



No. 05-111045-00007-0000

Fecha: 2007-12-17 17:44:03 Day: 2000 NUECREACIONE
Tra. 11 P. 15 E. 378 FASE NACIONAL II
Act. 449 RES-DESOPOSICION Folios: 4

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Expediente No. 05-111.045

Solicitud de Patente de Invención titulada: "INTERMEDIOS UTILES EN LA SINTESIS DE LOS INHIBIDORES DE LAS PROTEASAS DE VIH Y PROCEDIMIENTOS PARA PREPARAR LOS MISMOS"

Solicitante: PFIZER INC.

RESPUESTA A LA OPOSICIÓN NOTIFICADA POR FIJACIÓN EN LISTA No. 228
DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2007, OFICIO No. 7720

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante la oposición interpuesta por el Doctor José Luis Reyes Villamizar, actuando como apoderado de la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A., dentro del plazo de prórroga estipulado por el Artículo 43 de la Decisión 486 de la Comisión Andina:

1. En respuesta a la oposición presentada mediante el memorial del 26 de Febrero de 2007, y con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, el Solicitante se permite presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado** que reemplaza en su totalidad el Capítulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la presente solicitud. Para tal efecto, adjunto un recibo de pago que cubre la tasa de modificación correspondiente.

- DESISTO de las antiguas reivindicaciones 2 y 4 a 15.
- La nueva Reivindicación 1 encuentra sustento en la antigua Reivindicación 3.
- La nueva Reivindicación 2 encuentra sustento en la antigua Reivindicación 3, que se ha limitado en su alcance.

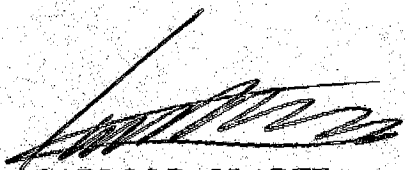
239
239

Valga anotar que las anteriores modificaciones en ningún momento corresponden a una ampliación de la materia originalmente revelada por la presente solicitud, por el contrario, el Capítulo Reivindicatorio Modificado es una franca limitación de lo originalmente reclamado, cumpliendo así con lo dispuesto por el Artículo 34 de la Decisión 486.

Finalmente, el Solicitante se reserva su derecho de presentar Solicitudes Divisionales dirigidas a la protección de la materia excluida del Capítulo Reivindicatorio Modificado.

2. Con base en lo anterior, el Solicitante considera superadas las objeciones que el opositor interpuso contra la presente invención y solicita al Despacho que proceda con su examen de fondo.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexo:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado.
- Recibo de pago.

240
B
240

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 05-111045-00007-0000

Fecha: 2007-12-17 17:14:03 Dep. 2020 NUECREACIONE
Pg. 11 PATENTE IYII Eve: 379 FASENACIONAL II
Act. 449 RESPUESTA POSICION Folios: 4

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 07 - 98.636
CHA : DICIEMBRE 4 DE 2007

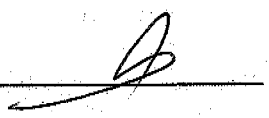
***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
OLARTE RAISDEK	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	68286500	03/12/2007	6,123,000.00

***** CONCEPTO *****

NT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
12		MARCAS Y LENAS COMERCIALES	99,000.00
		TOTAL :	\$ 99,000.00

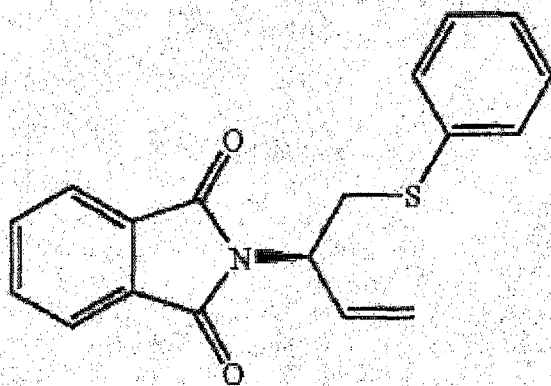
SON: NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS

RESPONSABLE : 

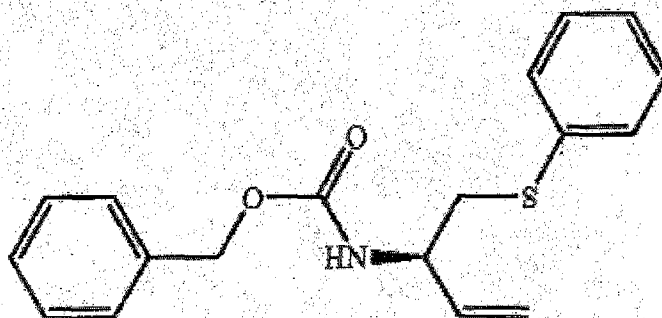
RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

241.
H
241**CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO***(en respuesta a oposiciones)*

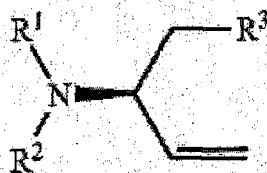
1. Un compuesto seleccionado del grupo que consiste en:



y



2. Un compuesto que tiene la fórmula:



Donde R^1 y R^2 junto con el nitrógeno al que están unidos forman un grupo italamido, succinimido o diformil; y R^3 es tioalquil o tioaril.

242
242

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No 05-111045

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE **PATENTE DE INVENCION**

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No **570** DE

FECHA **30 DE NOVIEMBRE DE 2006** EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR

LA LEY EXPIRA EL **01 DE MARZO DEL 2007**

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI ☒ X ☐

NO ☐ ☐ ☐

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES2020
Bogotá, D.C.,Abogado
CARLOS R. OLARTE

ASUNTO

Radicación 05-111045
Trámite 002
Evento 001
Actuación 430
Oficio
Folios 5^{ta} 5966

Patente de Invención

☒

Patente de Modelo de Utilidad

☐

Vía Nacional

☐

Vía PCT (fase nacional)

☒

Cap. I

☐

Cap. II

☒

No. Sol. Internacional

PCT/IB2004/001380

Fecha de Presentación Internal.

Abril 28 de 2004

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

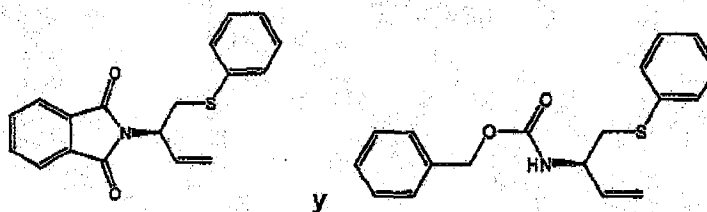
- 1.1. Descripción: Folios: 53 a 117 como se radicó inicialmente
- 1.2. Reivindicaciones: Folios: 118 a 128 como se radicó inicialmente
Folios: 241 a 241 modificadas
- 1.3. Prioridad: US 60/469,235 del 08 de Mayo de 2003

2. Objeto de la invención

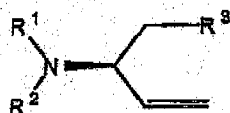
- Título: "INTERMEDIOS UTILES EN LA SINTESIS DE LOS INHIBIDRORES DE LAS PROTEASAS DE VIH Y PROCEDIMIENTOS PARA PREPARAR LOS MISMOS"

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en:

- Reivindicación 1: Compuesto seleccionado del grupo que consiste en:



- Reivindicación 2: Un compuesto que tiene la fórmula:



El problema planteado en la presente solicitud es proveer intermediarios en la síntesis del inhibidor de proteasas mesilato de nelfinavir y su base libre, los cuales son útiles para el tratamiento de individuos infectados con VIH.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona tres compuestos.

- El objeto de la invención definido anteriormente se clasificó de acuerdo con la IPC: A61K 31/47

3. De la solicitud de Patente

3.1 Título

Se recomienda cambiar el título, ya que debe ajustarse a lo real a proteger.

3.2 Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

- En la Reivindicación 2; no es concisa, porque los radicales tienen significados amplios. Se requiere definir los grupos Tioalquil y Tioaril.

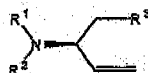
Por lo anteriormente expuesto, es preciso requerir al interesado para que señale el verdadero alcance de su invención.

4. Análisis de la(s) Oposición(es); (artículo 43 D. 486):

4.1 OPOSICION DE TECNOQUIMICAS S.A. (Folios 170 a 225, del 28 de febrero de 2007):

El opositor argumenta que la presente solicitud carece Nivel Inventivo, teniendo en cuenta los siguientes argumentos:

- ✓ En el fundamento de la oposición, dice que la solicitud reivindica un proceso de obtención de 1,2-dihidroxi-3-amino-butanos y a sus precursores 3-amino-butenos ópticamente activos que pueden ser usados en la síntesis de inhibidores de proteasa de VIH de fórmula general:



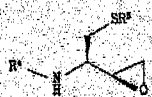
En la que R1 es un grupo protector de nitrógeno adecuado, R2 es H o R1 junto con R2 forman un grupo protector de nitrógeno adecuado, y R3 es tioalquilo o tioarilo, y carece de Novedad y Nivel Inventivo por obra de las revelaciones previas comprendidas en las siguientes anterioridades:

1. La patente europea EP 0 984 000A1 publicada el 03 de agosto de 2000, revela compuestos de fórmula:



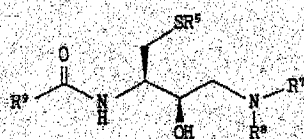
La cual resulta idéntica a los compuestos de la solicitud (reivindicación 4).

Igualmente se encuentran intermediarios tales como:



Que resultan idénticos a los mencionados en la solicitud colombiana (reivindicación 13).

En el mismo documento se menciona un procedimiento para la obtención del compuesto:



Al compararse los procedimientos de la patente europea con los mencionados en la reivindicación 13 de la solicitud; se hace evidente que la patente colombiana en trámite puede derivar su procedimiento aplicando esta información.

2. Las publicaciones científicas "A Total Synthesis of Biotin Base don the Stereoselective Alkylation of Sulfoxides", "Total Synthesis of (+)-Kalkitoxin" y "New Diastereoselective Synthesis of Oxazolidin-2-ones through Carbon-Carbon Bond Formation on Cyclic Carbamoyloxy Radicals"; contienen información técnica y experimental que guían a la persona versada en la materia en la obtención de los compuestos seleccionados.
3. El DHQD 2PHAL es un reactivo caracterizado y ampliamente utilizado en procesos de síntesis química semejantes al de la solicitud colombiana.

Las siguientes publicaciones científicas evidencian el uso de la molécula DHQD 2PHAL junto a los catalizadores que contienen osmio y otros cooxidantes, tal como se busca con los agentes mencionados en la reivindicación 9.; estas son:

1. Asymmetric aminohydroxylation of substituted styrenes: applications in the Synthesis of enantiomerically enriched arylglycinols and a diamine.

2. Synthesis of enantiomerically enriched Baylis-Hillman alcohols from their acetates: combination of kinetic resolution during the salt formation with (DHQD) 2 PHAL and following asymmetric induction during hydrolysis with NaHCO_3 as a water surrogate
3. Asymmetric synthesis of biologically useful 3,4-disubstituted γ -lactone(3,4-db)
4. A trifunctional catalyst for one-pot synthesis of chiral diols via Heck coupling-N-oxidation-asymmetric dihydroxylation: application for the synthesis of diltiazem and taxol side chain
5. Catalytic asymmetric dihydroxylation of olefins with reusable $\text{OsO}_4(2-)$ on ion-exchangers: the scope and reactivity using various cooxidants
6. Catalytic asymmetric dihydroxylation using phenoxyethoxymethyl-polystyrene (PEM)-based novel microencapsulated osmium tetroxide (PEM-MC OsO_4)
7. La patente US 6,372,911 publicada el 16 de abril de 2002 y titulada "PROCESS FOR PREPARING BETA-HYDROXYCARBAMATES AND THEIR CONVERSION TO OXAZOLIDINONES", la cual hace mención a sistemas oxidativos similares a los de la solicitud colombiana y DHQD 2PHAL tanto en la parte descriptiva como en las reivindicaciones 8 y 9.

4.2 SUSTENTACION DE LOS ARGUMENTOS DEL OPOSITOR TECNOQUIMICAS S.A. FRENTE A LO YA ENVIADO (Folios 226 a 233; del 20-05-2007):

El opositor ratifica lo anteriormente expuesto en comunicación enviada y radicada el 28 de febrero de 2007; su argumentación, para que se niegue el beneficio patentario para la totalidad de las reivindicaciones contenidas en el expediente en referencia; en donde se ha explicado la carencia de Novedad y Nivel Inventivo. Con base a los documentos enviados anteriormente y mencionados en el punto 4.1.

4.3 RESPUESTA A OPOSICION DE TECNOQUIMICAS S.A. DEL SOLICITANTE PFIZER INC. (Folios 236 a 241; del 24-09-2007):

El solicitante en su respuesta frente a lo argumentado por el opositor, se permite presentar un nuevo "Capítulo Reivindicatorio Modificado", el cual reemplaza en su totalidad el Capítulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la presente solicitud.

4.4 RESPUESTA DEL EXAMINADOR TECNICO A OPOSICION DE TECNOQUIMICAS S.A. Y AL SOLICITANTE PFIZER INC.

Esta oficina considera que la Oposición presentada por La Sociedad TECNOQUIMICAS S.A., tienen fundamento para el primer Capítulo Reivindicatorio; esta oficina acepta el Nuevo Capítulo Reivindicatorio.

5. Conclusión:

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 sesenta 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 artículo 8 de la resolución reglamentaria No. 00210 del 15 de enero de 2001, advirtiéndole que contra él no procede recurso alguno en la vía gubernativa.


ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Jefe de División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha

22 MAYO 2009

CONCEPTO TÉCNICO No. 677

EXAMINADOR TÉCNICO
Código No. 202080

248 248

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
CARLOS R. OLARTE

ASUNTO	Radicación	05-111045
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	No 5967
	Folios	3

Como resultado del examen de búsqueda de anterioridades y con fundamento en el artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. SOLICITUD DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN

Como consecuencia de la búsqueda de anterioridades de materia relacionada con la de la presente invención, se determinó que existen en el estado de la técnica los siguientes documentos, que eventualmente afectarían los requisitos de patentabilidad de esta solicitud:

DATABASE CHEMABS 'Online!
CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS,
OHIO, US;
KANO, SHINZO ET AL: "New
diastereoselective synthesis of
oxazolidin-2-ones through carbon-carbon
bond formation on cyclic carbamoyloxy
radicals"
XP002289910
retrieved from STN
Database accession no. 1989:76028
abstract
& JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY, 54(3),
513-15 CODEN: JOCEAH; ISSN: 0022-3263,
1989,

DATABASE CHEMABS 'Online!
CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS,
OHIO, US;
ABD ELALL, EATEDAL H. M. ET AL: "Synthesis
of thiazolidinones from
1,4-dithiocyanatobut-2-enes and their use
as masked 2-amino-1-mercaptobut-3-enes"
XP002289911
retrieved from STN
Database accession no. 1988:510304
abstract
& JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY, PERKIN
TRANSACTIONS 1: ORGANIC AND BIO-ORGANIC
CHEMISTRY (1972-1999), (12), 2729-36
CODEN: JCPRB4; ISSN: 0300-922X, 1987,

DATABASE CHEMABS 'Online!
 CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS,
 OHIO, US;
 HUBER, STEFAN ET AL: "1,3-Butadienyl
 thiocyanates in the Diels-Alder reaction
 followed by a '3,3'-sigmatropic
 rearrangement"
 XP002289912
 retrieved from STN
 Database accession no. 1988:37253
 abstract
 & HELVETICA CHIMICA ACTA , 69(8),
 1898-1915 CODEN: HCACAV; ISSN: 0018-019X,
 1986,

DATABASE CHEMABS 'Online!
 CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS,
 OHIO, US;
 LAVIELLE, SOLANGE ET AL: "A total
 synthesis of biotin based on the
 stereoselective alkylation of sulfoxides"
 XP002289913
 retrieved from STN
 Database accession no. 1978:170035
 abstract
 & JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL
 SOCIETY , 100(5), 1558-63 CODEN: JACSAT;
 ISSN: 0002-7863, 1978,

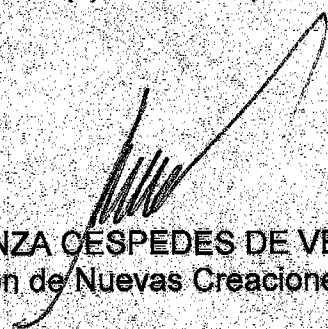
DATABASE BEILSTEIN 'Online!
 BEILSTEIN INSTITUTE FOR ORGANIC CHEMISTRY,
 FRANKFURT-MAIN, DE; 1997,
 XP002289914
 retrieved from XFIRE accession no.
 BRN8155775
 abstract
 & RIEGER, DALE L.: J. ORG. CHEM.,
 vol. 62, no. 24, 1997, pages 8546-8548,

DATABASE BEILSTEIN 'Online!
 BEILSTEIN INSTITUTE FOR ORGANIC CHEMISTRY,
 FRANKFURT-MAIN, DE; 2000,
 XP002289915
 retrieved from XFIRE accession no.
 BRN8499911
 abstract
 & INABA, TTAKASHI; YAMADA, Y. ET AL.: J.
 OR. CHEM.,
 vol. 65, no. 6, 2000, pages 1623-1628,

Siendo que las publicaciones referenciadas hacen parte del resultado del examen de búsqueda realizado para la solicitud WO equivalente a esta solicitud colombiana aquí estudiada, y no siendo viable la consecución de dichos artículos por este despacho, se requiere que el solicitante, en virtud de lo establecido en el artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, proporcione las publicaciones completas, con lo que podrá realizarse un análisis absoluto de la patentabilidad de la invención correspondiente a la presente solicitud.

250
250

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto (5), del título primero de la circular única N° 10 de 2001.


ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Jefe de División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 22 MAYO 2009

CONCEPTO TÉCNICO No. 677	EXAMINADOR TÉCNICO Código No. 202080
--------------------------	---

