

CAVELIER

ABOGADOS

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

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



Nº. 04-075735- -00003-0000

BOGOTÁ, 04/24/17/09/46 Dep. 2020 NULCRILACRONI
EX-01 FASENACIONALII
EX-01 FASENACIONALII
EX-01 FASENACIONALII Folios: 7

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

Trámite : 011 Evento : 379 Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 04075735
Asunto : REGISTRO - PATENTE PCT NUEVOS ESTERES DE
ACIDOS FLUORENO-CARBOXILICOS,
PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN, ASI
COMO SU UTILIZACIÓN COMO MEDICAMENTOS
Solicitante : BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG
Clase : A61K 031/046, A61K 031/439, A61P 001/006,
A61P
Fecha de Presentación: 04 de agosto de 2004

1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al Oficio No. 1151 notificado por fijación en lista del 1 de febrero de 2008.

2. Mediante el Oficio No. 1151 se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente.

2.1 En forma resumida su Despacho afirma lo siguiente:

Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso:

El contenido de las reivindicaciones 6-8 y 12, que trata de "utilización de un compuesto...", no es patentable.

797
197

Atiendo las observaciones hechas por su Despacho de la siguiente forma:

3. Modificación a una solicitud en trámite:

Con el objeto de atender las anteriores observaciones y de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486, que permite al solicitante en cualquier momento del trámite efectuar modificaciones, sin ampliar el objeto de la invención inicialmente solicitada, me permito presentar un nuevo capítulo reivindicatorio, que comprende 8 reivindicaciones.

Las reivindicaciones de uso (anteriormente numeradas 6-8 y 12) fueron eliminadas del capítulo reivindicatorio.

4. CONCLUSIÓN

Teniendo en cuenta las modificaciones al capítulo reivindicatorio arriba citadas se concluye que la presente solicitud cumple con las disposiciones de los artículos 14 y 21 de la Decisión 486.

5. Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, atentamente solicito que se continúe su tramitación.

Señora Jefe,



EMILIO FERRERO

T.P.A. No. 31.929

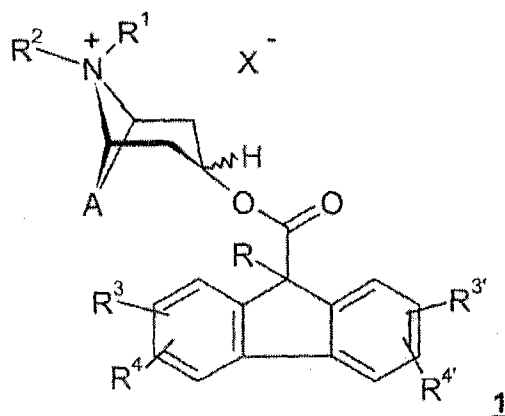
FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

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: Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Alemania Domicilio: Ingelheim am Rhein, 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: <u>438.019 TP 31.929</u>
4	Número de expediente: <u>04.075.735</u>	
5	Descripción de la corrección o modificación solicitada: Presento a su Despacho nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 8 reivindicaciones para subsanar las observaciones del examen de fondo.	
6	Comprobante de pago No. <u>08-30.128</u> Fecha: <u>14 de abril de 2008</u>	
7	Anexos ☒ Comprobante de pago de la tasa por valor de \$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

199
100

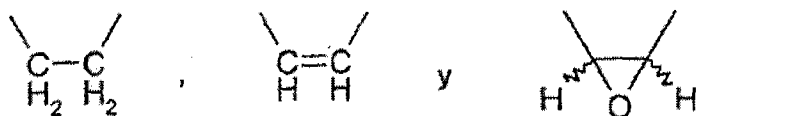
REIVINDICACIONES

1. Compuestos de la Fórmula general 1



en los que

A representa un radical con dos enlaces seleccionado entre el conjunto que consta de



X significa un anión con una carga negativa;

R significa hidroxilo, metilo, etilo, -CF₃, -CHF₂ o fluoro;

R¹ y R² iguales o diferentes, significan alquilo C₁-C₅, que eventualmente puede estar sustituido con cicloalquilo C₃-C₆, hidroxilo o halógeno, o

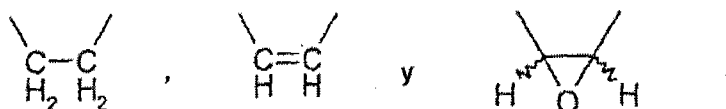
R¹ y R² significan en común un puente de alquileo C₃-C₅;

R³, R⁴, R^{3'} y R^{4'}, iguales o diferentes, significan hidrógeno, alquilo C₁-C₄, alquilo C₁-C₄, hidroxilo, -CF₃, -CHF₂, CN, NO₂ o halógeno.

2. Compuestos de la Fórmula general 1 según la reivindicación 1,

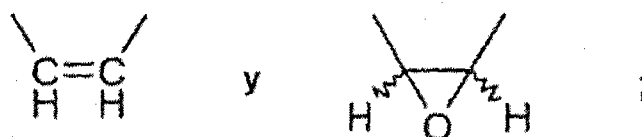
en los que

A representa un radical con dos enlaces seleccionado entre el conjunto que consta de

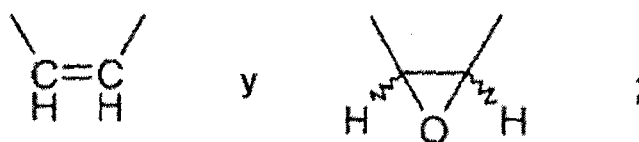


700
200

- X** significa un anión con una carga negativa, seleccionado entre el conjunto que consta de cloruro, bromuro, 4-tolueno-sulfonato y metanosulfonato, de un modo preferido bromuro;
- R** significa hidroxilo, metilo o fluoro;
- R¹ y R²** iguales o diferentes, significan metilo, etilo o fluoro-etilo;
- R³, R⁴, R^{3'} y R^{4'}**, iguales o diferentes, significan hidrógeno, metilo, metiloxi, hidroxilo, -CF₃, -CHF₂ o fluoro.
3. Compuestos de la Fórmula general! según la reivindicación 1 ó 2, en los que
- A** significa un radical con dos enlaces seleccionado entre el conjunto que consta de



- X** significa un anión con una carga negativa, seleccionado entre el conjunto que consta de cloruro, bromuro y metano-sulfonato, de un modo preferido bromuro;
- R** significa hidroxilo, metilo o fluoro, de un modo preferido metilo o hidroxilo;
- R¹, R²** iguales o diferentes, significan metilo o etilo, de un modo preferido metilo;
- R³, R⁴, R^{3'} y R^{4'}**, iguales o diferentes, significan hidrógeno, -CF₃, -CHF₂ o fluoro, de un modo preferido hidrógeno o fluoro.
4. Compuestos de la Fórmula general! según las reivindicaciones 1, 2 ó 3, en los que
- A** significa un radical con dos enlaces seleccionado entre el conjunto que consta de



- X** significa bromuro;
- R** significa hidroxilo o metilo, de un modo preferido metilo;

701
201

R^1 y R^2 iguales o diferentes, significan metilo o etilo, de un modo preferido metilo;

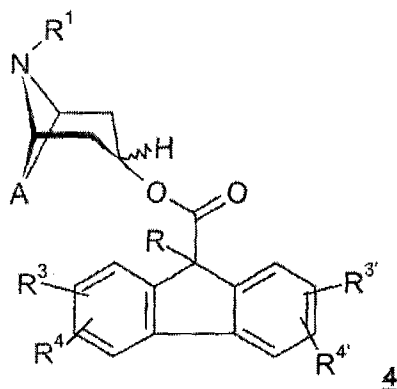
R^3 , R^4 , R^3 y R^4 , iguales o diferentes, significan hidrógeno o fluoro.

5. Compuestos según una de las reivindicaciones 1 a 4, eventualmente en forma de los isómeros ópticos individuales, de mezclas de los enantiómeros individuales o de racematos.

6. Formulaciones farmacéuticas, que como sustancia activa contienen o varios compuestos de la Fórmula general 1 según una de las reivindicaciones 1 a 5 o sus sales fisiológica mente compatibles, eventualmente en combinación con materiales auxiliares y/o de vehículo usuales.

7. Formulaciones farmacéuticas según la reivindicación 6, caracterizadas porque éstas, junto a uno o varios de los compuestos de la Fórmula 1 contienen además por lo menos otra sustancia activa adicional, que se selecciona entre el grupo de los agentes betamiméticos, antialérgicos, antagonistas del PAF, inhibidores de la PDE IV, antagonistas de leucotrienos, inhibidores de la cinasa de p38, inhibidores de la cinasa de EGFR y corticoesteroides.

8. Productos intermedios de la Fórmula general 4



en los que los radicales A , R , R^1 , R^3 , R^3 , R^4 y R^4 pueden tener los significados mencionados en las reivindicaciones 1 a 4, eventualmente en forma de sus sales por adición de ácidos.

702
207

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 30.128
FECHA : ABRIL 14 DE 2008

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	2677848	14/04/2008	63,540,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
		12 MARCAS Y LEMAS COMERCIALES	103,000.00
		TOTAL :	\$ 103,000.00

SDN: CIENTO TRES MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

010 13736-841-030-4

202 2002

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

Radicación No. 04 75735

Clasificación Internacional (IPC): A 61K 31/439

Concepto Técnico No. 1330

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐

Vía Nacional ☐

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

No. Sol. Internacional PCT/EP03/00534

Fecha de Presentación Internal. 21/01/2003

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 104 – 135

1.2. Reivindicaciones: Folios 199 - 201

1.3. Rta. Solicitante: Folios 196 - 197

1.4. Prioridad: Presentada en Alemania, el 31.01.02, bajo el número 10203741.8

2. Objeto de la invención

- Título de la solicitud: "Nuevos ésteres de ácidos fluoreno-carboxílicos, procedimiento para su preparación, así como su utilización como medicamentos"

Según las reivindicaciones 1 a 8 de la presente solicitud, se refiere a derivados de ésteres de ácidos fluoreno carboxílicos de fórmula (I), cuyos sustituyentes se revelan en la descripción, así como composiciones farmacéuticas que los contienen y su procedimiento de síntesis. Los compuestos tiene afinidad sobre el receptor hM3.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de más compuestos que tengan acción sobre el receptor hM3 que tengan acción anticolinérgica.

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona los compuestos de fórmula (I) que son efectivos para el tratamiento de enfermedades por hM3.

- Clasificación Internacional de Patentes A 61K 31/439

3. De la solicitud de Patente

3.1. Descripción (artículo 28 D. 486)

- La descripción divulga la invención de manera clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica pueda ejecutarla, por lo tanto, la descripción sí cumple con el requisito de claridad o comprensión de acuerdo al art. 28 de la Decisión 486.

3.2. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

- Las reivindicaciones 1-8 son claras y concisas y están enteramente sustentadas por la descripción y sí cumplen con el requisito de claridad, concisión o sustento por la descripción de acuerdo al art. 30 de la Decisión 486.

4. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

- La presente solicitud de patente sólo comprende una invención y, por lo tanto, sí cumple con el requisito de unidad de invención.

5. Es una invención (artículo 15 D 486)

- El objeto de la presente solicitud sí puede ser considerado una invención, de acuerdo al art. 15 de la Decisión 486.

6. Excepción a la patentabilidad (artículo 20 D486)

- El contenido de las reivindicaciones 1 a 8 de la presente solicitud no se encuentra comprendido dentro de las excepciones a la patentabilidad consideradas dentro del art. 20 de la Decisión 486.

7. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto (artículos 14 y 21 D 486)

- El contenido de las reivindicaciones 1-8, no comprende usos, ni segundos usos de acuerdo a los artículos 14 y 21 de la Decisión 486.

8. Determinación del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de presentación de la primera solicitud de patente de la cual se reivindica prioridad es 31.01.02, se buscaron documentos del estado de la técnica relacionados, con fecha de publicación anterior a esta y no se encontraron documentos relacionados con el objeto de la presente solicitud.

9. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

9.1. Novedad (artículo 16 D486)

- Las reivindicaciones 1-8 se refieren a derivados de ésteres de ácidos fluoreno carboxílicos de formula (I), cuyos sustituyentes se revelan en la descripción, así como composiciones farmacéuticas que los contienen y productos intermediarios de síntesis.

Se realizó el estudio de novedad y comparando elemento por elemento de la presente solicitud, no se encontraron compuestos iguales a los de la presente solicitud, por lo tanto las reivindicaciones 1 a 8 cumplen con el requisito de novedad de acuerdo con el art. 16 de la decisión 486.

9.2. Nivel inventivo (artículo 18 D486)

- Las reivindicaciones 1-8 se refieren a derivados de ésteres de ácidos fluoreno carboxílicos de formula (I), cuyos sustituyentes se revelan en la descripción, así como composiciones farmacéuticas que los contienen y productos intermediarios de síntesis.

El estado de la técnica revela compuestos anticolinérgicos, pero no los compuestos de la presente solicitud en donde se incluye un grupo fluoreno que le confiere una actividad anticolinérgica mejorada, lo cual constituye una solución inesperada y nada obvia para una persona versada en esta clase de compuestos.

9.3. Aplicación industrial (artículo 19 D 486)

- Las reivindicaciones 1-8 cumplen con el requisito de aplicación industrial, debido a que pueden ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria.

10. **Conclusión:**

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda **Conceder** las reivindicaciones: 1 - 8 (folios 199-201).

CONCEPTO TECNICO No. 1330	EXAMINADOR TECNICO Código No.202024
------------------------------	--

NOTA: Teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, se cambia el título a "Ésteres de ácidos fluoreno-carboxílicos, composiciones farmacéuticas que los contienen y compuestos intermedios para su síntesis "

ver 13

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION. 18056

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO 75

Rad. PCT/ 04-75735

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)

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 03/00534 de fecha 21 de enero del 2003, correspondiente a la patente de invención titulada "NUEVOS ESTERES DE ACIDOS FLUORENO-CARBOXILICOS, PROCEDIMIENTOS PARA SU PREPARACION ASI COMO SU UTILIZACION COMO MEDICAMENTOS", fue radicada en esta Superintendencia el 04 de agosto del 2004 bajo el número 04075735, 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° 546 del 30 de noviembre del 2004, 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 194 y 195 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 04-075735-00003-0000 del 24 de abril del 2008, atendió oportunamente el requerimiento formulado, presentando nuevos folios 199 a 201, con el texto de las reivindicaciones que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. El capítulo en mención 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".



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 18056

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO 75

Rad. PCT/ 04-75735

SEXTO: Que en el presente caso cumplen los requisitos indicados en el numeral anterior las reivindicaciones 1 a 8 contenidas en los folios 199 a 201, razón por la cual este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas el privilegio solicitado.

SEPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "ESTERES DE ACIDOS FLUORENO-CARBOXILICOS, COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LOS CONTIENEN Y COMPUESTOS INTERMEDIOS PARA SU SINTESIS".

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Otorgar el privilegio de patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación denominada:

" ESTERES DE ACIDOS FLUORENO-CARBOXILICOS, COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LOS CONTIENEN Y COMPUESTOS INTERMEDIOS PARA SU SINTESIS "

Clasificación IPC: A 61 K 31/439.

Reivindicación(es): 1 a 8 **Folio(s):** 199 a 201.

Títular(es): BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG.

Domicilio(s): Ingelheim am Rhein, Alemania.

Inventor(es): Sabine Pestel, Richard Reichl, Helmut Meissner, Gerald Pohl, Michael P. Pieper, Sabine Germeyer, Georg Speck y Gerd Morschhäuser.

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 18056

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO 75

Rad. PCT/ 04-75735

Prioridad N°: 102 03 749.3 Fecha: 31 de enero del 2002 País: DE.

Solicitud Internacional N°: PCT/EP 03/00534 Fecha: 21 de enero del 2003.

Vigente desde: 21 de enero del 2003

Hasta: 21 de enero del 2023

ARTICULO SEGUNDO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTICULO TERCERO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución al doctor Emilio Ferrero, o a quien haga sus veces, en su calidad de apoderado de Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio, del cual podrá hacer uso al momento de la notificación personal o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

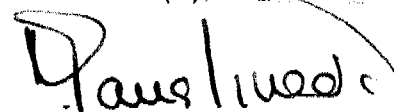
NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

30 Mayo 2003

APORTE RESOLUCION Y CERTIFICADO DE PATENTE
T/04
DE DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


MARIA TERESA PINEDA BUENAVENTURA

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72 – 35.
Bogotá, D.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 e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EL SECRETARIO GENERAL

Certifica que la Resolución 18056 de fecha 30/05/2008
fue notificado mediante listado número 94
fijado el 11/06/2008 y desfijado el 24/06/2008

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:

"Esteres de ácidos fluoreno-carboxílicos, composiciones farmacéuticas que los contienen y compuestos intermedios para su síntesis"

Inventor(es):

*Patine Pestel, Richard Beicht, Helmut Meissner, Gerald Pohl, Michael B.
Pieper, Patine Germeyer, Georg Speck, Gerd Morschhauser*

Certificado No. 75

Solicitud Internacional No.: PCT/EP03/00534

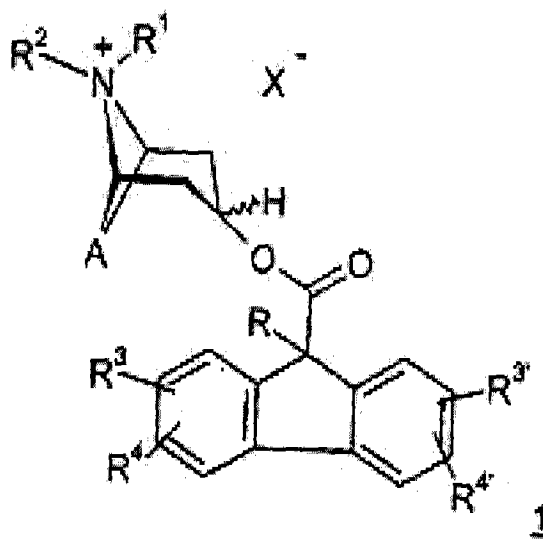
Clasificación Internacional: A61K 31/439
de Patentes

8 Reivindicaciones

Vigente Desde: 21/01/2003

Hasta: 21/01/2023

Prioridad No.: DE 102 03 749.3 31/01/2002



Que la solicitud de Patente de Invención No. 4 75735 cumple con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, Resolución No. 18056 de 30/05/2008, en testimonio de ello se estampa la firma del funcionario competente y el sello de esta Entidad.

Superintendente de Industria y Comercio