

CAVELIER

ABOGADOS

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

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

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Folios: 2

Radicación: 01034896 00000003

Fecha (AMB): 2003-11-07 17:31:19

Trámite: 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 536 PETICION
Secundaria: PARA OTORGAMIENTO DE NUEVAS PATENTES

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. 01-034.896

Asunto : Solicitud de patente para: PROCESO PARA
PREPARAR ACIDO 6-(4-CLOROFENIL)-2,2-
DIMETIL-7-FENIL-2,3-DIHI-DRO-1H-PIRROLIZIN-
5-ILACETICO.

Solicitante : MERCKLE GMBH

Fecha de solicitud : 03 de mayo de 2001

Publicada en : la Gaceta No. 528 del 30 de mayo 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. 03-80,499 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, - 7 NOV. 2003
Señora Jefe,



EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

COLO 12701 801 001 8

MRE/JFR/ID-000005/WPC12701 NIT. 860.041.367-3

72
78

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicaion : 01034036 00000003 Folios: 2
Fecha (AMB): 2003-11-07 17:31:19
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION
Recepcion: POPO DIVISION DE NUEVAS CREATIVIDADES

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 03 - 80,499
FECHA : NOVIEMBRE 3 DE 2003

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	15534424	05/11/2003	27,780,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50003-01-01 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. _____

Co 17701-801-001-8

76

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 01-34896

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION
FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 528, DE
FECHA 30 DE MAYO DE 2003, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA LEY
EXPIRA EL 29 DE AGOSTO 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** ☒

74
77

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020/
Bogotá, D.C.,

Doctor
Emilio Ferrero
Apoderado

Oficio N° 11670

REFERENCIA	Radicación	01 34896
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Folios	002

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de invención N° 01 34896, realizado según el artículo 45 de la decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina, se notifica:

Documentos estudiados:

- . Descripción: folios 2-23
- . Ejemplos: folios 23-36
- . Capítulo reivindicatorio estudiado: folios 37-41
- . No se reivindica prioridad

Objeto de la Invención

Según las reivindicaciones 1 a 22 de la presente solicitud, se refiere a un proceso para la producción del compuesto de fórmula (I) por la reacción del compuesto de fórmula (III) con cloruro de oxalilo y el producto obtenido se trata con hidracina y un hidróxido de metal alcalino.

Clasificación Internacional de patentes A 61 K 31/40

Claridad de la solicitud

El artículo 30 de la decisión 486 de la comisión de la comunidad andina establece 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"

Los términos "hidróxido de metal alcalino", "fase acuosa", "temperatura elevada", "éter", "acidificando la fase intermedia" en la reivindicación 1 son muy amplios y pueden abarcar compuestos y condiciones que no se encuentran revelados en la descripción

78
75

La reivindicación 7 define el proceso por el resultado que se obtiene, lo cual no es claro y no define ninguna materia técnica.

El término "hidrocarburo alifático o cicloalifático" presente en las reivindicaciones 9 y 22 es muy general y puede incluir compuestos que no se encuentran en la descripción

Favor hacer las aclaraciones y correcciones del caso.

Excepciones a la patentabilidad

El artículo 14 de la decisión 486 de la comisión de la comunidad andina establece 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"*

Teniendo en cuenta lo anterior, el contenido de la reivindicación 21, que trata de "Uso de ...", no es patentable, debido a que la legislación vigente únicamente contempla los productos o procedimientos como objeto de patente.

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

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 12-OCT. 2006

CONCEPTO TÉCNICO Número 1609	EXAMINADOR TÉCNICO Código 202024
--	--

12/08/



76
29

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Doctor
Emilio Ferrero
Apoderado

Oficio N° - 11671

REFERENCIA	Radicación	01 34896
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Folios	002

Como resultado del examen de búsqueda de anterioridades y con fundamento en el artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. SOLICITUD DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN

El artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 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 excederán de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las 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 invención, se determinó que existen en el estado de la técnica los siguientes documentos, que eventualmente afectarían los requisitos de patentabilidad de esta solicitud:

79
80

*

COSSY J ET AL: "Synthetic Studies Towards ML-3000 A Concise Synthesis of This Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug"
TETRAHEDRON, NL, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, AMSTERDAM, Bd. 55, Nr. 16,
16 April 199, páginas 5145-5156, XP004161093 ISSN: 0040-4020

Siendo que las publicaciones referenciadas hacen parte del resultado del examen de búsqueda realizado para la solicitud WO 0155149 equivalente a esta solicitud colombiana aquí estudiada, y no siendo viable la consecución de dichos artículos por este despacho, se requiere que el solicitante, en virtud de lo establecido en el artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, proporcione las publicaciones completas, 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 quinto (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 12 OCT. 2005

CONCEPTO TÉCNICO Nº: 1610	EXAMINADOR TÉCNICO Código Nº: 202024
--	---

150000

1