

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

P-1775

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y  
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E.

S.

D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 05-130260- -00008-0000

Fecha 2010-09-03 15 14 08 Dep 2020 DIR NUEVASCR  
Fra 11 PATENTEIYII Eve 379 FASENACIONALI  
Act 467 SOLICIPRORROGA Folios 2

Re: Expediente No. 05.130.260  
Solicitud de Patente a nombre de  
JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Yo, DILIA RODRÍGUEZ D' ALEMAN, , identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada, atentamente solicito a usted se sirva conceder una prórroga de 30 días para dar respuesta al oficio No. 07723 notificado por fijación en lista el 1 de junio de 2010 relacionado con la solicitud de patente que se está tramitando bajo el expediente de la referencia.

Acompaño el recibo Nr. 10-63,203 de 3 de agosto de 2010 correspondiente a la tasa de la prórroga del término.

Señor Superintendente,

DILIA RODRIGUEZ D' ALEMAN  
C.C. 41.654.882 de Bogotá  
T.P. 20824 del C.S.J.

/srr

156

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176080-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 10 - 63,203

FECHA : AGOSTO 3 DE 2010

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 05-130260-00008-0000

Fecha 2010-09-03 15 14 08 Dep 2020 DIR NUEVASCR  
Tra 11 PATENTEIYII Eve 379 FASENACIONALI  
Act 467 SOLICIPRORROGA Folios 2

\*\*\*\*\* CONSIGNACION \*\*\*\*\*

| DEPOSITANTE  | TIPO PASO    | BANCO           | CUENTA    | No. PAGO  | FECHA PAG  | Vr. PAGO      |
|--------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|------------|---------------|
| CARIBE PODET | CONSIGNACION | BANCO DE BOGOTA | 062754387 | 360476084 | 02/08/2010 | 94,210,000.00 |

\*\*\*\*\* CONCEPTO \*\*\*\*\*

| CANT. RENTISTICO                   | CONCEPTO                              | TOTAL CONCEPTO |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 1 50005-01-08 PRORROGA DE TERMINOS | *** N.CREACION PRORROGA DE TERMINOS D | 93,000.00      |
|                                    | TOTAL :                               | \$ 83,000.00   |

SON: OCHENTA Y TRES MIL PESOS

7

RESPONSABLE : \_\_\_\_\_

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. \_\_\_\_\_

22



No. 05-130260-00006-0000

Fecha: 2010-01-19 08:52:49

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR

Tra. 11 PATENTEIYII

Eve: 379 FASENACIONALII

Act. 329 CTOINFORMACION

Folios: 18

P-1775

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

Re: Solicitud de patente No. 05.130.260  
A nombre de JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Yo DILIA RODRÍGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 A No. 86-53 piso 6, obrando como apoderada sustituta de la sociedad JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. domiciliada en Beerse, Bélgica, atentamente me permito manifestar los siguientes hechos:

1. El 1 de septiembre de 2009 presenté escrito dando respuesta al oficio Nr. 6266 notificado por fijación en lista del 05 de junio de 2009, en término ante esa Superintendencia. Desafortunadamente, debido a un error de tipo formal se olvidó adjuntar el escrito de sustitución donde consta que actúo como apoderada sustituta.
2. Con el fin de subsanar dicha falla, adjunto la sustitución cuya fecha de presentación personal en notaria es 24 de agosto de 2009, esto es anterior a la fecha de presentación del memorial arriba nombrado, hecho que prueba el error formal de no haber presentado el escrito de sustitución junto con la respuesta del oficio.
3. El hecho de haber firmado la Dra Dilia Rodríguez D'Aleman la respuesta al requerimiento oficial es una clara manifestación de la voluntad en el sentido de cumplir con la presentación del memorial y el hecho de no haberse allegado la sustitución es un claro error formal que solicito sea removido, teniendo en cuenta que se está subsanando el error material de este caso.

2. La petición que hago en el punto anterior está sustentada en la siguiente normatividad:

2.1. Inciso 5 del artículo 3 del Código Contencioso Administrativo:

Indica claramente esta disposición que *"en virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán sanearse en cualquier tiempo a petición del interesado"* (el subrayado es nuestro). Con base en lo anterior, expresamente solicito que se subsane el error procedimental cometido y se siga adelante con el trámite de la presente solicitud.

3.2. Artículo 4 del Código de Procedimiento Civil; Artículo 228 de la Constitución Nacional y artículo 2 del Código Contencioso Administrativo:

La primera norma citada establece que *"al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva"*. En el mismo

sentido, el artículo 228 de la Constitución Nacional establece, en relación con las actuaciones de la administración de justicia, que en ellas "prevalecerá el derecho sustancial". Finalmente, en el artículo 2 del C.C.A. se indica que los funcionarios deberán tener en cuenta que la actuación administrativa tiene por objeto, entre otros, "la efectividad de los derechos e intereses de los administrados". Vemos, pues, que nuestra normatividad da supremacía a lo sustancial, a lo fundamental, a lo de fondo sobre lo procesal, lo de trámite, lo meramente formal y que ese despacho debe dar prioridad a los derechos de mi representado removiendo el obstáculo material anteriormente comentado.

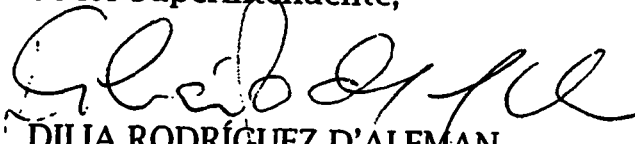
3.3. Artículo 83 de la Constitución Política:

Se establece en este artículo que "las actuaciones de los particulares (...) deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten (...)" (el subrayado es nuestro). Atentamente solicito que ese despacho presuma la buena fe en el sentido de no haber allegado la sustitución constituye un error material causado por un olvido involuntario. Con base en todas las anteriores consideraciones, atentamente solicito a ese despacho que a la luz de las normas citadas y de los principios jurídicos que nos indican que en un estado de derecho se debe velar por la efectividad de los derechos de los particulares, subsane este error FORMAL generado en la falta de observación para adjuntar la sustitución.

4. De igual forma se presenta en memorial aparte escrito de ratificación que hace la doctora JIMENA ESCOBAR URIBE a mí, con base en la especial facultad de ratificación que le otorga el poder cuya copia auténtica se adjunta.

5. Cualquier aclaración o duda sobre el particular o la documentación presentada solicitamos que nos sea notificada con base en el artículo 12 del CCA.

Señor Superintendente,

  
DILIA RODRÍGUEZ D'ALEMAN  
C.C. 41'654.882 de Bogotá  
T.P. 20.824 Minjusticia

**Clarke, Modet & Cº**

COLOMBIA

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
DIVISION DE SIGNOS DISTINTIVOS / NUEVAS CREACIONES**

REF: Expediente No.: 05-130.260  
Marca: -  
Clase: -  
Solicitante: Janssen Pharmaceutica N.V.

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53 Piso 6, atentamente digo a usted que sustituyo el poder con que obro a la doctora DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, domiciliada en Bogotá, D.C., portadora de la tarjeta profesional No. 20.824, con las mismas facultades con que me fueron conferidas para este caso.



JIMENA ESCOBAR URIBE

C.C. 39.779.452 de Usaquén

T.P. 68.228

Acepto sustitución



DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN

C.C. 41.654.882 de Bogotá

T.P. 20.824

# ESCOBAR - URIBE ASOCIADOS

A B O G A D O S

Carrera 11A No. 94 - 76 Of. 305 - P.O. Box 94948, Santafé de Bogotá Colombia S.A.  
Tels.: (571) 6162051 - 6162061 - 6161859 - 6161869  
Fax (571) 6161889

160

## POWER OF ATTORNEY

The undersigned

Dirk Wante.~

acting on behalf of and representing  
JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.  
domiciled in  
BEERSE, BELGIUM  
hereby appoint

JIMENA ESCOBAR-URIBE Y/O IGNACIO  
ESCOBAR-URIBE  
domiciled in Bogotá, Colombia  
CARRERA 11 A No. 94-76 OF. 305

as our true and legal attorneys with the necessary powers: 1. to apply to the administrative, judicial and police authorities of the Republic of Colombia, in any instance or appeal, for obtaining registration of patents, utility models, industrial designs, commercial ensigns and names, trademarks, geographical indications, topographies of integrated circuits, trade secrets, copyrights and neighbouring rights, plant varieties, health registrations as well as their assignments, extensions, renewals, changes of owner's name and domicile; 2. to prepare, apply for, obtain, execute and register contracts, licenses, authorizations and registrations of any kind; 3. to intervene as plaintiff or defendants, in any instance or appeal, before any judge, court, tribunal, corporation, public officer or authority in any judicial, administrative or police action, such as: actions dealing with commercial ensigns and names; oppositions against trademark registrations; caducity and nullity actions; recovery actions, actions arising from obtainment and working of license agreements; actions dealing with unfair competition; criminal actions; actions claiming indemnity for damages, complaints or remarks on all sort of intellectual and industrial property matters; the performance of precautionary measures, and in any other similar action, measure or appeal related to industrial property matters, copyrights and neighbouring rights and obtentor of plant varieties' rights.

To this effect, we hereby authorize them to file applications, make descriptions, amendments, protests, declarations, oppositions, cancellations, appeals and claims; to pay taxes, quotas and liens as provided by law; to waive or abandon granted rights or rights in process of being granted, to receive all kind of documents and securities; to issue the respective releases and, in general, to take, before said authorities, pertinent steps to the abovementioned purposes and take all measures they may deem advisable to protect our interests, with all other necessary legal faculties, and we hereby declare as good and valid whatever the attorneys should do to our benefit.

This power comprises the authority to ratify or confirm on our behalf any action, as well as the faculty of receiving, desisting, transacting, compromising, conciliating, substituting and revoking substitutions, taking notifications and appointing or substituting extrajudicial attorneys.

## DOCUMENTO DE PODER

El suscrito

DIRK WANTE.~

obrando a nombre y representación de  
JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.  
con domicilio en  
BEERSE, BÉLGICA

nombra a  
JIMENA ESCOBAR-URIBE Y/O IGNACIO  
ESCOBAR-URIBE  
domiciliados en Bogotá, Colombia  
CARRERA 11 A No. 94-76 OF. 305

apoderados verdaderos y legales con poder especial, amplio y suficiente: 1. para recabar de las oficinas y autoridades colombianas administrativas, judiciales y de policía, en cualquier instancia o recurso, la obtención de patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, registro de marcas, indicaciones de origen, topografías de los circuitos integrados, secretos industriales, registro de derechos de autor y derechos conexos, registro de variedades vegetales, depósito de nombres comerciales y enseñas, registros sanitarios, así como sus trasposos, prórrogas, renovaciones, cambios de nombre y de domicilio; 2. elaborar, tramitar, solicitar, obtener, realizar, ejecutar y registrar contratos, licencias, autorizaciones y registros de cualesquiera clase; 3. intervenir como demandante o como demandado en cualquier instancia y recurso, y ante cualquier juez, entidad, corporación, funcionario público o autoridad en acciones judiciales, administrativas y de policía, tales como acciones derivadas del nombre o enseña comerciales; observaciones u oposición al registro de marcas; acciones de caducidad y nulidad; acciones reivindicatorias; acciones derivadas de la obtención o explotación de licencias; acciones de competencia desleal; demandas penales y civiles; acciones de indemnización de perjuicios, reclamos u observaciones a cualquier asunto sobre propiedad industrial; el ejercicio de medidas cautelares y cualesquiera otras acciones, medidas o recursos similares relacionados con la propiedad industrial, los derechos de autor y derechos conexos y los derechos de obtentor de variedades vegetales.

A este efecto, los facultamos para elevar solicitudes, formular descripciones, enmiendas, protestas, declaraciones, oposiciones, cancelaciones, apelaciones y reclamos, pagar impuestos, cuotas y gravámenes prescritos por la ley, renunciar o desistir a derechos concedidos o en curso de concesión; recibir toda clase de documentos y valores dando el descargo respectivo, y, en general, para dar ante dichas autoridades todos los pasos necesarios al efecto indicado y tomar todas las medidas que creyeran conducentes al resguardo de nuestros intereses, con todas las demás facultades necesarias y por este documento desde ahora declaramos válido y bueno todo cuanto los apoderados hicieren en nuestro beneficio.

Este poder comprende la facultad de ratificar o confirmar en nuestro nombre lo actuado, así como la facultad de desistir, transigir, comprometer, conciliar, sustituir y revocar sustituciones, recibir notificaciones y nombrar apoderados judiciales o extrajudiciales.

Dirk Wante.~

Signed at Beerse (Belgium)

on 8 November 1996

SIGNATURE

FIRMA

Beerse, Bélgica.  
el 08.11.1996 Wante

# NOTARIAL CERTIFICATE

(individual)

161



)  
) S.S.  
)

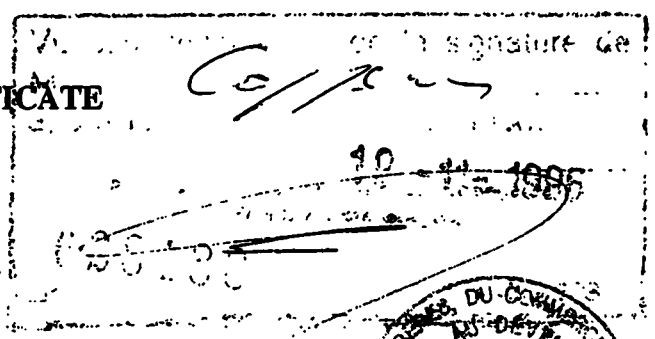
On this        th day of November 1996, personally appeared before me, Dirk Wante, known to me to be the person described in and who executed the foregoing document, duly acknowledging to me that it was executed for the uses and purposes therein expressed.

Notary Public

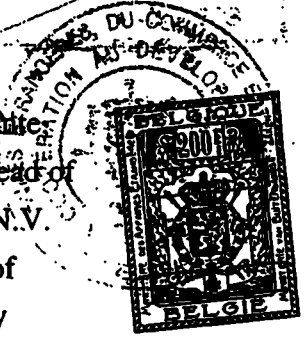
# NOTARIAL CERTIFICATE

(corporation)

)  
) S.S.  
)

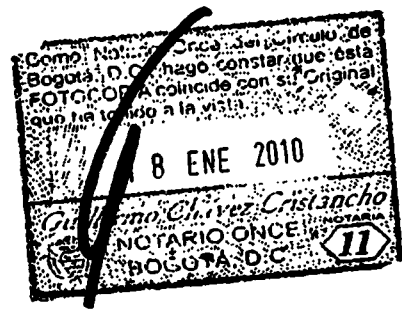


On this        th day of November 1996, personally appeared before me, Dirk Wante, known to me, who being by me duly sworn did depose and say that he is the Head of the Patent Department and Proxy Holder of JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. (the "Corporation"), a corporation duly organized and existing under the laws of Belgium, with domicile at Turnhoutseweg 30, B-2340-Beerse, Belgium, legally constituted for a period of tenure not yet expired, that the deponent is authorized by said Corporation to confer this Power of Attorney, and that the seal affixed hereonto, by the deponent in the name and on behalf of said Corporation is the corporate seal thereof.



The undersigned, Notary Public, has seen the Corporation's Articles of Incorporation dated October 23, 1934 executed at B-2300-Turnhout, Belgium, and hereby certifies that under the laws of said jurisdiction the foregoing acknowledgement is sufficient proof that the facts herein contained are true, which he attests.

Notary Public





1762

**CONSULADO GENERAL DE COLOMBIA EN AMBERES-BELGICA**

**EL SUSCRITO CONSUL GENERAL DE COLOMBIA EN AMBERES BELGICA**

**CERTIFICA**

Que el Señor JOZEF COPPENS, quien autoriza el documento precedente ejercía legalmente en la fecha indicada las funciones de Notario Público con Sede en Vosselaar y que la firma y sello que aparecen como suyos son los que usa y acostumbra en sus actos oficiales.

Que basado en la declaración del Notario Público contenido en el mismo documento, la Compañía JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. domiciliada en Beerse, Turnhoutseweg 30, Bélgica existe legalmente y ejerce su objeto social de conformidad a las leyes de Bélgica y que su Representante autorizado es el Señor DIRK WANTE en su carácter de Director del Departamento de Patentes y Apoderado de la citada Compañía (Art. 65 de C. de P.C. y 480 del C. de C.)

Esta Certificación se relaciona con la parte formal del documento y el Cónsul General no asume responsabilidad alguna por el contenido del mismo.

Amberes, 25 de Noviembre de 1996.

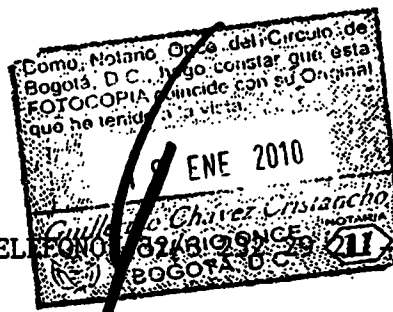
No. 95

**ALEJANDRO RUEDA SERBOUSEK**  
CONSUL GENERAL



**PAGADO IMPUESTO DE TIMBRE  
Y DERECHOS CONSULARES US\$ 106 (CIENTO SEIS)**

3



## Traducción Oficial No. 195-96

Traducción oficial del inglés del documento que lleva los sellos de legalización No. 321372 del Ministerio de Relaciones Exteriores, fechado el día 26 de diciembre de 1996 y firmado por el Jefe de Legalizaciones de Santafé de Bogotá, D.C. (firma ilegible).

(Documento de poder en inglés con su correspondiente traducción al español, otorgado por la sociedad JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., con domicilio en Beerse, Bélgica, firmado el 8 de noviembre de 1996 en Beerse, Bélgica, por Dirk Wante, apoderado)

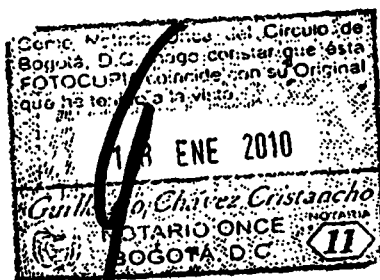
**CERTIFICACIÓN NOTARIAL**  
(individual)

En este día de noviembre de 1996, personalmente compareció ante mí, Dirk Wante, conocido por mí como la persona descrita en el documento precedente y quien lo suscribió, debidamente reconociendo ante mí que el mismo fue suscrito para los usos y propósitos ahí expresados.

(fdo) firma ilegible, Notario público  
Sello Notarial de Jozef Coppens

**CERTIFICACIÓN NOTARIAL**  
(sociedad)

En este día de noviembre de 1996, personalmente compareció ante mí, Dirk Wante, conocido por mí, quien habiendo sido debidamente juramentado por mí declaró e indicó que él es el Jefe del Departamento de Patentes y Apoderado de JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. (la "Sociedad"), una sociedad debidamente organizada y existente bajo las leyes de Bélgica, con domicilio en Turnhoutseweg 30, B-2340, Beerse, Bélgica, legalmente constituida para un periodo de ejercicio que aun no ha terminado, que el declarante está autorizado por dicha Sociedad para otorgar este Documento de Poder, y que el sello aquí inscrito por el declarante actuando a nombre de dicha Sociedad es el sello corporativo de la misma.



*Jiménez*  
**JIMÉNEZ ESCOBAR URIBE**  
Traductor e Intérprete Oficial  
Resolución No. 0369 Min. Justicia 1995

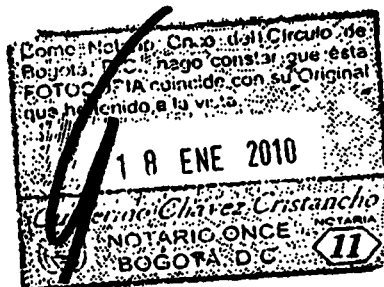
El suscrito, Notario Público, ha visto los Artículos de Constitución de la Sociedad, fechados el 23 de octubre de 1934, suscritos en B-2300-Turnhout, Bélgica, y por medio del presente certifica que bajo las leyes de dicha jurisdicción el reconocimiento anterior es prueba suficiente de que los hechos allí contenidos son verdaderos, lo cual él certifica.

(fdo) firma ilegible, Notario Público  
Sello Notarial de Jozef Coppens

La firma y sello precedentes fueron autenticados por el Consulado de Colombia en Amberes, Bélgica, el día 25 de noviembre de 1996, bajo el número 95, firmado por, Alejandro Rueda Serbousek, Cónsul General.

*Jimena Escobar Uribe*  
**JIMENA ESCOBAR URIBE**

Traductor e Intérprete Oficial  
Resolución No. 0369 Min. Justicia 1995



# Clarke, Modet & C<sup>o</sup>

COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 05-130260-00005-0000

Fecha: 2009-09-01 15:40:56 Dep: 2020 NUL CREACION  
Tra: 11 PATENTE IYII Eje: 379 FASE NACIONAL II  
Act: 444 RESPUESTA REQUE Folios: 10

2917/P

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

Re: Expediente No. **05.130.260**  
Solicitud de patente a nombre de **Janssen Pharmaceutica N.V.**

Yo, DILLA RODRIGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada sustituta de la sociedad **Janssen Pharmaceutica N.V.** domiciliada en Beerse Bélgica, como lo demuestra el documento de sustitución de poder adjunto, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 6266 notificado por fijación en lista el 05 de junio de 2009, relacionado con el concepto técnico de fondo No. 1255, 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 eliminan las reivindicaciones de método de tratamiento y se corrigen las reivindicaciones 13 – 15 de acuerdo con lo sugerido por el examinador.

En cuanto a esta modificación, me permito decir que la misma no amplía de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realiza con el ánimo de superar la objeción de claridad planteada por el examinador en su concepto técnico.

## 2. Claridad de la Solicitud

El examinador objeta la claridad de las reivindicaciones 13 a 15 por hacer referencia a compuestos que no se encuentran en el capítulo reivindicatorio. Por tal motivo, el solicitante presenta un nuevo capítulo en el cual se corrigen las fórmulas de las reivindicaciones 13 a 15 para que se ajusten a la materia de la reivindicación 1.

## 3. Excepción a la patentabilidad

El examinador objeta las reivindicaciones 18 a 24 por tratarse de un método de tratamiento que no es patentable en Colombia. Con el fin de subsanar la objeción

2917/P

## Clarke, Modet & C<sup>o</sup>

COLOMBIA

presentada por el examinador, el solicitante elimina las reivindicaciones en cuestión.

#### 4. Novedad

El examinador objeta la novedad de la solicitud, argumentando que la anterioridad D1 ya divulgaba las características esenciales de la invención.

En cuanto al estudio de la novedad, cabe recordar que la novedad solo se ve afectada si todas y cada una de las características de la invención se encuentran contenidas en el estado de la técnica. No basta con que algunas de las características se compartan entre las dos solicitudes, sino que debe ser posible identificar absolutamente todos los elementos reivindicados para poder afirmar que una invención carece de novedad.

En este sentido, me permito manifestar que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera como nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada anteriormente, la invención no se considera como nueva si está "*comprendida*" en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la **totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes**. Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que **TODA ELLA**, ha de estar contenida en el "*conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial*" como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Esto se conoce como **NOVEDAD ABSOLUTA**, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de **forma total** con lo revelado en un documento o anterioridad señalada, conclusión a la que se llega después de un análisis íntegro mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y la anterioridad D1.

Es necesario resaltar que el examinador esta considerando los aspectos generales de la invención, sin tener en cuenta que son las particularidades las que conceden la novedad.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica, no quiere ello decir, desde luego,

## Clarke, Modet & C<sup>o</sup>

COLOMBIA

3

que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: *"hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria"* (Ibidem, páginas 53 y 54) (el subrayado es mío).

Por lo tanto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

-Que la invención en estudio esté contenida de forma **TOTAL y ABSOLUTA** en el documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente en los documentos que se mencionan, si son varios; y

-Que la invención en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la invención en estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica de forma **TOTAL**, lo cual no sucede como se demuestra a continuación.

En primer lugar, el solicitante le recuerda al examinador lo establecido en la página 63 del Manual Andino de Patentes, donde dice:

"Una expresión general no destruye la novedad de un elemento específico que cae dentro de esta expresión, pero un elemento específico sí destruye la novedad de una reivindicación general que lo incluya."  
(Resaltado fuera del texto)

Como se puede apreciar, la divulgación de la anterioridad D1 es de carácter general, abarcando diferentes áreas de la química orgánica al reclamar un sinnúmero de sustituyentes que permiten obtener una gran variedad de diferentes compuestos. Además, la fórmula Markush de la que se parte también resulta de carácter general y es posible obtener diferentes familias de compuestos si se realizan las diferentes sustituciones reclamadas en D1.

Por lo tanto, a la luz de lo establecido en el Manual Andino, la novedad de la presente solicitud no se ve afectada por el carácter general de la divulgación de la anterioridad D1.

# Clarke, Modet & C<sup>o</sup>

COLOMBIA

4

En segundo lugar, el solicitante cita nuevamente el Manual Andino, el cual en su página 67 establece lo siguiente en relación con la novedad de compuestos químicos:

**“Una fórmula general no destruye la novedad de un compuesto o un subgrupo de compuestos incluidos en ella.**

*Compuestos específicos en un documento destruyen la novedad de una fórmula general. Si una fórmula tiene sustituyentes específicos listados, se considera que la selección de una de las posibilidades cuando sólo hay una lista de alternativas para un sustituyente que carece de novedad. Es decir, se considera una fórmula general con variación en un solo sustituyente y en el que todas las alternativas para este sustituyente estén listadas es equivalente al listado de todos los compuestos específicos. Sin embargo, **si hay que hacer una selección en dos listas o más de substituyentes para llegar al objeto de la reivindicación, entonces se considera que hay novedad**”*

(Resaltado fuera del texto)

De lo anterior, es claro que la fórmula Markush de la anterioridad D1 es de naturaleza general y no puede destruir la novedad del subgrupo de compuestos correspondientes a los de la presente solicitud. El número de posible variaciones para los sustituyentes presentados en la anterioridad D1 hace necesario seleccionar un sustituyente para  $R_2$ - $R_3$ , uno para  $R'$  cuando es  $B_p$ - $G$ - $E_q$ - $W$ , uno para cada uno de  $B$ ,  $G$ ,  $E$  y  $W$ , así como también los números de  $p$  y  $q$ . Lo anterior indica que la selección se debe hacer de un gran número de listas, por lo que la novedad de la presente solicitud no se encuentra afectada por D1.

Adicionalmente, a medida que se estrecha el alcance de la invención en D1, es evidente que ninguna de las sustituciones presentadas en las reivindicaciones dependientes permiten llegar, de manera directa, a los compuestos de la presente solicitud. En conclusión, se puede establecer que

En resumen, me permito decir que gracias a los argumentos anteriormente mencionados, la presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de claridad, patentabilidad y novedad respecto la composición expuesta 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.

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional. De igual forma, si el examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención ruego expedir otro examen de fondo con los

169

Clarke, Modet & C<sup>o</sup>

COLOMBIA

objetar la presente invención ruego expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que mi mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: *"habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares"* y *"(..) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso"*, respectivamente (el subrayado es nuestro).

Señor Superintendente,

5



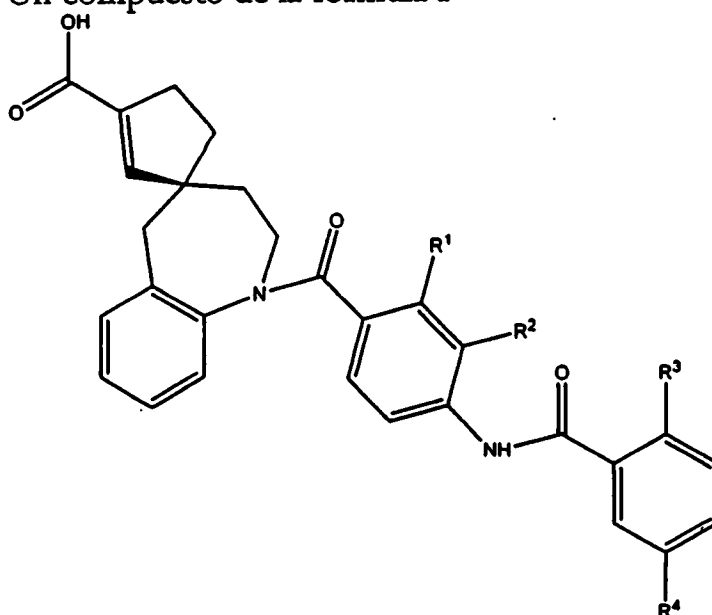
DILIA RODRIGUEZ D' ALEMAN  
C.C. 41.654.882 de Bogotá  
T.P. 20824 del C.S.J.

/srr

5

## REIVINDICACIONES

1.- Un compuesto de la fórmula I



en donde uno de  $R^1$  y  $R^2$  es H y el otro es H,  $NR^5R^6$ , alcoxi de  $C_{1-6}$ , hidroxilo, o halógeno; en donde cada uno de  $R^5$  y  $R^6$  es independientemente H o alquilo de  $C_{1-3}$ ;  $R^3$  es cloro;  $R^4$  es cloro, fluoro, metoxi o metilo; o un éster de  $C_{1-6}$ , amida de  $C_{1-6}$ , o di(alquilo de  $C_{1-6}$ )amida o sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

2.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque  $R^2$  es amino.

3.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque  $R^2$  es alcoxi de  $C_{1-4}$ .

4.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque  $R^2$  es metoxi, etoxi, propoxi, isopropoxi, butoxi, isobutoxi o t-butoxi.

5.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 4, caracterizado además porque  $R^2$  es metoxi o etoxi.

6.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque  $R^4$  es fluoro, cloro o metilo.

7.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque  $R^4$  es fluoro o cloro.

8.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque  $R^4$  es fluoro.

9.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 6, caracterizado además porque  $R^2$  es metoxi, etoxi o isopropoxi.

10.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 6, caracterizado además porque R<sup>1</sup> es metoxi o etoxi.

11.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 7, caracterizado además porque R<sup>2</sup> es metoxi o etoxi.

12.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque es seleccionado de:

(R)-4-(2-Cloro-5-fluorobenzoil-3-metoxi-4-aminobenzoil)-4-aza-3'-(carboxi)-[6,4]-espiro-[5,6]-benzoundec-2'-eno;

(R)-4-(2-Cloro-5-fluorobenzoil-3-etoxi-4-aminobenzoil)-4-aza-3'-(carboxi)-[6,4]-espiro-[5,6]-benzoundec-2'-eno;

(R)-4-(2-Cloro-5-fluorobenzoil-3-isopropoxi-4-aminobenzoil)-4-aza-3'-(carboxi)-[6,4]-espiro-[5,6]-benzoundec-2'-eno;

(R)-4-(2-Cloro-5-fluorobenzoil-3-hidroxi-4-aminobenzoil)-4-aza-3'-(carboxi)-[6,4]-espiro-[5,6]-benzoundec-2'-eno;

(R)-4-(2-Cloro-5-fluorobenzoil-4-aminobenzoil)-4-aza-3'-(carboxi)-[6,4]-espiro-[5,6]-benzoundec-2'-eno;

(R)-4-(2-Cloro-5-fluorobenzoil-3-amino-4-aminobenzoil)-4-aza-3'-(carboxi)-[6,4]-espiro-[5,6]-benzoundec-2'-eno;

(R)-4-(2-Cloro-5-fluorobenzoil-3-cloro-4-aminobenzoil)-4-aza-3'-(carboxi)-[6,4]-espiro-[5,6]-benzoundec-2'-eno;

(R)-4-(2-Cloro-5-fluorobenzoil-2-cloro-4-aminobenzoil)-4-aza-3'-(carboxi)-[6,4]-espiro-[5,6]-benzoundec-2'-eno;

(R)-4-(2-Cloro-5-fluorobenzoil-2-amino-4-aminobenzoil)-4-aza-3'-(carboxi)-[6,4]-espiro-[5,6]-benzoundec-2'-eno;

(R)-4-(2-Cloro-5-fluorobenzoil-2-hidroxi-4-aminobenzoil)-4-aza-3'-(carboxi)-[6,4]-espiro-[5,6]-benzoundec-2'-eno;

(R)-4-(2-Cloro-5-fluorobenzoil-2-metoxi-4-aminobenzoil)-4-aza-3'-(carboxi)-[6,4]-espiro-[5,6]-benzoundec-2'-eno;

(R)-4-(2-Cloro-5-metilobenzoil-3-metoxi-4-aminobenzoil)-4-aza-3'-(carboxi)-[6,4]-espiro-[5,6]-benzoundec-2'-eno;

(R)-4-(2-Cloro-5-metilobenzoil-3-hidroxi-4-aminobenzoil)-4-aza-3'-(carboxi)-

[6,4]-espiro-[5,6]-benzoundec-2'-eno;

(R)-4-(2-Cloro-5-metilbenzoil-4-aminobenzoil)-4-aza-3'-(carboxi)-[6,4]-espiro-[5,6]-benzoundec-2'-eno;

(R)-4-(2-Cloro-5-metilbenzoil-3-amino-4-aminobenzoil)-4-aza-3'-(carboxi)-[6,4]-espiro-[5,6]-benzoundec-2'-eno;

(R)-4-(2-Cloro-5-metilbenzoil-3-cloro-4-aminobenzoil)-4-aza-3'-(carboxi)-[6,4]-espiro-[5,6]-benzoundec-2'-eno;

(R)-4-(2-Cloro-5-metoxibenzoil-3-metoxi-4-aminobenzoil)-4-aza-3'-(carboxi)-[6,4]-espiro-[5,6]-benzoundec-2'-eno;

(R)-4-(2-Cloro-5-metoxibenzoil-3-hidroxi-4-aminobenzoil)-4-aza-3'-(carboxi)-[6,4]-espiro-[5,6]-benzoundec-2'-eno;

(R)-4-(2-Cloro-5-metoxibenzoil-4-aminobenzoil)-4-aza-3'-(carboxi)-[6,4]-espiro-[5,6]-benzoundec-2'-eno;

(R)-4-(2-Cloro-5-metoxibenzoil-3-amino-4-aminobenzoil)-4-aza-3'-(carboxi)-[6,4]-espiro-[5,6]-benzoundec-2'-eno;

(R)-4-(2-Cloro-5-metoxibenzoil-3-cloro-4-aminobenzoil)-4-aza-3'-(carboxi)-[6,4]-espiro-[5,6]-benzoundec-2'-eno;

(R)-4-(2,5-Diclorobenzoil-3-metoxi-4-aminobenzoil)-4-aza-3'-(carboxi)-[6,4]-espiro-[5,6]-benzoundec-2'-eno;

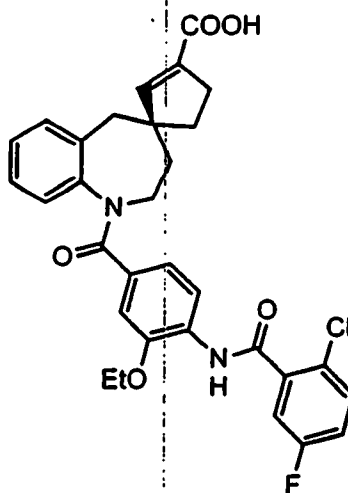
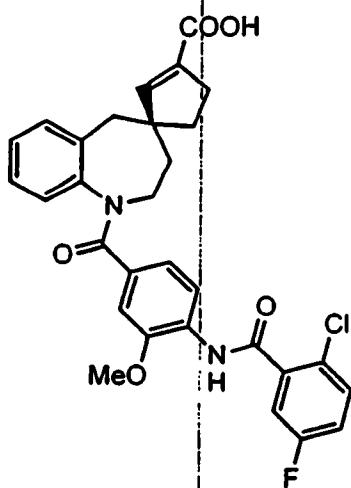
(R)-4-(2,5-Diclorobenzoil-3-hidroxi-4-aminobenzoil)-4-aza-3'-(carboxi)-[6,4]-espiro-[5,6]-benzoundec-2'-eno;

(R)-4-(2,5-Diclorobenzoil-4-aminobenzoil)-4-aza-3'-(carboxi)-[6,4]-espiro-[5,6]-benzoundec-2'-eno;

(R)-4-(2,5-Diclorobenzoil-3-amino-4-aminobenzoil)-4-aza-3'-(carboxi)-[6,4]-espiro-[5,6]-benzoundec-2'-eno; y

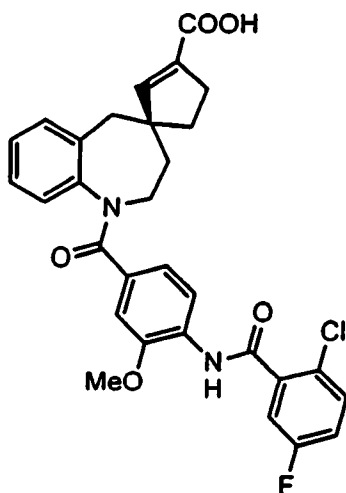
(R)-4-(2,5-Diclorobenzoil-3-cloro-4-aminobenzoil)-4-aza-3'-(carboxi)-[6,4]-espiro-[5,6]-benzoundec-2'-eno.

13.- Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, seleccionado de:

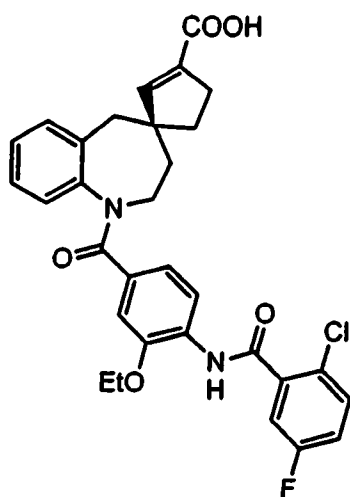


o

14.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además es:



15.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además es:



16.- Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de conformidad con la reivindicación 1 y un vehículo farmacéuticamente

acceptable.

17.- La composición farmacéutica de conformidad con la reivindicación 16, caracterizada porque dicho compuesto es un compuesto de las reivindicaciones 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ó 15.

25.- Un procedimiento para hacer una composición farmacéutica que comprende mezclar cualesquiera de los compuestos de conformidad con la reivindicación 1 y un vehículo farmacéuticamente aceptable.