

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

ABOGADOS

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

396
396

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. _____ S. _____ D. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-089763- -00008-0000

Fecha: 2010-09-23 16:49:28 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYI Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 2

Re: PI.-F. HOFFMANN LA ROCHE AG.-Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "TETRAHIDROCARBAZOLES Y DERIVADOS".-
Clase C07D 209/86.-Expediente número 06-089.763.-

1. Yo, **ALICIA LLOREDA RICAURTE**, mayor, vecina de esta ciudad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 39.690.713 de Usaquén, abogada titulada e inscrita, con Tarjeta Profesional número 53.215, actuando en mi calidad de Representante Legal de **F. HOFFMANN-LA ROCHE AG**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Suiza y domiciliada en Basilea, Suiza, atentamente manifiesto a usted que interpongo **Recurso de Reposición** contra el Artículo Primero de la Resolución No. **44680** dictada por el Señor Superintendente de Industria y Comercio fechado 25 de Agosto de 2010, notificada mediante edicto fijado el 7 de Septiembre de 2010, en cuanto hace referencia al título de la patente concedida

2. Fundamento la referida Revocatoria Directa en la siguiente consideración:

- (a) Mediante la solicitud radicada ante ese Despacho el 17 Septiembre de 2006, el título de la invención, se presento: **"TETRAHIDROCARBAZOLES Y DERIVADOS"**.
- (b) Posteriormente, ese Despacho resuelve conceder el privilegio de patente mediante Resolución No. **44680** proferida el 25 de Agosto de 2010, modificando el título de la invención así: **"SÍNTESIS DE ÉSTERES DE ÁCIDO TIOFENOCARBOXÍLICO PARA LA PREPARACIÓN DE SALES ÁCIDO RANÉLICO"**, sin haber sido objetado por parte de ese Despacho, ni modificado por el solicitante.
- (c) Adicionalmente, resulta importante hacer notar que el título modificado por esa Superintendencia no guarda ninguna relación técnica con la materia objeto de la invención concedida, toda vez que la misma se encuentra dirigida a proteger compuestos de fórmula (I) correspondientes a derivados de tetrahidrocarbazol, y de ninguna forma revela o se refiere a procesos de síntesis de ésteres de ácido tiofenocarboxílico para la



preparación de sales de ácido ranélico, correspondiendo dicha materia a un objeto completamente ajeno al espíritu de la invención.

3. En vista de todo lo anteriormente expuesto, reitero a usted, muy comedidamente, mi petición de que se revoque el Artículo Primero de la Resolución No. **44860** en el sentido de que se indique el título correcto de la invención el cual es: **TETRAHIDROCARBAZOLES Y DERIVADOS.**

4. El documento que acredita mi calidad de Representante Legal en Bogotá para todos los asuntos relativos a la Propiedad Industrial de la sociedad peticionaria, fue presentado a ese Despacho junto con mi solicitud de patente el 17 de Septiembre de 2006.

5. Mi dirección es Calle 72 No. 5-83, Piso 6º, Bogotá D.C., Colombia.

Señor Superintendente,


ALICIA LLOREDA RICAURTE
T.P. 53.215



NOTARIA 41 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Notario 41 del círculo de Bogotá, D.C. a la fe de que compareció personalmente: [Firma]
identificada (o) con: 39'690.713 y tarjeta profesional de abogado No. [Firma] del Consejo Superior de la Judicatura, quien autentica la firma puesta por ella (el) mismo en este escrito.
(Art. 84 C. P. C. Decreto. 2282/89 mod. 38)

Bogotá D.C. 22 SET. 2010

[Firma]
ALICIA LLOREDA RICAURTE
C.C. No. 39'690.713 de Usaquén

[Firma]
NOTARIA 41 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Alicia Lloreda Ricaurte

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Recurso de reposición

Bogotá D.C., 04-nov-2010

Radicación N° 06-89763

C.I.P.: C07D209/86, A61K31/40, A61P31/10, 29/00, 25/29

Concepto técnico N° 3985

Estudiada nuevamente la presente solicitud, ahora junto con el memorial del recurso de reposición se conceptúa:

Documentos estudiados:

Descripción: Folios: 84 a 270 Como se radicó inicialmente.

Reivindicaciones: Folios 46 a 50 Como se radicó.
Folios 99 a 103 Modificaciones.
Folio 148 a 151 Nuevamente modificado.

- Oposiciones folios 66 a 80, 105 a 110.
- Respuesta técnica a la oposición, folios 113 a 114.

ARGUMENTO DEL SEÑOR MEMORIALISTA:

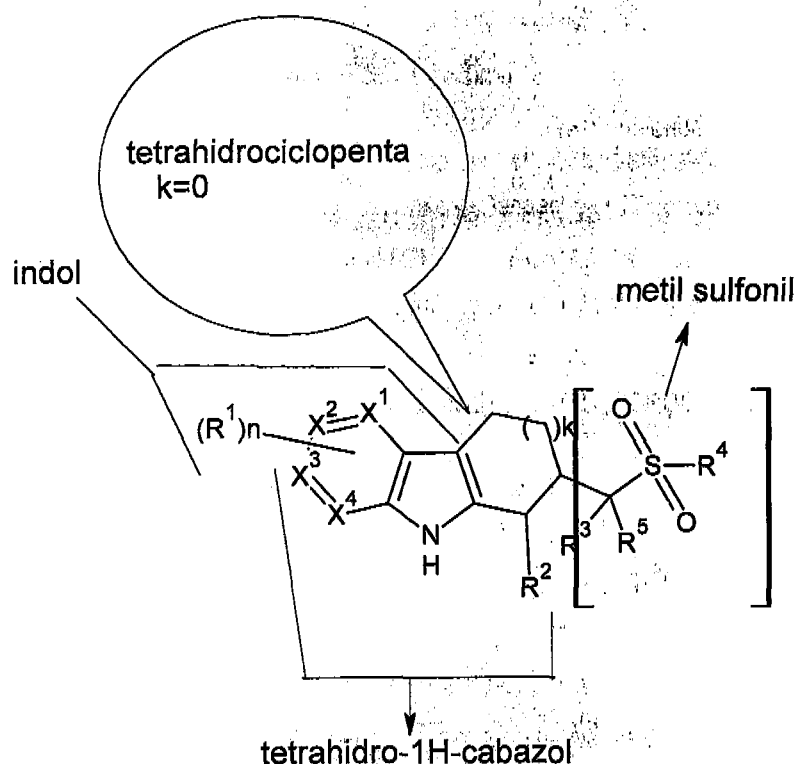
"2. Fundamento la referida Revocatoria Directa en la siguiente consideración:

- Mediante solicitud radicada en ese Despacho el 17 de septiembre de 2006 el título de la invención, se presentó: **"TETRAHIDRO CARBAZOLES Y DERIVADOS"**
- Posteriormente, ese Despacho resuelve conceder el privilegio de patente mediante Resolución No. 44680 proferida el 25 de agosto de 2010, modificando el título así **"SÍNTESIS DE ÉSTERES DE ÁCIDO TIOFENOCARBÓXILICO PARA LA PREPARACIÓN DE SALES ÁCIDO RANÉLICO"**, sin haber sido objetado por parte de ese Despacho, ni modificado por el solicitante.
- Adicionalmente, resulta importante hacer notar que el título modificado por esa Superintendencia no guarda ninguna relación técnica con la materia objeto de la invención concedida, toda vez que la misma se encuentra dirigida a proteger compuestos de fórmula (I) correspondientes a derivados de tetrahidrocarbazol, y de ninguna forma revela o se refiere a procesos de síntesis de ésteres de ácido tiofenocarboxílico para la preparación de sales de ácido ranélico, correspondiendo dicha materia a un objeto completamente ajeno al espíritu de la invención.

3. En vista de lo todo lo anteriormente expuesto, reitero a usted, muy comedidamente, mi petición de que se revoque el Artículo primero de la resolución N° 44860 en el sentido de que se indique el título correcto de la invención el cual es: **TETRAHIDROCARBAZOLES Y DERIVADOS**

Repuesta técnica:

Al hacer el análisis del título de la invención de acuerdo con la materia reivindicada los compuestos son de fórmula:



Tal como se puede ver es una fórmula Markush, que consiste en derivados de 2-[(sulfonilmetil)]-2,3,4,9-tetrahidro-carbazol y derivados de 2-[(sulfonil)metil]-1,2,3,4-tetrahidrociclopenta[b]indol, jamás toma el valor de carbazol como tal, y como se observa de acuerdo a lo indicado por el señor memorialista se solicita que el título sea corregido, ya que en la resolución no es el que originalmente se presentó, toda vez que corresponde a un error de tipo mecanográfico, entonces a petición del interesado el título se debe ajustar a la materia realmente reivindicada y quedara entonces como sigue:

"DERIVADOS DE 2-[(SULFONILMETIL)]-2,3,4,9-TETRAHIDRO-CARBAZOL, Y DERIVADOS DE 2-[(SULFONIL)METIL]-1,2,3,4-TETRAHIDROCICLOPENTA[B]INDOL"

Ya que son los grupos que representan genéricamente la materia reclamada cuando la variable k es 1 ó 0 y las variables X^1 , X^2 , X^3 y X^4 ; aún siendo más extenso los grupos reclamados, son los más representativos.

Markush
tetrahidro-carbazol
tetrahidrociclopenta[b]indol
tetrahidro-carbazol
tetrahidrociclopenta[b]indol

Teniendo en cuenta el análisis anterior, y al señalarse la materia que realmente se reclama se modifica el título de la invención, entonces este Despacho modifica lo dicho en la resolución N°43356, respecto al título de la invención que corresponde a un error mecanográfico folio 395 renglones 29 a 31; y se ratifica respecto a que la el objeto de la solicitud si cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos en el Art. 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y por lo tanto se recomienda conceder el privilegio solicitado.

EXAMINADOR TÉCNICO Código: 202012