

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO S
CARRERA 4 No
BOGOTÁ 8, CO

Teléfono: (57-1) 347 3611

157 11 211 8650

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-066497- -00006-0000

Fecha: 2010-09-01 17:00:26

Dep 2020 DIR.NUEVASCR

Tra. 11 PATENTEIYII

Eve: 378 FASENACIONALI

Act. 467 SOLICIPRORROGA

Folios: 8

Señora Directora
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 011

Evento : 378

Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 06066497
Asunto : Solicitud de patente para: **PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN**
Solicitante : **BAYER SCHERING PHARMA AG**
Clase : A61K 031/016, A61K 031/505, A61P 007/000, C07D 409/014
Fecha solicitud: 10 de julio de 2006

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. **7200** notificado por fijación en lista del 04 de junio de 2010.

2. Mediante formulario de modificaciones radicado el día 18 de agosto de 2010 solicité el cambio de nombre del solicitante por el de: **BAYER SCHERING PHARMA AG.**

3. Mediante oficio No. **7200** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las observaciones realizadas en el oficio son las siguientes:

3.1 Reivindicaciones relativas a un uso

Señala el Examinador que la reivindicación 15 relacionada con el uso del compuesto de la invención no es patentable de acuerdo con la legislación vigente.

7879

De acuerdo con el Examinador, el documento D1: WO 0147919 afecta la novedad de la reivindicación 14 de la presente solicitud, por cuanto dicha anterioridad ya había revelado el compuesto específico que se busca proteger con dicha reivindicación.

4. Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se desean poner de presente las siguientes modificaciones y argumentos:

4.1 Modificación de una solicitud en trámite

De acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 13 reivindicaciones..

Así, con el fin de superar la objeción de falta de novedad de la reivindicación 14 se ha procedido a eliminar la misma del pliego reivindicatorio.

Igualmente se ha eliminado la reivindicación 15 para superar la objeción relacionada con usos.

En vista de estas modificaciones, el documento citado por el Examinador ya no afecta la novedad de la presente solicitud y ya no se reivindican usos, por lo que las objeciones formuladas a este respecto se ven superadas.

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.

6. ANEXOS

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 13 reivindicaciones



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Espacio reservado para el adhesivo de radicación

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1

SOLICITUD DE:

☐ Corrección de Error Material ☒ Modificación a una solicitud

2

SOLICITANTE

Nombre: BAYER SCHERING PHARMA AG
Sociedad constituida y existente bajo las leyes de Alemania.

Dirección: Muellerstrasse 178,
13353 Berlín,
Alemania

Domicilio: Berlín,
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: LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

Dirección: Carrera 4ª. No. 72-35

Teléfono: 347 36 11

Fax: 211 86 50

E-mail: clientes@cavelier.com

Domicilio: Bogotá, Colombia.

IDENTIFICACIÓN

C.C. ☒ NIT ☐
C.E. ☐ Otro ☐

Cual _____

Número 35.456.344 T. P. 23.555

4

Número de expediente: 06.066.497

5

Descripción de la corrección o modificación solicitada:

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 13 reivindicaciones con el fin de superar las objeciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud de patente y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.

6

Comprobante de pago No. 10-72.102 **Fecha:** 30 de agosto de 2010

7

Anexos

- ☐ Comprobante de pago de la tasa por \$114.000, por concepto de modificaciones.
- ☒ Comprobante de pago por 3 reivindicaciones adicionales después de la décima reivindicación por \$78.000.oo.
- ☐ Poderes, si fuere el caso
- ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.

4243

REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para la preparación de 5-cloro-N-(((5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morfolinil)fenil]-1,3-oxazolidin-5-il]metil)-2-tiofenocarboxamida de fórmula (I) mediante reacción de clorhidrato de 4-{4-[(5S)-5-(aminometil)-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-il]fenil}morfolin-3-ona (VII) con cloruro de 5-clorotiofeno-2-carbonilo (IV), caracterizado porque la reacción se lleva a cabo en un disolvente seleccionado del grupo de éter, alcohol, cetona y agua o en una mezcla de los mismos usando una base inorgánica.
2. Procedimiento según la reivindicación 1, caracterizado porque la reacción se lleva a cabo en una cetona o una mezcla de cetona y agua como disolvente.
3. Procedimiento según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque la reacción se lleva a cabo con hidróxido de sodio, carbonato de sodio o hidrogenocarbonato de sodio como base inorgánica.
4. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque la reacción se lleva a cabo en una mezcla de acetona/agua como disolvente usando carbonato de sodio como base.
5. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque se dispone una disolución acuosa de carbonato de sodio y se realiza la adición de los reactantes a una temperatura entre 10 y 15°C, y la mezcla de reacción se sigue agitando después a 50°C.
6. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque el producto bruto así obtenido del compuesto de fórmula (I) se recrystaliza con ácido acético en una etapa posterior.
7. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 a 6, en el que se prepara clorhidrato de aminometiloxazolidinona (VII) mediante escisión del grupo protector ftalimida de oxazolidinonmetilftalimida (VI) con metilamina en etanol como disolvente, caracterizado porque la aminometiloxazolidinona (VII) se aísla como sustancia en forma de clorhidrato.
8. Procedimiento según la reivindicación 7, caracterizado porque después de realizada la reacción de oxazolidinonmetilftalimida (VI) con metilamina, se añade ácido clorhídrico acuoso a una temperatura entre 50 y 60°C a la mezcla de reacción hasta un valor de pH entre 2 y 3.

86

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

Radicación No. 06 66497

Clasificación Internacional (IPC): A 61K 31/16

Concepto Técnico No. 0002

Patente de Invención

☒

Patente de Modelo de Utilidad

☐

Vía Nacional

☐

Vía PCT (fase nacional)

☒

Cap. I

☒

Cap. II

☐

No. Sol. Internacional

PCT/EP2004/014870

Fecha de Presentación Internal.

31/12/2004

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 24 – 35
- 1.2. Rta Solicitante: Folios 78 – 80
- 1.3. Reivindicaciones: Folios 83 – 84
- 1.4. Prioridad: Presentada en Alemania, el 15.01.04, bajo el número 102004002044.2

EP 2004/014870
31/12/2004

2. Objeto de la invención

- Título de la solicitud: "Procedimiento de preparación".

Según las reivindicaciones 1-13 se refiere a un procedimiento de síntesis de 5-cloro-N-(((5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morfolinil)fenil]-1,3-oxazolidin-5-il)metil)-2-tiofenocarboxamida, mediante la reacción de clorhidrato de 4-{4-[(5S)-5-(aminometil)-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-il]fenil}morfolin-3-ona con cloruro de 5-clorotiofeno-2-carbonilo en donde la reacción se realiza en un disolvente seleccionado de éter, alcohol, cetona y agua usando una base inorgánica.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de un procedimiento de síntesis de 5-cloro-N-(((5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morfolinil)fenil]-1,3-oxazolidin-5-il)metil)-2-tiofenocarboxamida que sea sencillo.

EP 2004/014870
31/12/2004

26

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona el procedimiento de la presente solicitud.

- Clasificación Internacional de Patentes A 61 K 31/16

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 1-13 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 13 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 1-13, no comprende usos, ni segundos usos de acuerdo a los artículos 14 y 21 de la Decisión 486.

[illegible]

DATE: 11/11/1964

— 15 —

1990 年 12 月 10 日

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the situation.

SECRET

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information about the situation and understanding the perspectives of all stakeholders involved.

2. Once the problem has been identified, the next step is to develop a clear statement of the problem. This statement should be concise and focused, highlighting the specific aspects of the problem that need to be resolved.

3. After developing a clear statement of the problem, the next step is to brainstorm potential solutions. This involves generating a wide range of ideas and options, without initially focusing on whether they are feasible or practical.

4. Once a range of potential solutions has been generated, the next step is to evaluate each option. This involves assessing the pros and cons of each solution, considering factors such as cost, time, resources, and potential risks.

5. After evaluating the options, the next step is to select the best solution. This involves choosing the option that most effectively addresses the problem while also being feasible and practical.

6. Finally, once a solution has been selected, the next step is to implement it. This involves putting the chosen solution into action and monitoring its progress to ensure it is effective and sustainable.

...and the other is the fact that the ...

1. The first step is to identify the problem or goal. This involves understanding the current situation and what needs to be achieved.

CONFIDENTIAL

1. The first step is to identify the problem. In this case, the problem is that the company is not meeting its sales targets. The reasons for this could be many, such as poor marketing, lack of product differentiation, or competition from other companies.

(continued)

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it is the first official communication from the President to the Congress since the inauguration of Abraham Lincoln. The letter discusses the state of the Union and the challenges facing the country at the time.

[illegible]

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-09-2001 BY SP-6 BTJ/KJS

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 15.01.04, se buscaron documentos del estado de la técnica relacionados, con fecha de publicación anterior a esta.

N°	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO 0147919	"Oxazilidinonas sustituidas y su uso en el campo de la coagulación de la sangre"	05.07.01

9. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

9.1. Novedad (artículo 16 D486)

- Las reivindicaciones 1-13 se refieren a un procedimiento de síntesis de 5-cloro-N-(((5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morfolinil)fenil]-1,3-oxazolidin-5-il)metil)-2-tiofenocarboxamida, mediante la reacción de clorhidrato de 4-{4-[(5S)-5-(aminometil)-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-il]fenil}morfolin-3-ona con cloruro de 5-clorotiofeno-2-carbonilo en donde la reacción se realiza en un disolvente seleccionado de éter, alcohol, cetona y agua usando una base inorgánica

Se realizó el estudio de novedad y comparando elemento por elemento de la presente solicitud, no se encontraron procedimientos iguales a los de la presente solicitud, por lo tanto las reivindicaciones 1 a 13 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 1-13 se refieren a un procedimiento de síntesis de 5-cloro-N-(((5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morfolinil)fenil]-1,3-oxazolidin-5-il)metil)-2-tiofenocarboxamida, mediante la reacción de clorhidrato de 4-{4-[(5S)-5-(aminometil)-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-il]fenil}morfolin-3-ona con cloruro de 5-clorotiofeno-2-carbonilo en donde la reacción se realiza en un disolvente seleccionado de éter, alcohol, cetona y agua usando una base inorgánica.

Se realizó el estudio de nivel inventivo y se concluye que el estado de la técnica revela procedimientos para la síntesis de 5-cloro-N-(((5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morfolinil)fenil]-1,3-oxazolidin-5-il)metil)-2-tiofenocarboxamida, pero no el procedimientos de la presente solicitud que presenta la inclusión de un solvente orgánico y una base inorgánica, que permite una mejora en el rendimiento y en la pureza del producto final, lo cual constituye una solución inesperada y nada obvia para una persona versada en esta clase de procedimientos de síntesis.

9.3. Aplicación industrial (artículo 19 D 486)

...the ...

1. The first step in the process of identifying a problem is to define the problem. This involves identifying the symptoms of the problem and determining the scope of the problem. Once the problem has been defined, the next step is to identify the causes of the problem. This involves identifying the factors that are contributing to the problem and determining the underlying causes. Once the causes have been identified, the next step is to develop a plan of action. This involves identifying the steps that need to be taken to solve the problem and determining the resources that will be needed to implement the plan. Once a plan of action has been developed, the next step is to implement the plan. This involves carrying out the steps that have been identified in the plan and monitoring the progress of the implementation. Finally, the last step in the process is to evaluate the results of the implementation. This involves determining whether the problem has been solved and whether the resources have been used effectively.

1944

700

10

Journal of Management Studies, 19(6), 701-718.

1. The first step in the process of the investigation is the identification of the problem. This is done by the investigator who is responsible for the investigation. The investigator must identify the problem and the scope of the investigation.

1. The first group of people who are not allowed to enter the country are those who are not citizens of the United States and who are not permanent residents of the United States. This group includes all foreign-born individuals who are not citizens or permanent residents of the United States.

Journal of Management Studies, 36(7), 809-826.

[illegible]

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1863. It is a very long letter, and it contains a great deal of information about the state of the country at that time. It is a very important document, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

100-443886-1

101. The Commission has received information that the Government of the United States has agreed to provide a loan to the Government of the United Kingdom for the purpose of financing the construction of a new power station in the United Kingdom.

102. The Commission has also received information that the Government of the United States has agreed to provide a loan to the Government of the United Kingdom for the purpose of financing the construction of a new power station in the United Kingdom.

COMMITTEE ON THE
ECONOMIC AND SOCIAL
COUNCIL

COMMITTEE ON THE
ECONOMIC AND SOCIAL
COUNCIL

103. The Commission has also received information that the Government of the United States has agreed to provide a loan to the Government of the United Kingdom for the purpose of financing the construction of a new power station in the United Kingdom.