(A
AB

ED
www.cavetier.com CARRE
caveher@cavelier.com BOG01

Sefiora Ł Ł de la
DIVISION JAC NUEVAS CREACIONES

Superine dencia de Industria
E. S. D.

Solicitan

Fecha de o].icitud:

LER

4DS
SLJPERINTENDENCIA DE I NDUSTRIA Y COMERCIO

No.7 35 lIIftIIIUiIIII1111IhI!

OL BIA No. 03-057476- -00007-00 0
Fecha; 2009-02-18 17:00:43 Dep 2020 NUECREACIONi
ha 11 PAFENTEWU Eve: 379 FASENACIONALII
Act 444 RESPUESTAREQUE Folios: 11

Trâmite 011
Evento : 379
Actuaci6n 444

Expedie t No. 03057476
Solicit de patente para: "METODO PAR
OBTENER-CIAN-lH-INDOL- 7-1L)(4- (4-
FLUORFE IL) IPERAZIN-1-IL) -METhNONA Y
SUSSALS’
MERCK P NT pMBH
8 de juli de 2003.

1. Emilio FERRERO, obr
el asuflt. antes identificad notifica44 par fijaci6n en memoriaXjtadicado e3. 7 de ener
(30) dar respuesta a e

2. Meiante el Oficio No. solicita*e el informe del observacies hechas por su Ds:

patente. Atiendo a las observIc

3. De la 6olicitud de patente:

Su Despaco concluye que las r i a cuatro procesos diferentes y e

3.1 ReiVjridicaciones.

obmo apoderado del solicitante en me reflero al Oficio No. 12829
de 10 de octu1re de 2008. Mediante
le P09 solicit un plazo de treinta
te ficio.

L28 9 se puso en conocimiento del
:am p de fondo que contiene las
ich sobre la presente solicitud de
one de la siguiente manera:

"Ei!:cQntenido de lasclai4u: poesos dadas las variar.ts
en as clÆusulas 3 y 4 c 1
clÆisüla 10. 1 1

caciones de mØtodo 1-4 se ref ieren
a lo siguiente:

I a 4 permite diferenciar cuatro tie se seflalan en forma dependiente pecto a la secuencia general de la

CAVELIER
AaOGAD0S

"Por
defi
halo
c iani
de l

otra parte, en la
do en la clàusula 1
nación del compuest
ado sin que medie la
secuencia origiriaria

I 52J
lsula 4 el mØtodo originalmente
cicuntra una nueva variante mediante

(II), para obtener luego el derivado
aci6n de formilación de la etapa 1)
1aormación de la oxirna".

’Comc se sefal6, exise proximadamente cuatro procesos
definidos en las clusuls 1 a 4 en la forma de clÆusulas
depenffentes, al respecto\ s reciso s&alar que dado que el
compusto final de forr4t a (I) deriva sus caracteristicas
estructurales a partir de estdo de la tØcnica este no puede
considerarse la caracterIsca egencial que coligue las cuatro
secuewias de reacción, en e te entido, se configura un problema
de f4sa dependencia, dado e ls etapas que varian la secuencia
origiia1 (ver clusulas 3 y) rnpdifican esencialmente el proceso
de re&cción definido en la u$la 1, motivo por el cual, dichas
etapa que dan origen a u4a nuva secuencia de reacciOn, deben
definirse de manera indee diete y en la forma de çuatro
procespe que dan origen a l ormula (I)".

3.2 Unidad de invenci6n.

"El an&lisis de unidad de
del estado del arte mas
posteriori) y en particular
formula (I) ha permitido cc
el requisito de altura inve cuatro procesos no pueden c dado que cada uno constiti. inventivo".

nc4n en atención a las ensefianzas

:im4 a la rnateria reivindicada (a atinente al compuesto final de
uir\que el cornpuesto no cumple con
va COmO consecuencia de ello los
istir dentro de la misma solicitud,
ensi misnio un concepto comlin e

4. Modificaciones a la solicitud ltrw4ite.

Con respecto a lo seflalado per thu D4pacho mi representada desea
seæalar lo siguiente:

’ Con el fin de atender las anterior oservaciones y de acuerdo al
articulo 34 ide la Decision 4861 se presenta un nuevo capltulo reivindicatorio come sustituto del a tei4iormente presentado. En este
nuevo capitulp reivindicatorio, reJVindicaciones de mØtodo 34
han sido elirninadas. De tal rn ne34a que, el nuevo pliego
reivindicatorio esta constituido eie(9) reivindicaciones.

Asi entonces,i

I es dare que con as \modificaciones realizadas
capitulo reivindicatorio quedan s sandas las objeciones que POT
claridad y po,r unidad de invenci54 hiz su Despacho, ya que ahora,
dicho pliego Jnvolucra un ilnico cono toinventivo, de acuerdo con las
disposiciones de los articulos 14, 2 y30 de la DecisiOn 486 Y POT
tanto la objecL6n formulada a este re peco se debe tener par superada.

CAVELIER
ABOGADOS

En conse uencia y con gundal
prrafo de la Deci sión 486 de
gus estab!lece: "La Qfiina n
de los esmenes

sufiaent s para acrŁditar s patentabiUdad de la invenc11 cuenta l resultad.o del Internaci nal sxpedtdo en el I
To. pcT/LPol/L524O correspond

Su Despach concluye qua el niv
I a 11 la presents I solioitW
docurnentos EP032083 (Dl) y U52

Con respec to a lo sefa1ado
 seflaia’ Ic siguiente

Inicialmene1 ml repz-esentada
cons idera ecesario presentar a:
el heoho de qua los docurnentos caracters.:icas tcnicas del M41
por cuant la juveci6n, tal c
obvia. prii a facie (de pr.r1cipi
to anterir, por cuanto la pru
Jos siquiete pases.0 oticina

Euro con nmer0 de paten
Esta Os UnidOs Qozt ncirnero

Por otro lado, as importante 1 citados p r su Despacho no fi B1iseda ztterriacionai como doc
patentabi: Mad de la presents
cuatro (4) documeutos fueron Internaci4al1 y los mismos
categora "W, es decr, dcu

 neutivo de las reivindicacioues
atente se vs Afectado per los

espacho mi representada desea

Les poner de presents qua no Lmez os y/.o pruebas en relación con itaos no ensetian ni 8ugieren las
46 los couesos reivindados
s encueura reivindicadag no as
fr. to a las referencias citadas. nte invenoi6n ha side otorgada en e p tentes

EP L33906-21.

pail, ute tJS7,312,342B2.

ialt,r.que los doumentos l y D2 on considerados q1n el IzifoTe de nt s relevantes pza el estudie de
nvucin. An efeeto, i4camente
tas en el Inf9rme de Bilaqueda casificarori couo documentos de to cue definen el etad.o del arts

Asi entQnces, reapetuosattlente toic: cuànta el reports de examen pr: Ltni
fame inte nactonai de la press t s
con la m:sma, ya gus la conclitr
nivel iu entivo de la preset
Informe Peiimthar InternacionaL de
InOme d Süagueda xnternaciox a c
se de.fin en las reivindL a ipi
nexicond s en ci Artcu10 33 (:__e1inv*nivo y aer OP11

en el articulo 4, penitimo
C >misin de la Counnidad Andina,
competeats podrA reconocer los idos en e2 literal b) come imiento do condiciones do t:licito a see pespacho tener an
te Znternaconai Preiimiiiar
do is. Soltoitud Internacional
la solicitud de fase nacional

Ito

I-

L4J.**

Se.or Examinador

CAVELIER
ABOGADOS

j 44.
que se;t 4mita en el presente ed nte y por consiguiente conceder
el prii de patente de in e ci solicitado.

Fina1mn, teniendo en cuen a 10 argumentos arriba citados ad
como e uevo capitulo reivin – ato –0, se considera que la presents
invencjó adems de ser ci comprender un ilnico concepto
inventv tambin cumple con e r auisito de aitura inventiva, por
lo ques 1icito la concesión prvilegio de patents.

En el vento que el Despac o co idere que una modificación yb
argumen q adicional sea nec s ri to), respetuosamente is solicito
hacer 0 de la facultad que o orga el articulo 45 inciso 2. de
la DeQi 6n 486 de la Comisi de la Comuriidad Jxid–na, a efecto de
requeri nuevamente de nues arte. cuaiquier complementaciOn o
aciarac on. /

Puesto F e se han atendido a aba idad las observaciones hechas por
su Des acho sobre la present sol citud de patents, respetuosamente
dO1–CF.t se continue con su r mit dOn.

6. Ar

F rmulario para modif– a ions.
SVO pliego reivi cat rio compuesto por nueve (9)
eivindicaciones.

ocibo de pago por con e to ie modificaeiones.
iforme Preliminar ter Æcional de Patexita–lidad(IPER),
cpedido en el trim t la Solieitud Internacional No.
CT/P01/15240.

Sefiora Jefe,

I tO ERRERO
T.P A. 0. 31.929

’ COLO 09266-841-003-5 MGM\

fNo -2009-144160\MGM

CAVELIER ABOGADOS COL 266-41 -003-005 ID-144298

9

IndustriaCornercio rEspacioeseado pars of adhesivo de dicaciô
5 P E R I N T E N 0 E N C I A

FORMULARIO UN1CO DE RR CCIONES Y MODIFICACIONES

0 SOJCITUDDE:

L1 Correccibn de Error Material X ModificaciOn a una soUcitud
Nombre: MERCK PATE T GMBH

Socodad constituida ex stente bdjo as lees de O Alemania IDENTIFICACION
SOLICITANTE Direccion: Frankfurter S rasse 250,
64293 Darm tadt, C.C. 0 NIT El
Alemarria Otro

Domicilio: Darmstadt,
A1ernnra NOrnero:
TelØfono: 546 09 70 Fax: 249 40 70
E-mail: clientes eli.er cQm
IDENTIFICACION
Nombre: Emilio FE F ERO

Direcci6n: Carrera 4 t o. 725 L^J NIT 0

REPRESENTE TelØfono: 34136 11 Fax: 2179211 C.E. 0 Otro 0 o APODE DO E-mail: cpveHerc eAe.com

Nmero:438.O19 TP31.929

0 Numero de expediente: 30574j

0 DescripciOn de la correcciOn o t odificaciôn solicitada:

Presc’nto nuevo capitulo reivindicatori compuesto por 9 roivindicacrones con el tin do superar las
5jc1ons Sochas por Su Despacho presorito solicitLid de patonto pido respotucisamerite quØ
ci exarnen de paterrtabUidad sea reak ado sobre estas nuevas roivindicaciones presentadas

Coniprobante de pago No. 09 8 148 Fecha: 2 de febrero de 2009

de r por
fuere
acredita isten representación legal partes,

2

(3) la irna do la formula I 3e convierte en un cianindo lester
de la O ula V
C

H V

RO

donde iene uno de los signf cad s mencionados mÆs arriba,

(4) eli 8ter do la fOrmula V E sa onifica para dar Æcido 3-ciano-
1H-indbl-7-carboxilico,

(5) el ido 3-ciano-1H-indol -Ca oxilico so convierte con 1-[2-
(4-fluo4fenil)-etil]piperazi a o us sales en el compuesto de la
f6rmu1a, y

(6) la lase do la fOrmula I o tmid so convierte, con un &cido,
en un sus sales.

2. MtZ do acuerdo con la e vin icaciOn 1, caracterizado porque
log (1) a (3) se 11ev n a abc per sIntesis en recipiente
ü nico

3. Mt do de una o vria do las reivindicaciones 1 a 4,
caracte zado porque R es eti c.

4. Mt 10 do una o varia de las reivindicaciones 1 a 5,
low caracte izado porque la l-[-(4- uor-fenil)-etil] piperazina so
usa corn dihidrocloruro.

5. m6tbdo do una o varias de las reivindicaciones 1 a 6,
carac izado porque 1a ase (3-cino-1H-indol-7-il) - [4- (4-
f1uorEØ til) -piperazin.-1-ill - eta ona sO convierte en su
hidrobi iruro.

6. Dei ados do oxima do la 6 ul IV

j I"

RO

dond es un grupo alqul cn 1 a 6 Ætomos do carbono o
ariiil ilo

y sus lies.

PATENT

WI1RNATXON

TREATY

22 AUG 2002
WIPO POT

EXAMINATION REPORT
Rule 70)

Aplicarit’s or ajetts file reference I
IL See Nouflcat.on ofTrasxmttal of International FOR FURTHE1(Ai5iON
101AG22Vags Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)
International aj,lication No. Internationadat(dmnth/year) Priority (day/zh/ysa-)
PCT/EP 01/15240 21/12/041 23/01/2001
International Patent Classification (IPr national cias4fi4tion ad IPC
C0?D21.f 8
Applicant
MERCK PATENT tMB}t

I. This international preliminary examination re
Authority and is transmitted to the applicant

2. This Y_PORT consists of a total of 2
0 Thisreport is also accompanied by AN

been= and are the basis for this
(see Rule 70.16 and Section 607 of the
These annexes consists of a total of
3. This report contains indications relating to the

I [] Basis of the report
II Priority

111 [J Non-establishment of opinion ’w

0 Lack of unity of invention
V Reasoned statement under ArtiCI
citations and explanations tupporti

VI D Certain documents cited
VII Certain defects in the international
VII Certain observations on the lnterm

ad by this International Preliminary Examining

Including this cover sheet.

., sheets of the description claims and/or drawings which have r sheets containing rectifications made before this Authority re Instructions under the PCT).

ttove1ty, inventive step and industrial applicability

a) witi regard to novelty1 inventive step or Industrial applicability,
such statement

I

bate of submission_of the demand- Sate of completion ofthis report (E 24/d7/2002 I 14/08/2002
Name and mailing address of the IPBA/ Authorized officer

European Patent Office TZSCHOPPE D A (f /J 990, Tx 523656 epnu

______ Fax: (+49-89)2399-4465 Tel. (+49-89) 2399 2828\

t’orm jr.jjjPjA/4W 1covcr 5flOL)

; INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

1. Basis of the report

The basis of this international profit

V. Reasoned statement under Rule industrial applicability

In light of the documents cited in th that the Invention as defined in the
33 (1) PCT, i.e. it appears to be no Industrially applicable.

Form PCTI409PEI (EPQ-03-2002) P20755

International application NoPGT/P 01/ 15240

mination is the application as originally filed.

with regard to novelty, inventive step or

tional search report, it is considered
sets the criteria mentioned In Article
,o(ve an inventive step and to be

SUPERNTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COIIERCID
NIT 80017

RECIBU aFIrI1 DE CAJA 09 - 8,148
FECHA FEBRERU 2 DC 2009

SUPERINTENDLNCA L)E IN

" I

OUS1RIA Y COMERCIO iIIiIIIIIIIIIIII"llfIJJIJ’IIIIII No, 03057476,, Fcha -00007..fJ000 20090218 17:00:43 Dep. 2020NUEcREACtON fl. 11 PATENTEIYI Eva: 379 FASENACjONALII Act. 444 RESPUESTARLQUE Folios*ii
***** CDNSIGACIN *****

iiru rrn3u BMW WENT I NO. PASO FECKA PBO Vr. PASO --------------------+-------.--

uibtW thiu DE HubUIR oo/ 387 19779104 02/02/2009 29003,000.00

L U N L t’ ti *44U

U

- -

Comm TOTAL CONCEPTO -------------------------

i ’JJVUi.’V L,HrrnLU JC I’IUIJhLLUFW ffl.wrth L t Lthmo bUfl1dHLL 11UUO.WJ
[UTAL $ 111000,O0

M Dh UAJA AFLIUADU AL LWEDIENIE Nu