

430  
430

**Clarke, Modet & Cº**

COLOMBIA

2503/PCT.

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

**E.**

**S.**

**D.**

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 02-104492-00015-0000

Re: Expediente No. **02.104.492**  
Solicitud de Patente a nombre de  
**Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc.**

Fecha: 2009-06-16 15:51:25 Dep: 2020 NUECREACION  
Tra: 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII  
Act: 467 SOLICIPRORROGA Folios: 3

Yo, DILIA RODRÍGUEZ D' ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada sustituta en este negocio, atentamente solicito a usted se sirva conceder una prórroga de 30 días para dar respuesta al oficio No. 3453 notificado por fijación en lista el 20 de marzo de 2009, relacionado con la solicitud de patente que se está tramitando bajo el expediente de la referencia.

Acompaño el recibo Nr. 09-40,411 de 2 de junio de 2009 de 2009, correspondiente a la tasa de la prórroga del término.

Señor Superintendente,

DILIA RODRIGUEZ/D' ALEMAN  
C.C. 41.654.882 de Bogotá  
T.P. 20824 del C.S.J.

/srr

la indamisión a trámite de la solicitud divisional por haber expirado el plazo de los 31 meses.

- 1.1.7. En realidad mi mandante nunca pretendió radicar la solicitud divisional como una solicitud independiente sino la intención real fue la presentación de una solicitud divisional de la solicitud 02-104.492 como respuesta a un oficio o examen de patentabilidad, como así se puede leer en mi memorial de 4 de febrero de 2009, del Formulario Único de Conversión, División y Fusión de Solicitudes.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

- a) Que se traslade la solicitud radicada bajo el número 09.10.373 al expediente 02.104.492 como solicitud divisional de la misma en respuesta al oficio 12177.
- b) Que de conformidad con lo previsto por los artículos 3 (inciso 3); 35 (inciso 2) y 59 (inciso 2) del Código Contencioso Administrativo se consideren y se resuelvan TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas así como las que aparezcan con motivo de este recurso.
- c) Que se revoque la resolución No. 24585 de 18 de mayo de 2009 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a trasladar la solicitud de la referencia al expediente nombrado en el punto a).

Pruebas:

Solicito que se tengan como pruebas las siguientes:

- 1. Copia simple del oficio No. 1277 expedido por esa entidad y notificado por fijación en lista el 26 de septiembre de 2008.
- 2. Copia del memorial de 4 de febrero de 2009 radicado bajo el número 02-104-492.
- 3. Copia del Formulario Único de Solicitud de Patente PCT Entrada en Fase Nacional radicación número 09-010.373 junto con los recibos

Señor Superintendente,

  
DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN  
CC. 41.654.882  
TP 20824 CSJ

P2503

437  
431  
431

COLOMBIA  
Superintendente de Industria y Comercio  
ULON DE...  
...

2

458  
438  
432

# Clarke, Modet & C<sup>o</sup>

COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 02-104492-00013-0000

Fecha: 2009-02-04 14:56:36 Dep. 2020 NUECREACIONE  
Tra. 11 PATENTEIYII Evt: 379 FASENACIONALII  
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 20

2503/P

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 02-104.492

Solicitud de patente a nombre de Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc.

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc., domiciliada en Raritan, New Jersey, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 12177 notificado por fijación en lista el 26 de septiembre de 2008, relacionado con el concepto técnico de fondo No. 2638, me permito manifestar:

**1. Claridad de la solicitud**

El señor examinador establece en el concepto técnico No. 2638 que:

*"En el memorial de respuesta no aparece que se haya corregido las objeciones que hechas al capítulo reivindicatorio original, por lo tanto en vista de que se ha rehusado corregir, entonces nuevamente se indica que:*

*-Los compuestos de fórmula (II), no pueden existir en la realidad, en el papel sí, ya que los carbonos que son comunes al pirrol y a la quinolina poseen cada uno dos dobles enlaces y además un enlace sencillo, lo cual no es posible químicamente, por lo tanto debe ser corregido.*

*-La "nueva" reivindicación 1, 10 y sus dependientes, no son claras porque se definen los sustituyentes de manera ambigua tal como por ejemplo "arilo, heteroarilo, aralquilo, heterocicloalquilo, aralquilo de C1-C6, -O-aralquilo, cicloalquilo,..." u otras definiciones similares, tales definiciones para cualquier sustituyente solo lo están nombrando de manera genérica, ambigua, especulativa e indefinida; y la corrección presentada no define inequívocamente las denominaciones genéricas objetadas, porque se da una definición solamente a manera de ejemplo, sin definir los límites de alcance de las reivindicaciones tal como exige la norma. Porque se dan unas designaciones en términos de denominaciones genéricas y se pretenden definir con frases ambiguas como "arilo significa un grupo aromático tal como fenilo, naftilo", "aralquilo significa un grupo alquilo sustituido con un grupo arilo", igual para el resto de definiciones ambiguas sobre las que ya se han hecho objeciones.; lo correcto es definir los sustituyentes de*

3

manera técnica e inequívoca, en concordancia con la descripción, o sea, de acuerdo a lo que está enteramente sustentado en la descripción. Que las definiciones representen estructuras plenamente identificadas de acuerdo con lo sustentado íntegramente en la descripción, y para que quede perfectamente delimitado el alcance de la invención, como lo exigen el artículo en referencia. [Art-30 D486 de la C.A.N.]'

En primer lugar, me permito decir que en mi memorial del 25 de marzo de 2008 se puso de manifiesto que el examinador tenía razón en cuanto a la fórmula (II) y que por lo tanto, se adjuntaba nuevo capítulo descriptivo y reivindicatorio donde se había realizado la corrección del "doble enlace", que sobraba entre los carbonos comunes a los dos anillos.

Sobre este particular, atentamente dirijo la atención del señor examinador a las páginas 6, 12, 139 y 153 de la solicitud presentada con mi memorial del 25 de marzo que reposa en esa oficina entre los folios 239 a 400. Por consiguiente, me permito subrayar que en ningún momento el solicitante se ha rehusado a realizar las correcciones pertinentes en el texto. Por el contrario, el solicitante en aquella ocasión estuvo atento a aceptar lo indicado por el examinador. Hemos revisado nuevamente dichas modificaciones y no encontramos que continúe existiendo esta equivocación. No obstante, si ese despacho encuentra que en alguna parte de las modificaciones presentadas con nuestro memorial anterior persiste el error, agradecemos nos indiquen la página para hacer las correcciones pertinentes.

De otra parte, en cuanto a los significados especificados en la reivindicación 1, me permito decir que los mismos son enteramente claros para una persona versada en la materia y se encuentran en concordancia con lo descripción. Sin embargo, es deseo del solicitante realizar modificaciones adicionales en este sentido, con el ánimo de brindar claridad y cumplir con las exigencias del señor examinador.

2. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo juego de reivindicaciones, que ahora consta de 10 reivindicaciones, en el cual se realizaron las siguientes modificaciones:

1.1 Se cancelaron las antiguas reivindicaciones 10 y 12 y la antigua reivindicación 11 se renumeró como la nueva cláusula 10.

1.2 Se especificó dentro de las reivindicaciones 1 y 2 que el grupo  es fenilo.

440  
410  
424

1.3 Adicionalmente, se suprimieron expresiones como "alquilo de  $C_1-C_6$ ", con el fin de mejorar la redacción de dichos términos.

1.4 En relación con el término arilo, se limitó el significado de éste a fenilo o naftilo, según lo mostrado en la descripción.

1.5 Respecto al significado de aralquilo, se especificó que es un grupo alquilo de 1 a 10 átomos de carbono sustituido con un grupo arilo.

Sobre este particular me permito decir que las anteriores modificaciones no involucran ampliación alguna de la materia originalmente presentada en esta solicitud y se dan como respuesta a las objeciones presentadas por el examinador en su concepto técnico No. 2638.

Para este efecto, me permito acompañar el recibo No. 09-2,811; 09-2,793; 09-2,676 y 09-2,784 todos del 13 de enero de 2009, con los cuales queda cubierta la tasa correspondiente a las modificaciones de una solicitud de patente en cuanto a sus reivindicaciones.

### 3. SOLICITUD DE DIVISIONAL

Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 36 de la Decisión 486 al solicitante para dividir en dos o más solicitudes fraccionarias, en cualquier momento del trámite, me permito presentar:

3.1 La patente divisional titulada DERIVADOS DE PIRROLOPIRIDINONA ÚTILES COMO INHIBIDORES DE FOSFODIESTERA, cuya memoria descriptiva corresponde a la misma de la solicitud como se presentó con mi memorial del 25 de marzo de 2008 y con nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 9 reivindicaciones dirigidas a compuestos derivados de pirrolopirimidina de fórmula (II).

Para este efecto acompaño la siguiente documentación:

a) Solicitud y capítulo reivindicatorio correspondiente, junto con los extractos y la memoria descriptiva que explica, ilustra y sustenta las reivindicaciones y que se encuentra en el expediente No. 02-104.492 .

b) Recibos de pago No 08-98,797 del 18 de diciembre de 2008 y 09-2,796 del 13 de enero de 2009 correspondientes a los valores de las tasas oficiales por concepto de la presentación de la solicitud divisional y la obtención del respectivo certificado.

441  
441  
435

c) Igualmente, solicito a ese despacho tener en cuenta el protocolo No. 19.164 en relación con los poderes.

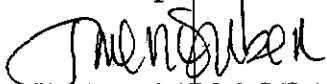
3.2 De acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Decisión 486, ruego a ese despacho tener en cuenta que la solicitud divisional que ahora presento, se beneficia de la fecha de presentación de la prioridad de la solicitud inicial, es decir, de la prioridad estadounidense 60/204,646 del 17 de mayo de 2000.

3.3 De otra parte, me permito aclarar que la solicitud divisional no involucra ampliación alguna de la divulgación contenida en la solicitud inicial.

En relación con esta solicitud divisional, me permito decir que con la presentación de la misma, siguiendo las recomendaciones de ese despacho, queda cabalmente superada la objeción de unidad de invención planteada en el concepto técnico No. 2638.

En conclusión, me permito decir que con las modificaciones anteriormente expuestas y la presentación de la solicitud divisional, quedan superadas las objeciones planteadas por el señor examinador. Por lo cual, atentamente solicito a ese despacho prosiga con el estudio de los requisitos de patentabilidad de la presente invención.

Señor Superintendente,



**JIMENA ESCOBAR URIBE**

C.C.39.779.452 de Usaquén

T.P. 68228

Cód. 5376

7  
6

FORMULARIO ÚNICO DE CONVERSION, DIVISIÓN Y FUSIÓN DE SOLICITUDES

1)

SOLICITUD DE:

☐

Conversión

☒

División

☐

Fusión

☒

Patente de Invención

☐

Patente de Modelo de Utilidad

☐

Registro de diseño Industrial

☐

Esquemas de Trazado para Circuitos Integrados

2)

SOLICITANTE

Nombre: Ortho.McNeil  
Pharmaceutical, Inc.  
Dirección: U.S. Route 202  
Nacionalidad o domicilio: Raritan,  
New Jersey 08869, Estados Unidos  
de América.  
Lugar de constitución: Delaware,  
Estados Unidos de América

IDENTIFICACIÓN

C.C. ☐

NIT: ☒

C.E. ☐

OTRO ☐

Cual \_\_\_\_\_

NÚMERO \_\_\_\_\_

Teléfono:

Fax:

E. Mail:

3)

REPRESENTANTE  
O APODERADO

Nombre: JIMENA ESCOBAR URIBE

IDENTIFICACIÓN

Dirección: Carrera 11 Nr. 86-53 Piso  
6, Bogotá, Colombia

Teléfono: 6181088

Fax:

C.C. ☒

NIT ☐

C.E. ☐

Otro ☐

Cual \_\_\_\_\_

E-mail:

jiescobar@clarkemodet.com.co

Número 39.779.452 TP  
68228

4)

CONVERSION

5)

DIVISION

6)

FUSION

Expediente No. \_\_\_\_\_

Expediente No. 02.104.492

Expediente No. \_\_\_\_\_

De: \_\_\_\_\_

No. de divisionales: 1

Expediente No. \_\_\_\_\_

A. \_\_\_\_\_

7) Comprobante de pago N°. 09-2,811, 09-2793, 09-2,676, 09-2,784 todos de 13 de enero de 2009

8)

Anexos

☒ Comprobante de pago de la tasa.

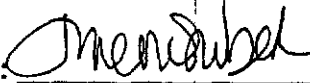
☒ Poderes, si fuere el caso.

☒ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.

☒ Copia de la solicitud divisional.

9)

NOMBRE: JIMENA ESCOBAR URIBE

FIRMA: 

C.C. 39.779.452 USAQUÉN T.P. 68228

Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta página.



No. 09-010373- -00000-0000

Fecha: 2009-02-04 14:54:57 Dep. 2020 NUECREACION  
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII  
Act. 411 PRESENTACION Folios: 178

**FORMULARIO ÚNICO DE SOLICITUD DE PATENTE  
PCT  
ENTRADA EN FASE NACIONAL**

**SOLICITUD DE REGISTRO DE:**

1



Patente de Invención



Patente Modelo de Utilidad.



Capítulo I



Capítulo II

2

**SOLICITANTE  
(71)**

Nombre: Ortho.McNeil Pharmaceutical, Inc.  
Dirección: U.S. Route 202  
Nacionalidad o domicilio: Raritan, New  
Jersey 08869, Estados Unidos de América.  
Lugar de constitución: Delaware, Estados  
Unidos de América

**IDENTIFICACIÓN**

C.C. ☒

NIT ☐

C.E. ☐

Otro ☐

Cual \_\_\_\_\_

Número \_\_\_\_\_

3

**REPRESENTANTE  
O APODERADO  
(74)**

Nombre: JIMENA ESCOBAR URIBE  
Dirección: Carrera 11 Nr. 86-53 Piso 6, Bogotá,  
Colombia  
Teléfono: 6181088 Fax: 6350824  
E-mail: [jiescobar@clarkemodet.com.co](mailto:jiescobar@clarkemodet.com.co)

**IDENTIFICACIÓN**

C.C. ☒

NIT ☐

C.E. ☐

Otro ☐

Cual \_\_\_\_\_

Número 39.779.452 TP  
68228

**INVENTOR(ES)  
(72)**

Nombre: **VER LISTA ANEXA**  
Dirección:  
Nacionalidad o domicilio:

5 **PCT (86)**

Solicitud Internacional No. PCT/US01/14391 Fecha MAYO 3, 2001

Publicación Internacional No. WO 01/87882 A3 Fecha : NOVIEMBRE 22, 2001

6 **Título (54) DERIVADOS SUSTITUIDOS DE PIRROLOPIRIDINONA UTILES COMO  
INHIBIDORES DE FOSFODIESTERASA**

**Clasificación Internacional (51) C07**

8 **Prioridad**

SI ☒

NO ☐

**(33) País de Origen**

Estados Unidos de  
América

**(32) Fecha**

Mayo 17, 2000

**(31) Número de Solicitud**

60/204,646

9 Comprobante de pago No. 08-98,797, 09-2,796 de 18 de diciembre de 2008 y 13 de enero de 2009 respectivamente.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 09 - 2,796  
FECHA : ENERO 13 DE 2009

\*\*\*\*\* CONSIGNACION \*\*\*\*\*

| DEPOSITANTE                 | TIPO PAGO    | BANCO           | CUENTA    | No. PAGO  | FECHA PGO  | Vr. PAGO      |
|-----------------------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|------------|---------------|
| CLARKE MODET Y CO. COLOMBIA | CONSIGNACION | BANCO DE BOGOTA | 062754387 | 107995683 | 13/01/2009 | 40,435,000.00 |

\*\*\*\*\* CONCEPTO \*\*\*\*\*

| CANT. RENTISTICO | CONCEPTO                                                             | TOTAL CONCEPTO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 50005-01-09    | OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I 998 VALOR COMPLEMENTO TARIFA A4D ANTR | 39,000.00      |
|                  | TOTAL : \$                                                           | 39,000.00      |

SON: TREINTA Y NUEVE MIL PESOS

RESPONSABLE : \_\_\_\_\_

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. \_\_\_\_\_

Tasa  
Divisional

5p1. 212

439

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 98,797  
FECHA : DICIEMBRE 18 DE 2008

\*\*\*\*\* CONSIGNACION \*\*\*\*\*

| DEPOSITANTE        | TIPO PAGO          | BANCO           | CUENTA    | No. PAGO | FECHA PGO  | Vr. PAGO      |
|--------------------|--------------------|-----------------|-----------|----------|------------|---------------|
| CLARKE MODET Y CO. | COLOMBCONSIGNACION | BANCO DE BOGOTA | 062754387 | 95150613 | 18/12/2008 | 64,440,000.00 |

\*\*\*\*\* CONCEPTO \*\*\*\*\*

| CANT. | RENTISTICO  | CONCEPTO                            | TOTAL CONCEPTO |
|-------|-------------|-------------------------------------|----------------|
| 1     | 50005-01-01 | SOLICITUDES                         | 501,000.00     |
|       |             | 7 TRAMITES DE SOL. DE DISENOS INDUS | 501,000.00     |
|       |             | TOTAL :                             | \$ 501,000.00  |

SON: QUINIENTOS UN MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. \_\_\_\_\_

10

2303  
CP-15

25031P 402  
446  
446  
440

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

DICIEMBRE 23, 2008

2020

Bogotá, D.C., 27 de agosto de 2008

Apoderado: Jimena Escobar Uribe

Oficio: 12177✓

ASUNTO

Radicación: 02-104492✓

Trámite 002

Evento 001

Actuación 430

Folios

SPI 1369  
Fols 5

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:

**Documentos estudiados:**

1.1. Descripción:

Folios: 29 a 190 como se radicó inicialmente  
Folios 239 a 386 0 con (modificación)

1.2. Reivindicaciones:

Folios: 191 a 207 como se radicó inicialmente  
Folios: 387 a 400 (con

modificación)

1.3. Prioridad:

Folio 1: 17/may/2000, US 60/204,646.

**Objeto de la invención:**

El título de la invención "DERIVADOS DE PIRROLOPIRIMIDINA UTILES COMO INHIBIDORES DE FOSFODIESTEASA".

La solicitud tiene dos objetos diferentes los cuales son los compuestos derivados de 1,2,3,4-tetrahidro-9H-pirrol[3,4-b]quinolin-9-ona, 9-alcoxi-4,9-dihydro-2H-pirrol[3,4-b]quinolin-9-ona.

El campo de la invención, según la Clasificación Internacional de Patentes: A61K 31/519

11

## 2. De la solicitud de Patente

### Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

En el memorial de respuesta no aparece que se haya corregido las objeciones que hechas al capítulo reivindicatorio original, por lo tanto en vista de que se ha rehusado corregir, entonces nuevamente se indica que:

-Los compuestos de fórmula (II), no pueden existir en la realidad, en el papel sí, ya que los carbonos que son comunes al pirrol y a la quinolina poseen cada uno dos dobles enlaces y además un enlace sencillo, lo cual no es posible químicamente, por lo tanto debe ser corregido.

-La "nueva" reivindicación 1, 10 y sus dependientes, no son claras porque se definen los sustituyentes de manera ambigua tal como por ejemplo "arilo, heteroarilo, aralquilo, heterocicloalquilo, aralquilo de C1-C6, , -O-aralquilo, cicloalquilo,..." u otras definiciones similares, tales definiciones para cualquier sustituyente solo lo están nombrando de manera genérica, ambigua, especulativa e indefinida; y la corrección presentada no define inequívocamente las denominaciones genéricas objetadas, porque se da una definición solamente a manera de ejemplo, sin definir los límites de alcance de las reivindicaciones tal como exige la norma. Porque se dan unas designaciones en términos de denominaciones genéricas y se pretenden definir con frases ambiguas como "arilo significa un grupo aromático tal como fenilo, naftilo", "aralquilo significa un grupo alquilo sustituido con un grupo arilo", igual para el resto de definiciones ambiguas sobre las que ya se han hecho objeciones..; **lo correcto es definir los sustituyentes de manera técnica e inequívoca, en concordancia con la descripción, o sea, de acuerdo a lo que está enteramente sustentado en la descripción.** **Que las definiciones representen estructuras plenamente identificadas de acuerdo con lo sustentado íntegramente en la descripción, y para que quede perfectamente delimitado el alcance de la invención, como lo exigen el artículo en referencia.[Art-30 D486 de la C.A.N.]**

-Las reivindicaciones 10 es redundante con la reivindicación 1 reclaman exactamente la misma materia de la reivindicación 1 y como reivindicación

441  
403  
447  
447  
447  
Esto si se respondió en el memorial del 25 de Marzo de 2008. Argumentar

esto tambien se aclaro dentro de la Reivindicación 1 Hello!!!

independiente.

-La reivindicación 12 no está sustentada en la descripción, reclama "un procedimiento para obtener una composición", no existen características de procedimiento, no se enumeran las etapas o etapa que hacen nuevo al "procedimiento", no existen evidencias técnicas novedosas de procedimiento para la obtención medicamentos; en las reivindicaciones de composición y procedimiento de obtención son definidas igual.

### 3. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

Se aclara que, de acuerdo al Art 25, las reivindicaciones 1- 12, carecen de unidad de invención por lo siguiente:

Se distinguen los siguientes grupos de invención (no limitantes) :

- i) compuestos de fórmula (I) y la composición farmacéutica que los comprende;
- ii) formula (II), y la composición farmacéutica que los comprende.

Cada una de estas invenciones, es una invención distinta puesto que requiere de búsquedas independientes.

La unidad inventiva se caracteriza porque todas las reivindicaciones "conservan la característica técnica esencial de la invención". Característica técnica esencial de la invención es aquella parte de la invención que es nueva e inventiva, o sea, lo que se está aportando al estado de la técnica (eventualmente, sería por ejemplo, de acuerdo al grupo de sustituyentes sustentados, porque la estructura tricíclica no lo es).

En consecuencia, tal como se indica contradictoriamente en la respuesta técnica (véase folio 235 párrafo 5° Vs folio 236 párrafo 3°), para el presente caso la "estructura básica ya hace parte del estado de la técnica," (no es nueva) entonces allí no puede basar la unidad inventiva, menos la puede basar en un efecto a conseguir, porque no es una característica técnica. Por lo tanto esta Dependencia recomienda realizar las modificaciones correspondientes o proporcionar cada uno de los grupos de invención por separado para su correspondiente evaluación.

de esto que  
se cargo por  
realizar  
43

404  
448  
415  
442

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN 45436**  
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-104492

**EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO**  
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del Decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Que mediante Resolución 24585 de 18 de mayo de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró retirada una solicitud de patente presentada vía PCT.

**SEGUNDO:** Que mediante escrito radicado en esta entidad el 18 de junio de 2009, bajo el número 09-010373-00003-0000, la doctora Dilia María Rodríguez D'Aleman, en calidad de apoderada de la sociedad Ortho McNeil Pharmaceutical, Inc., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque y, en su lugar, "se traslade la solicitud radicada bajo el número 09.10.373 al expediente 02.104.492 como solicitud divisional de la misma en respuesta al oficio 12177."

**TERCERO:** Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Señala la recurrente que "El 18 de noviembre de 2002 se presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de patente titulada 'Derivados sustituidos de prorolidinona útiles como inhibidores de fosfodiesterasa'.

"Mediante oficio número 12177 esa entidad dio traslado de sus objeciones de fondo acerca de la claridad, unidad de invención y novedad.

"Como consecuencia de lo anterior, mediante memorial de 4 de febrero de 2009, presenté a ese despacho respuesta que solucionaba el tema de la claridad y adicionalmente presenté una solicitud divisional que anuncié en dicho memorial.

"No obstante, debido a un error involuntario al momento de la radicación, el Centro Documental recibió la solicitud divisional que acompañaba al memorial mencionado arriba, como una solicitud independiente radicándola bajo el número 09.010.373

"En atención a lo anterior, se generó un error material, del cual se derivó la inadmisión a trámite de la solicitud divisional por haber expirado el plazo de los 31 meses.

"En realidad mi mandante nunca pretendió radicar la solicitud divisional como una solicitud independiente sino la intención real fue la presentación de una solicitud

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN 45436**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-104492

divisional de la solicitud 02-104.492 como respuesta a un oficio o examen de patentabilidad, como así se puede leer en mi memorial de 4 de febrero de 2009, del Formulario Único de Conversión, División y Fusión de Solicitudes."

**CUARTO:** Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

**NORMA APLICABLE**

El artículo 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que "El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de estas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

"La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención..."

Según la disposición del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo: "Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

- "1o) Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley;
- 2o) Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él;
- 3o) Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona".

**EL CASO EN ESTUDIO**

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con "derivados novedosos de pirrolopiridinona, intermediarios usados en la síntesis de, y composiciones farmacéuticas que contienen, los compuestos y su uso para el tratamiento de disfunción sexual..." (Ver folio 5)

En el presente trámite administrativo se radicó solicitud de patente PCT entrada en fase nacional el 18 de noviembre de 2002, la cual reivindicó prioridad de la solicitud US 60/204,646 de fecha 17 de mayo de 2000.

Mediante escrito de fecha 04 de febrero de 2009 se presentó solicitud divisional de la solicitud 02-104492, no obstante tal escrito se radicó como otra solicitud PCT entrada en fase nacional bajo el número 09-010373.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN 45436**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-104492

Mediante Resolución 24585 de 18 de mayo de 2009 la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar retirada la solicitud de patente radicada bajo número 09-010373 por cuanto revisada la misma se constató "...que el solicitante no entró a la fase nacional dentro del plazo prescrito, es decir, el solicitante no realizó los actos mencionados en el artículo 39.1) dentro del plazo aplicable...", por lo que "cesaron los efectos de la solicitud internacional previstos en el artículo 11.3) del Tratado, es decir, la solicitud internacional no tiene, desde la fecha de su presentación internacional, los efectos de una presentación nacional regular en Colombia".

Para impugnar la decisión adoptada argumenta el recurrente que mediante Oficio número 12177 esta Oficina dio traslado de las objeciones de fondo acerca de la claridad, unidad de invención y novedad. "Como consecuencia de lo anterior, mediante memorial de 4 de febrero de 2009, presenté a ese despacho respuesta que solucionaba el tema de la claridad y adicionalmente presenté una solicitud divisional que anuncié en dicho memorial. No obstante, debido a un error involuntario al momento de la radicación, el Centro Documental recibió la solicitud divisional que acompañaba al memorial mencionado arriba, como una solicitud independiente radicándola bajo el número 09.010.373. En atención a lo anterior, se generó un error material, del cual se derivó la inadmisión a trámite de la solicitud divisional por haber expirado el plazo de los 31 meses."

Efectuada una revisión de los documentos que conforman la solicitud 02-104492 y verificado lo manifestado por la recurrente, se advierte que efectivamente al momento de darse respuesta al requerimiento de la Oficina, hecho mediante Oficio 12177 de 26 de septiembre de 2008, se anunció por el solicitante que "Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 36 de la Decisión 486 al solicitante para dividir en dos o más solicitudes fraccionarias, en cualquier momento del trámite, me permito presentar: La patente divisional titulada DERIVADOS DE PIRROLOPIRIDINONA UTILES COMO INHIBIDORES DE FOSFODIESTERASA,..." (Ver folio 410)

En la misma oportunidad de respuesta al citado Oficio 12177 (04 de febrero de 2009) el solicitante presentó escrito separado conformado por 178 folios el cual, no obstante, por incluir como portada o primera hoja un Formulario de solicitud de Patente PCT entrada en Fase Nacional generó un error al momento de la radicación entendiéndose por el funcionario encargado de radicar documentos que, efectivamente, se trataba de una solicitud de patente PCT entrada en fase nacional a la cual se le asignó número de radicado como si se tratara de una nueva solicitud cuando realmente correspondía a parte de la respuesta al Oficio 12177 del expediente 02-104492.

Por lo anterior, dado que en ningún momento se pretendió radicar una nueva solicitud sino que el memorial identificado con número 09-010373-00000-0000 en verdad corresponde a parte de la respuesta presentada el 04 de febrero de 2009

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN 45436**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-104492

al oficio de requerimiento de la solicitud 02-104492, resulta procedente disponer el traslado o anexión del citado memorial al expediente acabado de enunciar.

Por otra parte, dado que mediante Oficio 3453, notificado el 20 de marzo del 2009, se comunica al interesado el examen de fondo de la solicitud sin tener en cuenta el escrito de fecha 04 de febrero de 2009 (radicado bajo número 09-010373 00000 0000) por medio del cual se propone una división de la solicitud, se hace necesario proceder a efectuar un nuevo examen de fondo de la solicitud teniendo en cuenta todo los documentos allegados al expediente.

En virtud de lo expuesto, encuentra la Oficina que hay lugar a revocar la Resolución 24585 de 18 de mayo de 2009, así como el Oficio 3453 de 20 de marzo de 2009 y disponer la continuación del trámite surtido bajo el expediente 02-104492.

**RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO:** Revocar la decisión contenida en la Resolución 24585 de 18 de mayo de 2009, por medio de la cual se declara retirada una solicitud de patente de invención y retrotraer lo actuado hasta el momento de la respuesta dada al Oficio 12177 y consecuente petición de división de la solicitud en trámite haciendo valoración de estas.

**ARTICULO SEGUNDO:** Revocar el contenido del Oficio 3453 de 20 de marzo de 2009 por el cual se comunica al interesado el examen de fondo con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486.

**ARTICULO TERCERO:** Disponer la anexión del memorial de fecha 04 de febrero de 2009, radicado con número 09-010373-00000-0000, que consta de 178 folios al expediente 02-104492.

**ARTICULO CUARTO:** Disponer la continuación del trámite dando aplicación al procedimiento previsto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo tanto se envía el expediente a la División de Nuevas Creaciones.

**ARTICULO QUINTO:** Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Dilia María Rodríguez D'Aleman, en calidad de apoderada de la sociedad Ortho McNeil Pharmaceutical, Inc., entregándole copia de la



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

448

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 45436

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-104492

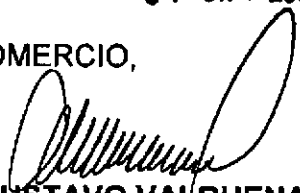
misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

07 SET. 2009

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

  
GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctora  
Dilia María Rodríguez D'Aleman  
Carrera 11 No 86 – 53, Piso 6  
Bogotá D. C. (C.M.)

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10  
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840  
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165  
Web: [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co) e-mail: [info@sic.gov.co](mailto:info@sic.gov.co)  
Bogotá D.C. - Colombia

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 09 - 40,411  
FECHA : JUNIO 2 DE 2009

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 02-104492- -00015-0000

Fecha: 2009-06-16 15:51:25 Dep. 2020 NUECREACIONE  
Tra 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI  
Act 467 SOLICIPRORROGA Folios: 3

\*\*\*\*\* CONSIGNACION \*\*\*\*\*

| DEPOSITANTE               | TIPO PAGO    | BANCO           | CUENTA    | No. PAGO  | FECHA PAGO | Vr. PAGO      |
|---------------------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|------------|---------------|
| CLARKE MODET Y CO. COLOMB | CONSIGNACION | BANCO DE BOGOTA | 062754387 | 111721455 | 02/06/2009 | 85,510,000.00 |

\*\*\*\*\* CONCEPTO \*\*\*\*\*

| CANT. | RENTISTICO  | CONCEPTO                | TOTAL CONCEPTO |
|-------|-------------|-------------------------|----------------|
| 1     | 50005-01-08 | PRORROGA DE TERMINOS    | 81,000.00      |
|       |             | 31 PRORROGA DE TERMINOS | 81,000.00      |
|       |             | TOTAL :                 | 5 81,000.00    |

SUN: OCHENTA Y UNO MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. \_\_\_\_\_

Clarke, Modet & C<sup>o</sup>

COLOMBIA

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

REF:

**EXPEDIENTE No. 02.104.492**  
**SOLICITUD DE PATENTE A NOMBRE DE Ortho-McNeil**  
**Pharmaceutical, Inc.**

Yo, **JIMENA ESCOBAR URIBE**, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53 Piso 6, atentamente digo a usted que sustituyo el poder con que obro a la doctora **DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN**, domiciliada en Bogotá, D.C., portadora de la tarjeta profesional No. 20.824, con las mismas facultades con que me fueron conferidas para este caso.

  
**JIMENA ESCOBAR URIBE**

C.C. 39.779.452 de Usaquén

T.P. 68.228

Acepto sustitución

  
**DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN**

C.C. 41.654.882 de Bogotá

T.P. 20.824

3

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
DETALLE DE NOTIFICACION DE PROVIDENCIA433  
033COMO CONTINUAR  
LA CONSULTA

## RESOLUCION 24585 de fecha 18/05/2009

457

Establece Notificar a: ESCOBAR URIBE JIMENA  
Con notificación directamente a: ESCOBAR URIBE JIMENA  
Vinculación del Notificado al Asunto: APODERADO  
Presentó Recurso: SI en Fecha 18/06/2009  
Notificación: POR LISTADO ≈ Listado No. : 91, Consecutivo No. 13179 del Año 2009 • NOTIFICAR  
Fechas del Edicto (dd/mm/aaaa): FIJADO el: 28/05/2009 y DESFIJADO el 10/06/2009  
Fecha de Notificación: 10/06/2009 (dd/mm/aaaa)  
Forma de Comunicar la Notificación: LOCAL  
Fecha V/miento Notificación Personal: 27/05/2009 (dd/mm/aaaa)  
Fecha de Ejecutoria Individual:  
Despacho Comisorio:  
Renuncia a Término:  
●●●●● General de la providencia • RESOLUCION 24585 de fecha 18/05/2009 • ( en fecha:2009-07-07 11:43:19.000 )  
Providencia Recurrida SI  
Fecha de Notificación 10/06/2009 (dd/mm/aaaa) con base a datos del sistema  
Fecha de Ejecutoria  
Correspondencia Remitida a la(s) siguiente(s) direccion(es)  
CRA. 11 NO. 86-53 (PISO 6) de la ciudad de BOGOTA D.C. , Procesada en fecha 18/05/2009  
Estado de Correspondencia: ENVIADO , de fecha 2009-05-19 08:00:00



Salir

**REPUBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN 24585**

Por la cual se declara retirada una solicitud

Rad. N° PCT/09010373

**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 el 4 de febrero de 2009, bajo el número 09010373, se presentó la solicitud de patente de invención titulada "DERIVADOS SUSTITUIDOS DE PIRROLOPIRIDINONA UTILES COMO INHIBIDORES DE FOSFODIESTERASA" para los efectos de que se dé comienzo a la fase nacional, en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

**SEGUNDO:** Que según lo dispuesto en el artículo 39.1)a) y b) del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, el solicitante proporcionará a cada Oficina elegida una copia de la solicitud internacional y una traducción de la misma (en la forma prescrita) y pagará la tasa nacional (si procede), antes de transcurrir 30 meses (31 meses para Colombia) desde la fecha de prioridad.

**TERCERO:** Que según lo dispuesto en el artículo 39.2) del mismo Tratado, "si el solicitante no ejecuta los actos mencionados en el párrafo 1)a) en el plazo aplicable, según lo dispuesto en el párrafo 1)a) o b), cesarán los efectos previstos en el Artículo 11.3) en el Estado elegido, con las mismas consecuencias que la retirada de una solicitud nacional en ese Estado".

**CUARTO:** Que el punto 5.2.4 del Capítulo Quinto, del Título X, de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, establece los requisitos mínimos para la entrada en la fase nacional en virtud de los Capítulos I y II del Tratado, así: "Si la solicitud internacional fue depositada en idioma castellano, para entrar en la fase nacional en virtud del artículo 22 o del artículo 39.1 del Tratado, el solicitante deberá presentar ante la Superintendencia, dentro del plazo de 31 meses contados desde la fecha de prioridad, una copia de la solicitud internacional tal como fue presentada, con el contenido prescrito para las traducciones...".

Que así mismo establece que "si la solicitud internacional no fue depositada en idioma castellano, para entrar en la fase nacional el solicitante deberá presentar ante la Superintendencia, dentro del plazo antes señalado, una traducción al castellano de la solicitud internacional tal como fue presentada, con el contenido prescrito en el siguiente punto 5.2.5".

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCION 24585**

Por la cual se declara retirada una solicitud

Rad. N° PCT/09010373

**QUINTO:** Que de la simple revisión de la presente solicitud, se ha constatado que el solicitante no entró a la fase nacional dentro del plazo prescrito, es decir, el solicitante no realizó los actos mencionados en el artículo 39.1) dentro del plazo aplicable. En efecto, el solicitante radicó la solicitud para efectos de entrar a la fase nacional el 4 de febrero de 2009 y el plazo prescrito venció el 17 de diciembre de 2002.

**SEXTO:** Que al no ser presentada la solicitud en los términos establecidos en el artículo 39.1) del Tratado PCT y la Circular Única, cesaron los efectos de la solicitud internacional previstos en el artículo 11.3) del Tratado, es decir, la solicitud internacional no tiene, desde la fecha de su presentación internacional, los efectos de una presentación nacional regular en Colombia.

**SEPTIMO:** Que, en consecuencia, la solicitud se considera retirada en los términos del artículo 39.2) del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

**RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO:** Declarar retirada la solicitud de patente de invención de que se da cuenta en la parte considerativa.

**ARTICULO SEGUNDO:** Notificar personalmente a la doctora Jimena Escobar Uribe, en su calidad de apoderada de la sociedad Ortho.McNeil Pharmaceutical Inc., el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

**NOTIFIQUESE Y CUMPLASE**

Dada en Bogotá D.C., a los

**18 MAYO 2009**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

  
**GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES**

Doctora  
**JIMENA ESCOBAR URIBE**  
Carrera 11 N° 86-53 Piso 6°  
Bogotá D.C.

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10  
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840  
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165  
Web: [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co) e-mail: [info@sic.gov.co](mailto:info@sic.gov.co)  
Bogotá D.C. - Colombia