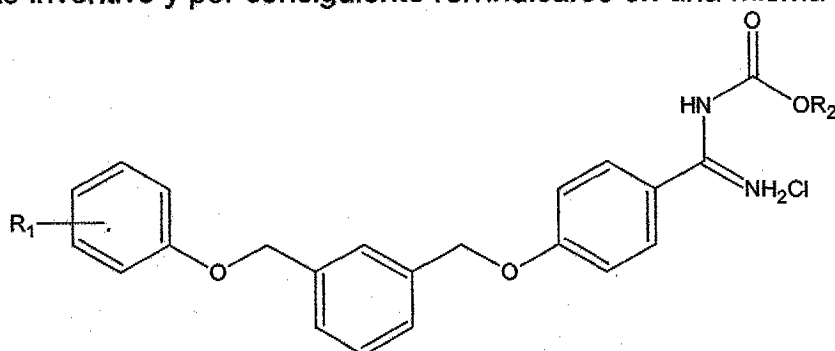
La materia descrita en las cláusulas 1,2 y 3 constituye una invención independiente y diferenciada de aquella desarrollada en la cláusula 4 y por este motivo se recomienda al interesado determinar con claridad el verdadero alcance de su invención, de tal suerte que cumpla con el requisito de unidad de invención.

- Teniendo en cuenta el alcance del requisito de unidad de invención para los compuestos intermedios 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:



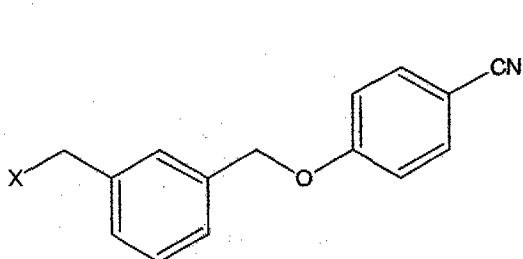
En consecuencia y como se había señalado en la oportunidad jurídica, de los productos intermedios reclamados en las **cláusulas 5, 6, 7 y 8** sólo el compuesto de **fórmula (IVA)** cumple con el requisito de unidad de invención, por cuanto es el único que conserva la característica técnica esencial que 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 8** 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 es decir el **Intermediario de reacción estructuralmente cercano al producto a obtener y Proceso de síntesis que permite su obtención**, característica ésta que les permite protegerse bajo un único concepto inventivo y por consiguiente reivindicarse en una misma solicitud.

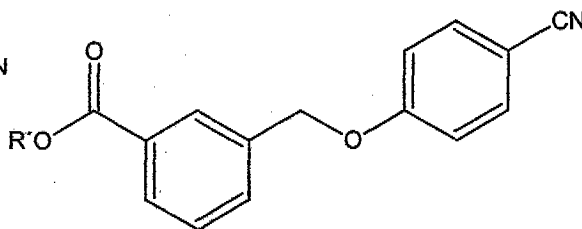


Fórmula (IVA)

Así las cosas, las estructuras reclamadas en las cláusulas 6 y 8 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 cuentan con estructura química diferente a la de la fórmula (I), concepto inventivo entorno al cual se describen los procesos de síntesis.

Así las cosas, nuevamente se recomienda al interesado precisar el objeto de la invención, así como de definir un único concepto inventivo, de carácter común y extrapolable a todos los objetos reivindicados.

De igual forma se recuerda al interesado que un procedimiento de síntesis se caracteriza y define en atención a la secuencia lógica de etapas a través de la tiene curso la transformación química, pero además se deben especificar los parámetros físico-químicos que permiten se lleve a cabo la reacción química, tal es el caso de la temperatura, presión, atmósfera, solventes, catalizadores, entre otros..., porque tal como se presenta en la solicitud el proceso de síntesis no resulta claro para una persona versada en la materia técnica.

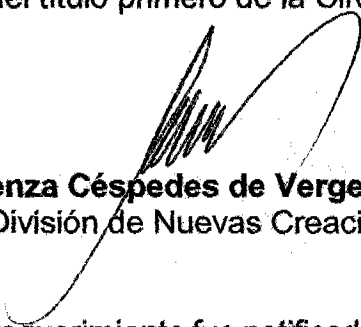
En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta días

188

191

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

18 ENE. 2007

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

CONCEPTO TÉCNICO Número 027	EXAMINADOR TÉCNICO Código 202044
--------------------------------	-------------------------------------