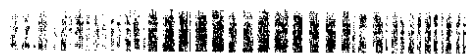


As. 94.215



No. 04-051619-00007-0000

BOGOTÁ, D.C. 15 de agosto de 2008
No. 10369 del 15 de agosto de 2008
Dep. 2008-00007-0000
No. 10369 del 15 de agosto de 2008
Dep. 2008-00007-0000

Señora

JEFE DE DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E.

S.

D.

REF: Expediente No. 04-051619 – solicitud de patente de invención a favor de BIOCON LIMITED.

Respuesta a Oficio No. 10369 del 15 de agosto de 2008

CARLOS HUMBERTO PALACIO EASTMAN, portador de la tarjeta profesional No. 62.154 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad BIOCON LIMITED, según lo acredita el documento de poder presentado ante esa División, me permito dar respuesta a las observaciones de carácter técnico y jurídico, relacionadas con la patentabilidad, para la concesión de la patente de acuerdo con la Decisión 486 según el concepto técnico No. 1970 notificado por fijación en lista de fecha 15 de agosto de 2008.

En atención a las consideraciones de nivel inventivo realizadas por el Señor Examinador estamos adjuntando datos comparativos de experimentos realizados reemplazando el acetato de sodio de la presente invención por metóxido e hidróxido de sodio. Los ejemplos 1, 2 y 5 explícitamente descritos en la descripción se realizaron reemplazando el acetato de sodio por metóxido e hidróxido de sodio y sus resultados demuestran claramente el aporte técnico de la invención reclamada, no solo en la obtención de un rendimiento sustancialmente mejorado sino otras ventajas atribuidas al uso de acetato de sodio en comparación con metóxido e hidróxido de sodio.

A continuación se presentan las tablas que resumen dichos resultados y que evidencian el efecto técnico logrado por la presente invención:

EJEMPLO 1:

Factor	Acetato de Sodio	Hidróxido de Sodio	Metóxido de Sodio
Rendimiento	87.56	26.27	55.46
Pureza	99.77	99.89	99.87
Incremento de Temperatura	No	Si	Si

EJEMPLO 2:

Factor	Acetato de Sodio	Hidróxido de Sodio	Metóxido de Sodio
Rendimiento	100	33	55.46
Pureza	99.79	99.76	99.84
Incremento de Temperatura	No	Si	Si

EJEMPLO 5:

Factor	Acetato de Sodio	Hidróxido de Sodio	Metóxido de Sodio
Rendimiento	26	40	Sin producto
Pureza	99.45	99.78	Sin producto
Incremento de Temperatura	No	Si	No aplica

Entre las varias ventajas de la presente invención se encuentra el alto rendimiento y el no incremento de la temperatura, lo que para el escalamiento del proceso significa una mejora muy importante, además esto sin perder la pureza del producto final.

Adicionalmente, el metóxido de sodio es altamente reactivo, higroscópico y se descompone muy fácilmente en detrimento de la facilidad de operación de la reacción, en contraste con el acetato de sodio, reclamado en la presente invención que puede considerarse como una sal suave en comparación con el

Ahora bien, en el entender del solicitante el Señor Examinador motiva su objeción de nivel invento en la falta de datos comparativos que sustenten el efecto técnico sorprendente de la invención y que la establezcan como superior al arte previo encontrado, insuficiencia que se subsana en el presente escrito y que por tanto deja sin fundamento el razonamiento realizado por el Señor Examinador, máxime a la luz de los argumentos presentados anteriormente sobre la distancia entre la presente invención y el arte previo (D1 y D2), los cuáles, además se concluyen como aceptados por el Señor Examinador.

Así, demandamos la reconsideración de la objeción por inventiva y su consecuente retiro, teniendo en cuenta que el proceso reclamado además de exhibir unas ventajas técnicas importantes y que han quedado demostradas, cumple con todos los requisitos establecidos en la Decisión 486.

De la Señora Jefe,

Atentamente,


CARLOS HUMBERTO PALACIO E.
C.C. No. 79.311.882 de Bogotá
Cra. 7 No.71-21, Torre B, Piso 4

Bogotá, D.C., 7 de noviembre de 2008

MXBG

Anexos

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Radicación No. 04-051619

Clasificación Internacional (IPC): C07D307/88, A61K31/343

Concepto Técnico No: 03533

ASUNTO	Radicación	04-051619
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	
	Folios	03

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐

Vía Nacional ☐

Vía PCT (fase nacional) ☒ Cap. I ☐ Cap. II ☒

No. Sol. Internacional PCT/IN2002/000178

Fecha de Presentación Internal. 29 de Agosto de 2002

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

- 1.1. Descripción: Folios: 13 a 16 como se radicó inicialmente
- 1.2. Reivindicaciones: Folio 17 como se radicó inicialmente
- 1.3. Prioridad: No presenta documento de prioridad
- 1.4. Respuesta del solicitante: Folios: 72 a 74
Folios: 86 a 88

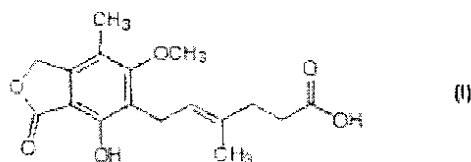
2. Análisis de la Prioridad

- Se toma como fecha de referencia para el estudio de patentabilidad en fase nacional la fecha de presentación internacional, 29 de Agosto de 2002

3. Objeto de la invención

- Título de la solicitud: **"PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE UN INMUNOSUPRESOR"** Folio 1.

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en el procedimiento para la obtención de la sal sódica del compuesto de fórmula I:



Ácido micofenólico

Reivindicación 1-5: Proceso

El problema planteado en esta solicitud es obtener la sal de sodio de ácido micofenólico.

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un procedimiento de obtención de método para producir la sal de sodio del ácido micofenólico.

- **Clasificación Internacional de Patentes (IPC):** C07D307/88, A61K31/343

4. De la solicitud de Patente

4.1. Descripción (artículo 28 D. 486)

- La descripción cumple con el requisito de claridad o comprensión de acuerdo al art. 28 de la Decisión 486.

4.2. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

- El capítulo reivindicatorio es claro y conciso y está lo suficientemente sustentado por la descripción, cumpliendo con el requisito de claridad, concisión y sustento en la descripción de acuerdo al art. 30 de la Decisión 486.

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la Técnica es:

- Fecha de presentación de la solicitud prioritaria: 29 de Agosto de 2002

Considerando que la fecha de presentación de la primera solicitud de patente de la cual se reivindica prioridad es: 29/08/2002, no se encontraron documentos que divulguen el proceso de preparación del compuesto de fórmula I de la solicitud presentada.

6. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

6.1. Nivel inventivo (artículo 18 D486)

- No se encontró dentro del estado de la técnica, tal como lo estipulado en el numeral 5, documento alguno que afecte el nivel inventivo.
- La solicitud presentada posee nivel inventivo de acuerdo a lo estipulado en el art. 18 de la Decisión 486.

El Problema Técnico Objetivo fundamental de la Invención Reivindicada que es: **“obtener la sal sódica del ácido micofenólico”**, no sería solucionado fácilmente por el Experto en la Materia y queda plenamente resuelto en la solicitud presentada, demostrando que posee nivel inventivo.

7. Respuesta a los argumentos del solicitante:

- Se evidencia el aporte superior a la tecnología anterior comparativamente con lo previamente divulgado en el estado de la técnica para obtención de sales de ácido micofenólico.

8. Conclusión:

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda **Conceder** las reivindicaciones: 1 a 5 (folio: 17).

Se le sugiere al solicitante modificar el título a **“Proceso para la producción de la sal sódica de ácido micofenólico”**

Bogotá, D.C.,

 CONCEPTO TÉCNICO No. 03533

EXAMINADOR TÉCNICO
Código No. 202070

AVISO DE NOTIFICACION **Industria y Comercio**
CORREO CERTIFICADO SUPERINTENDENCIA

Radicación : 4-51619- -9-0 Fecha: 2008-12-22 08:52:45
Trámite : 11 PATENTEIYII
Evento : 379 FASENACIONALII
Actuación : 432 COMUNICACTOADM
Destinatario : CARLOS HUMBERTO PALACIO EASTMAN Folios 1

Señor (a) (es)
CARLOS HUMBERTO PALACIO EASTMAN
CARRERA 7 NO. 71-21 TORRE B PISO 4
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION : 53809
Fecha : 19/12/2008
Expediente : 4-51619
Trámite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II
Evento : 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II
Actuación : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogotá D.C., dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del envío de la presente citación, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el número de radicación citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mención se notificará por edicto, el cual se fijará por el término de diez (10) días en el Centro de Documentación e Información.

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrará disponible en la página web de la Entidad desde el día hábil siguiente al de su notificación, la cual podrá ser consultada desde un computador con acceso a Internet, en la página www.sic.gov.co, con el número de resolución a través de la opción servicios en línea bases de datos - otros servicios - consulta actos administrativos.

Secretaría General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Cra 50 No. 26-55 Int 2 PBX: 3820840
Fax: 3 82 26 95 3 50 52 20. Línea 018000 910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

Superintendencia de Industria y Comercio

Otorga la Patente de Invención a:

*Biocon Limited
Karnataka, India*

A la Creación denominada:

"Proceso para la producción de la sal sodica de ácido micofenólico"

Inventor(es):

*Acharya Poornaprajna
Gopeekrishna Preenilayam
Pambasivam Ganesh*

Certificado No. 65

Solicitud Internacional No. IN2002/00178

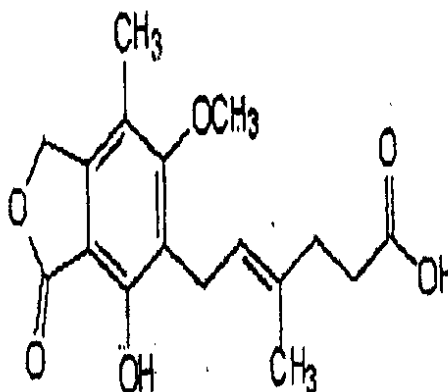
Clasificación Internacional: C7D 307/88

de Patentes A61K 31/343

5 Reivindicaciones

Vigente Desde: 29/08/2002

Hasta: 29/08/2022



Formula I

Que la solicitud de Patente de Invención No. 4 51619 cumple con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, Resolución No. 53809 de 19/12/2008, en testimonio de ello se estampa la firma del funcionario competente y el sello de esta Entidad.