

CASTELLANOS & Co.
A B O G A D O S
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 04-100295- -00012-0000

Fecha: 2010-09-17 15:00:51 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 6

Señora
Jefe de la División de Nuevas Creaciones
Superintendencia de Industria y Comercio
Ministerio de Comercio, Desarrollo Industria y Turismo
E. S. D.

Ref.: Expediente No. 04.100.295

Solicitud de Patente PCT entrada fase nacional para: **PROCEDIMIENTOS DE PREPARACION DE COMBRESTATINAS**

Solicitante: **AVENTIS PHARMA S.A.**

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

LUIS PATIÑO LEIVA, mayor de edad, identificado y domiciliado como aparece al pie de mi firma, en atención a su oficio No. 6432 notificado el 14 de mayo de 2010, y dentro del vencimiento de la prórroga solicitada el 19 de julio de 2010, atentamente me permito dar repuesta al oficio de la siguiente manera:

Claridad

Argumenta su Despacho que *"existe falta de claridad concisión y sustento por las siguientes razones: No se señala cuál es el compuesto de fórmula 1 que se va a preparar... existen expresiones generales y ambiguas como "derivados de la fórmula (IIa)" y "derivado cíclico de serina protegida de fórmula (IIb)"...no se define PG específicamente en la reivindicación 1"*

Con el fin de superar estas objeciones con respecto a la claridad, presento un nuevo pliego reivindicatorio, en el cual se incluyó la fórmula (I) en la reivindicación 1 y se

CASTELLANOS & Co.

ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

eliminaron los términos confusos conforme a las indicaciones del examinador, así como la reivindicación 3 y se especificó la definición de PG.

En este orden de ideas, solicito a su Despacho conceder el privilegio de patente a la presente invención.

Anexo.

- Nuevo capítulo reivindicatorio
- Formulario de modificaciones
- Recibo de pago

De la Señora Jefe,



Luis Patiño Leyva

C.C. No. 2.930.616 de Bogotá

T.P.A. No.2698 del C. Sup. de la Judicatura

Calle 94A No. 7A-09

Teléfonos: 7560770

17 SET. 2010

155
196



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

Espacio reservado para el adhesivo de radicación

FORMULARIO ÚNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

①

SOLICITUD DE:



Corrección de Error Material



Modificación a una solicitud

②

Nombre: AVENTIS PHARMA S.A.

Dirección: 20, avenue Raymond-Aron,
F-92160 Antony, Francia.

Domicilio: Antony, Francia

Lugar de Constitución: Francia

Teléfono:

Fax:

E-mail:

IDENTIFICACIÓN

C.C.



NIT



C.E.



Otro



Cual

Número

③

REPRESENTANTE
O APODERADO

Nombre: LUIS PATIÑO LEYVA

Dirección: Calle 94A # 7A-09

Teléfono: 610 74 20 Fax: 610 74 80

E-mail: info@castellanosyco.com

IDENTIFICACIÓN

C.C.



NIT



C.E.



Otro



Cual

Número

2.930.616

TPA

2698

④

Número de Expediente:

04.100.295

⑤

Descripción de la corrección o modificación solicitada:

Presento nuevo capítulo reivindicatorio al cual solicito se conceda el privilegio de patente

⑥

Comprobante de pago No.

10-75,574

Fecha

13 de septiembre de 2010

⑦

Anexos:



Comprobante de pago de la tasa.



Poderes si fuere el caso, junto con la sustitución de los mismos a mi favor.



Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas



Nuevo capítulo reivindicatorio

⑧

NOMBRE

LUIS PATIÑO LEIVA

FIRMA

CC 2.930.616 de Bogotá - TPA 2698 CSJ

Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta página - LPL/P20167

17 SET. 2010

P2016 7 150 182

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 04-100295- -00012-0000

Fecha: 2010-09-17 15:00:51 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eva: 379 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 6

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 10 - 75,574
FECHA : SEPTIEMBRE 13 DE 2010

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
ALVARO CASTELLANOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	383910111	13/09/2010	10,534,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
		12 MARCAS Y LENAS COMERCIALES	114,000.00
		TOTAL :	\$ 114,000.00

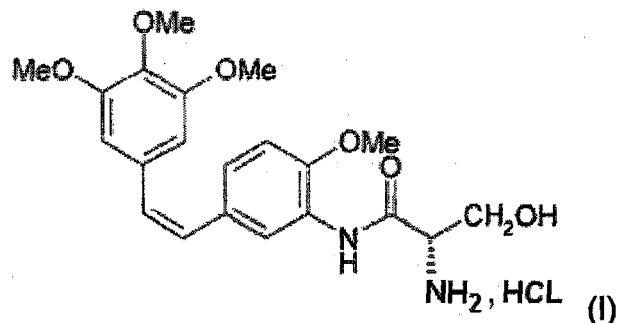
SON: CIENTO CATORCE MIL PESOS

RESPONSABLE :

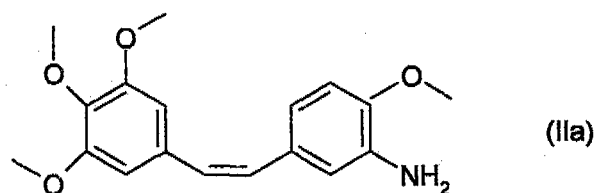
RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

REIVINDICACIONES

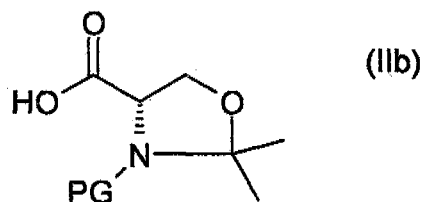
1. Procedimiento de preparación de compuestos de fórmula (I)



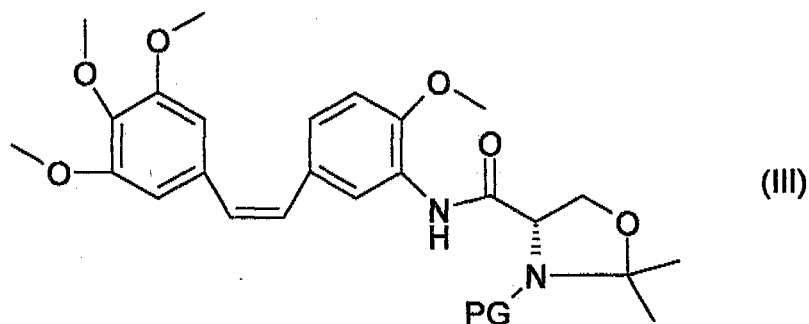
en forma de sal de serina por acoplamiento del compuesto de fórmula (IIa):



con el compuesto cíclico de serina protegida de fórmula (IIb):



en la que el PG representa un protector grupo elegido entre los siguientes grupos: terc-butoxicarbonilo, benciloxicarbonilo (CBZ) o 9-fluorenilmetiloxicarbonilo (Fmoc) para dar un nuevo compuesto intermedio de fórmula general siguiente:



que a continuación se desprotege.

139 / 160

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

Radicación No. 04-100295
Clasificación Internacional (IPC): C07C213/02, C07C217/84, A61K31/135.
Concepto Técnico No. 3659

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐
Vía Nacional ☒
Vía PCT (fase nacional) Cap. I ☐ Cap. II ☒

No. Sol. Internacional PCT/FR2003/001117
Fecha de Presentación Internal. 09-04-2003

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

Descripción:	Folios 85-104	como se radicó inicialmente
Reivindicaciones:	Folios 105-107	como se radicó inicialmente
	Folios 134-135	como se radico el 16-06-2008
	Folios 157-158	como se radico el 17-09-2010
Prioridad:	Folio 1	FR, 02/04499, 11-04-2002
Respuesta del solicitante:	Folios 143-146	como se radicó el 24-11-2009
	Folios 153-154	como se radico el 17-09-2010

2. Análisis de la prior dad

La prioridad es aceptada puesto que cumple con los requisitos establecidos.

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: PROCEDIMIENTO DE PREPARACION DE COMBRESTATINAS (folio 1).

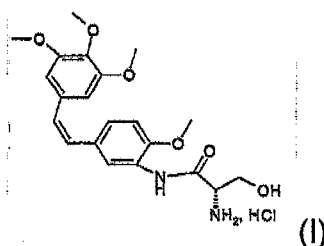
Sin embargo dada la materia a conceder se recomienda que sea "PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR LA COMBRESTATINA CLORHIDRATO DE (Z)-N-[2-METOXI-5-[2-(3,4,5-TRIMETOXI-FENIL)-VINIL]-FENIL]-L-SERINAMIDA Y EL INTERMEDIARIO (Z)-4{2-METOXI-5-[2-(3,4,5-TRIMETOXI-FENIL)-VINIL]-FENILCARBAMOIL}-2,2-DIMETILOXAZOLIDINA-3-ÁCIDO CARBOXÍLICO T-BUTIL ÉSTER"

El problema técnico planteado en la solicitud está relacionado con la necesidad de lograr otros procedimientos de preparación de la combrestatina de formula (I) que permitan mejoras en los procedimientos existentes, evitando la formación de impurezas que difícilmente se pueden eliminar al final del proceso (folios 85, 131; pág. 1 y 1 de respuesta).

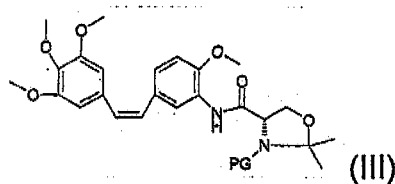
160
161

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona en

Reivindicación 1: un procedimiento de preparación de un compuesto de fórmula (I).



Reivindicación 2: compuesto intermediario de fórmula (III)



Clasificación Internacional de Patentes (IPC): C07C213/02, C07C217/84, A61K31/135.

4. De la solicitud de Patente

4.1 Descripción (artículo 28 D. 486)

De acuerdo con el anterior artículo, la descripción (folios 303-762) cumple con el requisito de claridad o comprensión.

4.2 Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

De acuerdo con el anterior artículo, el capítulo reivindicatorio (folios 157-158) cumple con el requisito de definición, claridad, concisión y sustento por la descripción.

5. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

La presente solicitud se refiere a una sola invención, cumpliendo con el requisito de unidad de invención del anterior artículo.

6. No es una invención (artículo 15 D 486 literal a)-f))

La materia objeto de la solicitud es considerada una invención y no se encuentra dentro de la materia mencionada en el anterior artículo.

7. Excepción a la patentabilidad (artículo 20 D486 literal a)-d))

La materia objeto de la solicitud es considerada patentable, puesto que no se encuentra dentro de las excepciones del anterior artículo.

162
161

8. Reivindicaciones relativas a un uso o segundo uso (art. 14 y 21 D 486)

La materia objeto de la solicitud no se refiere a usos, ya que está referida a un procedimiento de preparación de un compuesto y a un compuesto intermediario de tal procedimiento.

9. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la Técnica es la fecha de presentación de la solicitud prioritaria 11-04-2002.

Consultadas las bases de datos con que cuenta la oficina y las otras fuentes utilizadas para determinar el estado de la técnica no se encontró algún documento relacionado con el objeto de la solicitud que pudiese afectar su patentabilidad.

10. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

La solicitud reclama en:

- Reivindicación 1: un procedimiento de preparación de un compuesto de formula (I)
- Reivindicación 2: compuesto intermediario de formula (III)

10.1 Novedad (artículo 16 D486)

De acuerdo con el numeral 9, no se encontró dentro del estado de la técnica, documento alguno que evidenciara la existencia de la materia solicitada.

Ya que el procedimiento de preparación de un compuesto de formula (I) difiere del estado de la técnica más cercano (D3: US5674906) en que el compuesto de formula (IIb), que se acopla con el compuesto amino (IIa en la solicitud y 2 en D3), es una serina doblemente protegida (ej. Boc-L-ser-PG, folio 90; pág. 6) mientras que en D3 es una serina monoprottegida de formula 3 (ej. Fmoc-L-ser(Ac), folios 137-138, col. 4,9).

Igualmente, el compuesto intermediario de formula (III) es nuevo puesto que difiere del compuesto de formula 4 de D3 (folio 137; col.4) en que tiene como radical la serina doblemente protegida.

Por tanto la materia reivindicada se considera nueva de acuerdo a lo estipulado en el art. 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

10.2 Nivel inventivo (artículo 18 D486)

De acuerdo con el numeral 9, no se encontró dentro del estado de la técnica, documento alguno que afectara el nivel inventivo de la materia solicitada, dado que:

El compuesto de formula (IIb) que representa la serina doblemente protegida evita la formación de impurezas que se forman con la serina monoprottegida en el proceso de D3 (folios 144-145; pág. 2-3 de respuesta) sin que exista sugerencia alguna; por tanto se reconoce nivel inventivo para el procedimiento de preparación de la combrestatina de formula (I) y para el intermediario de formula (III).

162
163

En consecuencia, la materia reclamada se considera que tiene nivel inventivo de acuerdo a lo estipulado en el art. 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

10.3 Aplicación industrial (artículo 19 D 486)

La materia de las reivindicaciones 1-2, relacionadas con un procedimiento de preparación de un compuesto y con un compuesto intermedio, tiene aplicación industrial.

11. Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio (folios 157-158) en el que de acuerdo con la objeciones planteadas ha definido en la reivindicación 1 el compuesto de formula (I) a preparar, ha definido el sustituyente PG para los intermediarios de formulas (IIb) y (III), ha eliminando los términos ambiguos "derivados" en los compuestos de formula (IIa) y (IIb) y ha eliminando la reivindicación 3 en donde sólo se definía el sustituyente PG; permitiendo así, que la materia reclamada tenga claridad, concisión y soporte acorde con la descripción; por lo que el nuevo capítulo es aceptado por esta Oficina.

12. Conclusión

En consecuencia y por lo expuesto anteriormente, se recomienda **Conceder** las reivindicaciones 1-2 (folios 157-158).

Bogotá, D.C.

CONCEPTO TECNICO No. 3659	EXAMINADOR TECNICO Código No. 202079
-------------------------------------	--

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No. 597.15
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO No.

Rad. PCT/ 04-100295

778

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 38 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el día 07 de octubre de 2004 con el N° 04100295-00000000, el doctor Luis Patiño Leyva, en su calidad de apoderado de Aventis Pharma S.A., presentó la solicitud de patente de invención titulada "PROCEDIMIENTOS DE PREPARACIÓN DE COMBRETASTATINAS", correspondiente a la solicitud internacional PCT/FR 2003/001117 de fecha 09 de abril de 2003, para que se iniciara 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° 563 del 28 de abril de 2006, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 06432 y notificado por fijación en lista el 14 de mayo de 2010 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 147 a 150 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 N° 04-100295-00012-0000 del 17 de septiembre de 2010, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 y 2 (Fls. 157 y 158) que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, 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 "[l]os países miembros 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."

JC

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No. 597.151
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO No. 778

Rad. PCT/ 04-100295

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 y 2 contenidas en los folios 157 y 158 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

SEPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR LA COMBRESTATINA CLORHIDRATO DE (Z)-N-[2-METOXI-5-[2-(3,4,5-TRIMETOXI-FENIL)-VINIL]-FENIL]-L-SERINAMIDA Y EL INTERMEDIARIO (Z)-4{2-METOXI-5-[2-(3,4,5-TRIMETOXI-FENIL)-VINIL]-FENILCARBAMOIL}-2,2-DIMETILOXAZOLIDINA-3-ÁCIDO CARBOXÍLICO T-BUTIL ÉSTER".

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Otorgar 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 titulada:

" PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR LA COMBRESTATINA CLORHIDRATO DE (Z)-N-[2-METOXI-5-[2-(3,4,5-TRIMETOXI-FENIL)-VINIL]-FENIL]-L-SERINAMIDA Y EL INTERMEDIARIO (Z)-4{2-METOXI-5-[2-(3,4,5-TRIMETOXI-FENIL)-VINIL]-FENILCARBAMOIL}-2,2-DIMETILOXAZOLIDINA-3-ÁCIDO CARBOXÍLICO T-BUTIL ÉSTER "

Clasificación IPC: C 07 C 213/02, 217/84; A 61 K 31/135.

Reivindicaciones: 1 y 2 **Folios:** 157 y 158.

Titular: AVENTIS PHARMA S.A.

Domicilio: Antony, Francia.

Inventores: Stéphane Mutti, Michel Lavigne, Irina Malejonock y Jean-Paul Casimir.

Prioridad N°: 02/04499 **Fecha:** 11 de abril de 2002 **País:** FR.

Solicitud Internacional N°: PCT/FR 2003/001117 **Fecha:** 09 de abril de 2003.

Superintendencia de Industria y Comercio

Otorga la Patente de Invención a:

Abentis Pharma S.A.

Antony, Francia

A la Creación denominada:

"Procedimiento para preparar la combrestatina clorhidrato de (x)-n-[2-metoxi-5-[2-(3,4,5-trimetoxi-fenil)-vinil]-fenil]-l-serinamida y el intermediario (x)-4 {2-metoxi-5-[2-(3,4,5-trimetoxi-fenil)vinil]-fenilcarbamoil}-2,2-dimetiloxazolidina-3-acido carboxílico t-butil ester"

Inventor(es):

Stephane Kutti

Michel Lavigne

Irina Kalejnock

Jean-Paul Casimir

Certificado No. 778

Solicitud Internacional No. PCT/FR03/001117

Clasificación Internacional: C7C 213/2

de Patentes C7C 217/84

A61K 31/135

Prioridad No. FR 02/04499 11/04/2002

2 Reivindicaciones

Vigente Desde: 09/04/2003

Hasta: 09/04/2023

Que la solicitud de Patente de Invención No. 4 100295 cumple con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, Resolución No. 59715 de 29/10/2010, en testimonio de ello se estampa la firma del funcionario competente y el sello de esta Entidad.

Superintendente de Industria y Comercio