

Clarke, Modet & C^o
COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 04-076720- -00007-0000

Fecha 2008-08-25 15 15 23 Dep 2020 NUECREACION
Tra 11 PATENTEYII Eve. 379 FASENACIONALII
Act 444 RESPUESTAREQUE Folios 17

2700/P

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. 04.076.720
Solicitud de patente a nombre de **NOVARTIS AG**

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 **NOVARTIS AG** domiciliada en Basilea, Suiza solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 5506 notificado por fijación en lista el 25 de abril de 2008, cuyo término fue prorrogado mediante escrito radicado el 9 de julio de 2008, relacionado con el concepto técnico de fondo No. 1047, me permito manifestar:

1. 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 un nuevo capítulo reivindicatorio en el cual se realizan las siguientes modificaciones.

1.1 Se corrige el capítulo reivindicatorio para superar las objeciones presentadas a la unidad de la invención.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad, unidad de invención y patentabilidad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

Para este efecto, me permito acompañar los recibos de pago Nos. 08-49,859, 08-49,860, 08-49,861, 08-49,862 y 08-49,864 con los cuales queda cubierta la tasa correspondiente a la modificación de una solicitud de patente en cuanto a su capítulo reivindicatorio.

2700/P

Clarke, Modet & C^o
COLOMBIA

ESCOBAR - URIBE ASOCIADOS
Intellectual Property

2

2. Claridad de la solicitud

El señor examinador objeta la claridad del título de la solicitud por cuanto el mismo no refleja de manera clara y completa la naturaleza de la invención. En vista de lo anterior el solicitante modifica el título de la solicitud a: "PROCESO PARA LA FABRICACION DE DERIVADOS DE QUINAZOLINA 2,3,4-SUSTITUIDOS E INTERMEDIOS DE LOS MISMOS".

3. Unidad de Invención

El examinador objeta la unidad de la solicitud afirmando que la misma comprende 5 grupos de invenciones correspondientes a los métodos de fabricación del compuesto final, que es el mismo para los 5 métodos. Con el fin de subsanar dicha objeción el solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio en el cual se han agrupado las diferentes reivindicaciones de método en una sola reivindicación independiente que muestra las etapas del proceso de manera lineal. Así mismo, se reorganizan las reivindicaciones dependientes para que también tengan coherencia con la reivindicación principal y sea posible apreciar más fácilmente la unidad de la invención, la cual es el proceso de obtención de los derivados de quinazolina.

En resumen, me permito decir que gracias a las modificaciones expuestas en el punto 1 de este memorial y los argumentos anteriormente mencionados, la presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de claridad y unidad de invención respecto al método de obtención de los derivados de quinazolina expuesto en el capítulo reivindicatorio. Por lo tanto, solicito comedidamente a ese despacho se sirva reconocer estos requisitos y conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio.

Señor Superintendente,


JIMENA ESCOBAR URIBE
CC. 39.779.452 de Usaquén
TP 68228
Cód. 5376

CHR/srr

150

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

2020

Bogotá, D.C., 2009-11-18

Abogada

JIMENA ESCOBAR URIBE

(Apoderada)

Solicitante: NOVARTIS AG

ASUNTO

Radicación 04-76720
Trámite 011
Evento 379
Actuación 430
Oficio 12847
Folios 003

Patente de Invención

☒

Patente de Modelo de Utilidad

☐

Vía Nacional

☐

Vía PCT (fase nacional)

☒

Cap. I

☐

Cap. II

☒

No. Sol. Internacional

PCT/EP03/00804

Fecha de Presentación Internal.

2003-01-27

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:

1. Documentos estudiados

Descripción: folios 5 a 50 (como se radicó inicialmente)

Reivindicaciones (23): folios 140 a 149 (como se modificó mediante oficio de 2008-08-25)

Prioridad: Estados Unidos, 60/352,316 de 2002-01-28 y 60/383,188 de 2002-05-24.

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: Proceso para la fabricación de derivados de quinazolina 2,3,4-sustituídos e intermedios de los mismos

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en: un método para preparar una sal de metal alcalino que tiene fórmula (X1), (X2) ó (X3) (ver folio 140 del expediente) que comprende (a) condensar un disililo de fórmula (II) (ver folio 140 del expediente) con un aldehído de fórmula (Q1), (Q2) ó (Q3) (ver folio 141 del expediente) en presencia de un catalizador de titanio (IV) que tiene la fórmula (IV) (ver folio 141) en un solvente inerte para formar 5(S)-hidroxi-3-cetoéster que tiene la fórmula S1, S2 ó S3 (ver folio 142); (b) reducir el 5(S)-hidroxi-3-cetoéster que tiene la fórmula S1, S2 ó S3 a un 3(R),5(S)-dihidroxiéster, en presencia de un di(alquilo inferior) metoxiborano y el 3(R), 5(S)-dihidroxiéster tiene la fórmula V1, V2 ó V3 (ver

folios 142 a 143); (c) hidrolizar el 3(R), 5(S)-dihidroxiéster que tiene la fórmula V1, V2 ó V3 en presencia de una base acuosa para formar una sal de metal alcalino de la fórmula X1, X2 ó X3. Los significados de R1 a R8, R y R' y M se indican en el folio 143 del expediente. El método se caracteriza porque la proporción molar de un disililoxidieno de fórmula (II) a un aldehído de fórmula Q1, Q2 o Q3 varía en el rango de 1:1 a 6:1.

Otro objeto de la solicitud es el método de preparación del disililoxidieno de fórmula (II)

Otro objeto de la solicitud es el método para preparar el catalizador de titanio de fórmula (IV)

Otro objeto de la solicitud es un método para preparar sales de calcio de fórmulas W1, W2 o W3 (ver folios 147 y 148)

La invención se catalogó como C07D215/14, según la Clasificación Internacional de Patentes (IPC).

3. De la solicitud

El método de la reivindicación 11, el cual se caracteriza porque un di(alquilo inferior) metoxiborano es dietilmetoxiborano o dibutilmetoxiborano, depende del método de la reivindicación 10 en la cual no se menciona ningún di(alquilo inferior) metoxiborano. Luego, no hay coherencia entre las reivindicaciones.

Así mismo, el método de la reivindicación 12, que se caracteriza porque se especifica el solvente polar, depende del método de la reivindicación 11 en donde no se menciona solvente alguno. Luego, no hay coherencia entre las reivindicaciones

De la misma manera, el método de la reivindicación 13, que se caracteriza porque se especifica el agente reductor, depende de la reivindicación 11 en donde no se menciona ningún agente reductor. Luego, no hay coherencia entre las reivindicaciones

El método de la reivindicación 16, que se caracteriza por ciclar compuestos de las fórmulas V1, V2 ó V3, depende de la reivindicación 14 en donde no se mencionan de ninguna manera los compuestos V1, V2 ó V3. Luego, no hay coherencia entre las reivindicaciones. Además, este método depende falsamente del método de la reivindicación 14 porque tiene otros pasos y se llega a los compuestos de fórmulas W1, W2 ó W3 por otra ruta diferente de la del método de la reivindicación 14.

Un método es una secuencia de pasos o etapas en una secuencia lógica para obtener un resultado. No se entiende qué etapa o paso del método de la reivindicación 1 puede comprender un tamiz molecular. No se entiende de qué manera interviene el tamiz molecular en el paso (a) del método, tal como está redactada la reivindicación 19 y sus reivindicaciones dependientes.

Los significados de los sustituyentes R1 a R8 son demasiado amplios y no definen compuestos específicos sino clases completas de compuestos. Para aclarar este punto, solo los compuestos aromáticos constituyen cientos, sino miles de posibilidades. Así las cosas, las palabras alquilo, aralquilo, heterociclilo, etc. involucran miles y miles de compuestos, especialmente si se afirma que están sustituidos y no se sabe cómo están sustituidos.

1

No se entiende que puede significar la expresión "la mitad de binaftilo está en configuración S". No se entiende a cuál mitad y a cuál binaftilo se refiere el solicitante, cuando no se había mencionado nada de esto previamente.

4. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

A pesar de las modificaciones realizadas por el solicitante al capítulo reivindicatorio, éste aún presente falta de unidad de invención. Efectivamente, el método de preparar el disililoxidieno de la fórmula (II), de la reivindicación 2 y reivindicaciones dependientes de la misma) es un método independiente del método de la primera reivindicación y no conforman un concepto común inventivo porque una cosa es el método para preparar las sales de metal alcalino de las fórmulas X1, X2 o X3, o el método para preparar las sales de calcio que tienen las fórmulas W1, W2 o W3, y otra cosa son los métodos para preparar los compuestos reactivos que participan en dichos procesos. Es decir, la manera de preparar reactivos no necesariamente está ligada a todos los posibles procesos de reacción en la que participarán los reactivos de tal manera que formen un solo concepto inventivo.

Tampoco tiene unidad de invención con los procesos de obtención de compuestos de fórmulas W y X el paso que comprende un tamiz molecular. Un proceso puede ser el que comprende usar el tamiz molecular y otro el que comprende no usarlo.

En conclusión, el trámite sólo podrá continuar cuando la solicitud conste de una sola invención a la que sea posible estudiar y realizar una búsqueda y un examen de patentabilidad.

5. Notificación

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de 60 días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única N° 10 de 2001.

ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
20 NOV. 2003

CONCEPTO TÉCNICO No. 3966	EXAMINADOR TÉCNICO Código No. 202043
-------------------------------------	--