

117
#6

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

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

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 540 0860
Fax in U.S.A.: (1-305) 381 9660

Señora Jefe de la
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

BOGOTÁ, D.C. 10 de febrero de 2008
Expediente No. 03.112.174-00007-0000
CÓDIGO DE PATENTES No. 2329 NULCREACIONE
CÓDIGO DE PATENTES No. 579 FASENACIONALI
CÓDIGO DE PATENTES No. 15

Trámite : 011 Evento : 379 Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 03.112.174
Asunto : Solicitud de Patente para **PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION DE TROPENOL**
Solicitante : **BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG**
Clase : C07D 451/010, C07D 471/008
Fecha de Solicitud : 23 de diciembre de 2003

1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al Oficio No. **13076** notificado por fijación en lista del 12 de octubre de 2007.

2. Mediante mi memorial de fecha 10 de enero de 2008 solicité un plazo de 30 días para atender el Oficio No. **13076**.

3. Mediante el Oficio No. **13076** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente.

Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

3.1 CLARIDAD DE LA SOLICITUD Y REIVINDICACIONES DE USO.

Para subsanar las objeciones que sobre claridad y por incluir reivindicaciones de uso hizo su Despacho, presento nuevo pliego reivindicatorio con 6 reivindicaciones en el cual se

han hecho cambios que permiten apreciar claramente el objeto reivindicado en la presente solicitud de patente. Las modificaciones al capítulo reivindicatorio fueron las siguientes:

- Las expresiones "eventualmente en forma de sus sales por adición de ácidos, eventualmente en forma de sus hidratos" de la reivindicación 1 han sido eliminadas de este pliego reivindicatorio. De la misma forma, las expresiones "sales metálicas activantes y bases adecuadas" han sido especificadas para reivindicar, sales de hierro y cobre activantes y bases seleccionadas de entre carbonatos de metales alcalinotérreos o álcali, alcóxidos de metales alcalinotérreos o álcali e hidróxidos de metales alcalinotérreos o álcali respectivamente.

Con respecto a si el tropenol se obtiene como su base o en forma de sal, respetuosamente ponemos de presente que el tropenol se obtiene después de la etapa de la saponificación en forma de su base libre. Sin embargo, su purificación se realiza mediante procedimientos normalizados a través de lavados con HCl disuelto en isopropanol lo cual conlleva a una recristalización como el clorhidrato.

- Las expresiones "un disolvente adecuado, y/o, un reactivo de activación adecuado, una base adecuada" de la reivindicación 3 han sido especificadas de acuerdo al alcance de la descripción a: agua, un reactivo de activación adecuado seleccionado de entre HI, HBr o HCl y una base selecciona de entre hidróxidos de litio, sodio, potasio y calcio respectivamente.

- Las reivindicaciones 6 y 7 que reclamaban el uso de los compuestos han sido eliminadas de éste pliego reivindicatorio.

De esta manera es claro que con las anteriores modificaciones del capítulo reivindicatorio quedan subsanadas las objeciones que por claridad y por incluir reivindicaciones de uso hizo su Despacho, ya que ahora, dicho pliego reivindica un procedimiento en los términos sugeridos por su Despacho y permite determinar el alcance de la protección reivindicada y

compararla frente al estado del arte, de acuerdo con las disposiciones de los artículos 14 y 30 de la Decisión 486.

3.2 NIVEL INVENTIVO

A este respecto, es importante poner de presente que el examen de nivel inventivo está dirigido a determinar si la invención reivindicada había sido sugerida o enseñada en el estado del arte, de acuerdo con el conocimiento de un técnico medio en la materia. Para los anteriores efectos, el método problema-solución le indica al Examinador que al realizar el examen de *nivel inventivo debe verificar las enseñanzas del arte previo sin adoptar la posición de un inventor que se preguntaría cómo solucionar el problema técnico en cuestión.*

Lo anterior, por cuanto si se adopta la posición del inventor y se tiene conocimiento tanto del arte previo como de la forma como efectivamente se solucionó el problema técnico, la invención en todos los casos le resultará obvia y evidente.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el mencionado método problema-solución también señala que los documentos del estado del arte frente a los cuales se debe efectuar el examen de nivel inventivo son aquellos que dentro del mismo campo técnico estén dirigidos a *solucionar el mismo problema.* Lo anterior, por cuanto estos son los documentos que se presume debieron ser de conocimiento del inventor para a partir de ellos formular su invención. Así los documentos relacionados con otro campo técnico o dirigidos a solucionar cualquier otro problema *no* serían relevantes para estos efectos en la medida que no harían parte del grupo de documentos de los cuales el inventor hubiera podido derivar de manera obvia y evidente su invención.

De acuerdo con lo anterior, procederemos a indicar las razones por las cuales los documentos citados no afectan el nivel inventivo de la presente solicitud de patente. Veamos:

123
122

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Espacio reservado para el adhesivo de radicación

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1	SOLICITUD DE: ☐ Corrección de Error Material ☒ Modificación a una solicitud	
2	SOLICITANTE Nombre: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG Sociedad constituida y existente bajo las leyes de Alemania. Dirección: 55216 Ingelheim, Alemania Domicilio: Ingelheim, Alemania Teléfono: 546 09 70 Fax: 249 40 70 E-mail: clientes@cavelier.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: 217 92 11 E-mail: cavelier@cavelier.com	IDENTIFICACION C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: 438.019 TP 31.929
4	Número de expediente: <u>03.112.174</u>	
5	Descripción de la corrección o modificación solicitada: Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 6 reivindicaciones <u>con el fin de superar las objeciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud y pido que el examen de patentabilidad sea realizado sobre este nuevo capítulo reivindicatorio.</u>	
6	Comprobante de pago No. <u>08-11,228</u> Fecha: <u>11 de febrero de 2008</u>	
7	Anexos ☒ Comprobante de pago de la tasa por \$103.000.00 ☐ 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	

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 15346

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO 213

Rad. PCT/ 03-112174

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:

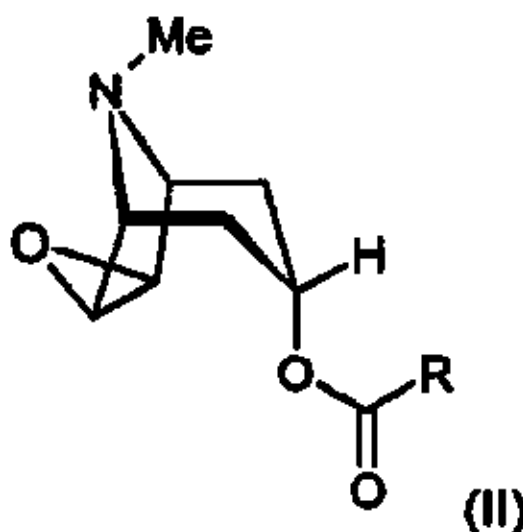
PRIMERO: Que la solicitud internacional PCT/EP 02/06290 de fecha 08 de junio del 2002, correspondiente a la patente de invención titulada "PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION DE TROPENOL", fue radicada en esta Superintendencia el 23 de diciembre del 2003 bajo el número 03112174, para los efectos de que se dé comienzo a la fase nacional, en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 565 del 30 de junio del 2006, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico visibles a folios 107 a 113 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

CUARTO: Que el solicitante, mediante escrito radicado bajo el número 03-112174-00007-0000 del 19 de febrero del 2008, atendió oportunamente el requerimiento formulado, presentando nuevos folios 123 y 124 con el texto de las reivindicaciones que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. El nuevo capítulo reivindicatorio se acepta, como quiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de La Comunidad Andina se 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".

*Superintendencia de Industria y Comercio**Otorga la Patente de Invención a:**Boehringer Ingelheim Pharma GMBH & Co. KG
Ingelheim am Rhein, Alemania**A la Creación denominada:**"Procedimiento para la preparación de trofenol"**Inventor(es):**Armin Walter Rapp
Rainer Fobotta**Certificado No. 213**Solicitud Internacional No. EP02/06290**Clasificación Internacional:
de Patentes C7D 451/10**6 Reivindicaciones**Vigente Desde: 08/06/2002**Hasta: 08/06/2022**Prioridad No. DE 101 31 200.8 28/06/2001*

Que la solicitud de Patente de Invención No. 3 112174 cumple con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, Resolución No. 15346 de 31/03/2009, en testimonio de ello se estampa la firma del funcionario competente y el sello de esta Entidad.

Superintendente de Industria y Comercio