

Brigard & Castro

Abogados

Apartado 3692

Cra. 7 16-56
Bogotá - Colombia S.A.

Tel. Conm. 3802200
Tel./Fax: (57.1) 2827976
(57.1) 3802700

E.Mail:bricas@brigardycastro.com.co

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 02101332 00000002
Fecha (AMD): 2004-02-17 16:49:20
Tramite : 011 PCT-PATENT 3/9 FASE NACI 538 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

AS: 89.330

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES**

E. S. D.

REF: Expediente No. 02 101.332 - Solicitud de Patente FASE NACIONAL

Corresp. a la Solicitud Internacional PCT/GB01/01915

a favor de **AVECIA LIMITED**

Titulada: PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE ÉSTERES DIHIDROXI Y
SUS DERIVADOS

RAMIRO CASTRO DUQUE, vecino de Bogotá, portador de la tarjeta Profesional No. 1003 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado de AVECIA LIMITED, según lo acredita el documento de poder presentado en la Secretaría General, de acuerdo con el Artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, me permito solicitar que se examine si la invención contenida en la solicitud en referencia es patentable.

De acuerdo con lo anterior, me permito anexar los recibos oficiales de caja Nos. 03-79,321 y 04-352 por valor de \$353.000.

Señor Superintendente,



RAMIRO CASTRO DUQUE
C.C. No. 170.322 de Bogotá
Código 340
T.P. No.1003 del C.S.J.
Cra 7 No. 16-56 Piso 9

Febrero 17, 2004
CHP/MEV/hsr.

NIT : 800176089-2

CERTIFICACION DE EXCEDENTE : 04 - 352
FECHA : ENERO 5 DE 2004

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 02101332 00000002 Folios: 3
Fecha (AMD): 2004-02-17 16:49:20
Tramite : 011 PL-PAIENI 379 FASE NACI 538 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
BRIGARD & CASTRO LTDA	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	12688054	05/01/2004	29,049,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-09	OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I	
		99 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	18,000.00
		TOTAL :	\$ 18,000.00

SON: DIEZ Y OCHO MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

ESTA CERTIFICACION DE EXCEDENTE DE PAGO SOLO PODRA SER UTILIZADA
COMO PARTE DE LA CANCELACION DE UNA TARIFA VIGENTE Y NO PODRA SER
SUSTITUIDA POR NINGUN RECIBO.

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 02-101332

**EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION-
PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 533,
DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2003, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR
LA LEY EXPIRA EL 30 DE ENERO DE 2004.**

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., 28 de Junio de 2006

Doctor

RAMIRO CASTRO DUQUE

Representante **AVECIA LIMITED**

ASUNTO

Radicación No. **02-101332**

Trámite 002

Evento 001

Actuación 430

Oficio

Folios 004

07176

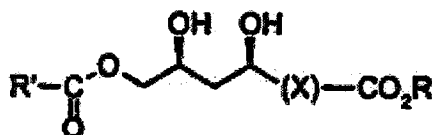
Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica

1) Documentos estudiados:

- a) Para el presente estudio se tendrán en cuenta el capítulo descriptivo, comprendido en los folios 5 a 19 de la solicitud en estudio.
- b) Para el presente estudio se tendrá en cuenta el capítulo reivindicatorio que comprende 20 reivindicaciones en los folios 20 a 25 de la solicitud en estudio.
- c) Conforme lo establece los artículos 9, 10 y 11 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la presente solicitud en estudio fue presentada el 7 de noviembre de 2002 y en el momento de la radicación se presentó como solicitud de patente PCT fase nacional y se reclamó prioridad de la primera solicitud presentada en Gran Bretaña GB/2000/011120.3

2) Objeto de la invención

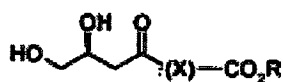
- a) Las reivindicaciones 1 a 20 de la solicitud en estudio se refieren a:
 - i) (1.-) Un proceso para la preparación de un compuesto de fórmula (I)



Fórmula 1

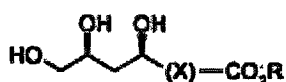
Que comprende ya sea

(a) La reducción estereo selectiva de un compuesto de formula (2)



Formula 2

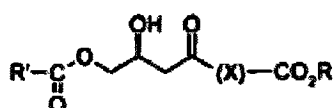
Para producir un compuesto de fórmula (3), y



Formula 3

(b) Esterificación del compuesto de fórmula (3) en presencia de un compuesto de formula $\text{R}''-\text{O}-\text{CO}-\text{R}'$ y una enzima lipasa o hidrolasa para formar así el compuesto de fórmula (1); o

(c) Esterificación de un compuesto de fórmula (2) en presencia de un compuesto de $\text{R}''-\text{O}-\text{CO}-\text{R}'$ y una enzima lipasa o hidrolasa para formar así el compuesto de fórmula (4), y,



Formula 4

(d) la reducción estereo selectiva de un compuesto de fórmula (4) para producir un compuesto de fórmula (1)

Donde

X representa un grupo enlazante hidrocarbilo opcionalmente sustituido

R y R' representan cada uno independientemente un grupo hidrocarbilo opcionalmente sustituido y.

R' representa un hidrocarbilo opcionalmente sustituido, preferiblemente un grupo alquilo opcionalmente sustituido

b) Los anteriores procedimientos buscan una nueva forma de preparación de ésteres di-hidroxi y sus derivados.

c) Según la Clasificación Internacional de Patentes, la codificación para esta solicitud corresponde a C 12 P 7/62, C 07 C 69/675

3) Claridad de la Solicitud

- a) 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. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior.- Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará reivindicación dependiente múltiple.”

El capítulo reivindicatorio no es claro toda vez que:

- i) No se precisa la materia sobre la cual se solicita protección. Cómo se explicará en el punto 4), la presente solicitud no posee unidad de invención, por lo que no está definida la materia sobre la cual se solicita protección. Carece de unidad de invención y no es posible encontrar un único concepto inventivo. Es más, aun dentro de la misma reivindicación principal número 1 se configura más de un proceso, siendo diferentes entre sí. Por lo anterior, no es posible realizar un estudio técnico.
- ii) En la reivindicación 1) se enumeran cuatro etapas de un proceso numeradas de la a) a la d), pero el solicitante lo que en realidad está haciendo es enumerando dos procesos diferentes, el primero que comprende los pasos a) y b) y el segundo los pasos c) y d). Por tanto dicha enumeración es incongruente y no es posible aceptarla.
- iii) En la reivindicación 1 se habla de la reducción estereo selectiva de un compuesto de fórmula (2) pero no explica como se realiza dicha reducción. El solicitante debe ser más explícito en su redacción.
- iv) Las reivindicaciones 2 a 5 se encabezan como procesos pero están relacionando compuestos. Dichas reivindicaciones, por tanto, no deberían corresponder a la explicación de proceso alguno sino a la explicación de un compuesto y no ser dependientes de la reivindicación 1 sino de otra que muestre compuestos. Existen otras reivindicaciones que presentan el mismo problema.

De acuerdo a lo anterior, el capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito de claridad de acuerdo a lo establecido en el Art. 30 de la Decisión 486.

4) Evaluación de la Unidad de Invención

El artículo 25 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece

“La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo”

La presente solicitud carece de unidad de invención toda vez que configura **múltiples** diferentes objetos. En la reivindicación 1 se presentan dos procesos de preparación de la fórmula 1, el proceso de la reivindicación 5 no tiene nada que ver con los primeros procesos, el de la reivindicación 16 es diferente también, y lo mismo la de la reivindicación 17. La definición de la materia que caracteriza a cada una de las reivindicaciones independientes es muy diferente entre sí. Esto permite afirmar que no se trata del mismo objeto. Todo el problema radica en configurar varias reivindicaciones independientes con materia diferente. El solicitante debe establecer una sola reivindicación independiente dirigida al **objeto de la solicitud** en la forma más simple y partiendo de allí establecer reivindicaciones dependientes que amplíen esa forma más simple hasta su forma más compleja.

De acuerdo a lo anterior, la presente solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención de acuerdo al Art. 25 de la Decisión 486. De continuar con el impedimento, esta oficina procederá a estudiar solo el primer grupo de invenciones que conformen un único concepto inventivo si eso fuera posible.

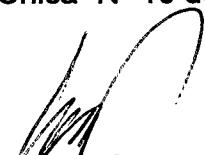
5) Determinación del Estado de la Técnica y Evaluación de los requisitos de patentabilidad

Cuando el solicitante haya corregido el capítulo reivindicatorio y lo haya orientado de forma tal que sea claro lo que quiere le sea protegido, en ese momento esta oficina podrá elaborar una determinación correcta del estado de la técnica y una evaluación correcta de los requisitos de patentabilidad

6) Notificación

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación de la presente comunicación debe responder a la notificación. 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 por el numeral 5.2, literal e) del capítulo quinto del título primero de la Circular Única N° 10 de 2001


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe División de Nuevas Creaciones

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

7 JUL. 2006

Concepto Técnico N°	EXAMINADOR TÉCNICO	EXAMINADOR JURÍDICO
1007	Código No. 202003	Código No.