

Recurso de Reposición.

Señores
Superintendencia de Industria y Comercio
División de Nuevas creaciones
 E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-130803-00010-0000

Fecha: 2011-12-28 15:47:59 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
 Tra. 11 PATENTEIYII Eva: 378 FASENACIONALI
 Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 14

Ref.: Expediente No. 07-130.803
Solicitud de patente de invención PCT "DERIVADOS DE ESPIRO".
Solicitante: LABORATOIRES SERONO S.A.

Juanita Acosta Gómez, domiciliada en Bogotá D.C., identificada como aparece al pie de mi firma, abogada titulada con Tarjeta Profesional 79.686 expedida por el C.S.J., en mi condición de apoderada de la sociedad **LABORATOIRES SERONO S.A.** domiciliada en Centre Industriel, 1267 Coinsins, Vaud, Suiza, en virtud de la sustitución de Poder otorgada a mi favor por Darío Cárdenas Navas y cuyo original adjunto a este escrito; atentamente me dirijo a ese Despacho para formular, dentro del término legal correspondiente, el Recurso de Reposición que asiste a mi representada en contra de la Resolución No. 69753 de fecha 30 de noviembre de 2011, la cual fue notificada por Edicto desfijado el 26 de diciembre de 2011.

Objeto del Recurso:

Por medio del presente escrito, me permito solicitar a ese Despacho proceda como se señala a continuación:

1. **Revoque** la decisión contenida en la 69753 de fecha 30 de noviembre de 2011, la cual fue notificada por Edicto desfijado el 26 de diciembre de 2011.
2. **Notifique** de forma correcta el correspondiente oficio que contenga el examen de fondo de la solicitud de patente de la referencia (artículo 45 D. 486)
3. **Ordene** continuar el trámite de solicitud de patente en referencia y,
4. **Otorgue** el término legal correspondiente a fin de que el solicitante de la patente de la referencia pueda dar respuesta a las inquietudes del examinador en relación con la patentabilidad de esta invención.

Fundamentos de la providencia recurrida.

Afirma el Despacho que la patente bajo estudio debe ser declarada abandonada, con base en los siguientes argumentos:

"SEXTO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 antes mencionado, se realizó el examen de fondo y se requirió al solicitante mediante Oficio N. 8951, notificado el 3 de junio de 2011, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud en cuanto a las reivindicaciones relativas a y sus y segundos usos, modificaciones al título, falta de claridad de las reivindicaciones y carencia de

novedad, de acuerdo con las exigencias de los artículo 14, 16, 21 y 30 de la Decisión 486.

Transcurrido el plazo establecido no se dio respuesta al requerimiento y sugerencias arriba indicados (...)"

Fundamentos del Recurso

1. Informo al Despacho que el solicitante de la patente de invención de la referencia ha sido diligente dando siempre respuesta al requerimiento que le ha sido notificado de forma correcta. El oficio N. 8951, mencionado por el Despacho en la resolución aquí impugnada, nunca le fue notificado al solicitante por lo cual este no tenía la carga procesal, como tampoco el conocimiento de su existencia, para efectos de presentar la respuesta a las objeciones de patentabilidad.

Lo anterior es evidente en consideración a los siguientes factores:

- (i) Mi representada fue notificada de un solo Oficio que contenía el concepto técnico N. 1640, y el cual fue notificado por fijación en lista de fecha 3 de junio de 2011.
- (ii) El Oficio mencionado anteriormente, a) no contaba con número de identificación y (b) fue expedido con fundamento en el artículo 46 de la Decisión 486. Dicho oficio, mencionaba:

"Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Artículo 46 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, se comunica:

Solicitud de Suministro de Información:

De acuerdo con el Art. 46 de la D486, según el cual: "La Oficina Nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no exceda de 3 meses, uno o más documentos relativos a una o más solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina .. b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto de esa solicitud extranjera... Si el solciitante no presentada los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente"; y considerando que no ha sido posible para esta Oficina encontrar los documentos, siguientes, atentamente se requiere su presentación..."

- (iii) Como es evidente en el anterior oficio no se hace mención alguna al estudio de fondo de las reivindicaciones etc., como tampoco al examen de fondo tomando como fundamento el artículo 45 de la Decisión 486.
- (iv) Tal y como consta en el expediente físico que reposa en la Superintendencia de Industria y Comercio, mi representada dio respuesta al examen de fondo del



artículo 46 dentro del correspondiente término, los días 5 y 19 de julio, encontrándose dentro del término correspondiente para tal efecto.

(v) Ahora bien, no es correcto el contenido de la resolución N. 69753 al declarar el abandono de esta solicitud de patente de invención, por cuanto:

- El Oficio N. 8951 (mencionado en la resolución impugnada) no fue notificado al solicitante, de hecho en el listado de fijación en lista del 3 de junio de 2011 sólo aparece la notificación de un oficio
- El solicitante sólo tuvo conocimiento de la existencia del Oficio N. 8951 al ser notificado del contenido de la resolución N. 69753, lo anterior toda vez que:

- ✓ En el listado de fijación en lista N. 207 del viernes 3 de junio de 2011, solamente figura una notificación –y no dos– del Oficio del artículo 45 a Darío Cárdenas Navas, sin embargo, el Oficio que fue notificado y el cual tiene el sello con la fecha es el Oficio correspondiente al artículo 46.
- ✓ Lo anterior es claro, por cuanto en el Oficio 8951 que contenía el examen de fondo del artículo 45 no consta sello con la fecha de fijación en lista de acuerdo con la copia obtenida el pasado 27 de diciembre de 2011 del expediente físico de la Superintendencia de Industria y Comercio. Por lo cual, no se debe entender el mismo como notificado.
- ✓ Adicionalmente, en el listado de fijación en lista N. 207 del viernes 3 de junio de 2011 NO consta notificación de requerimiento de artículo 46, sin embargo fue este el que estaba a disposición del solicitante e igualmente en este sí consta el sello de notificación por fijación en lista del 3 de junio de 2011. Mi representada dio respuesta formal y oportuna al mismo.
- ✓ Al consultar, el pasado 27 de diciembre de 2011, las actuaciones del expediente N. 07-130.803 se encontró que solo figura un requerimiento, más no dos. Cuando se intenta acceder al contenido de ese oficio a través del listado de actuaciones, el mismo figura como no disponible.
- ✓ En consideración a que el examen de fondo de la solicitud de patente de invención de la referencia se realizó a la luz de la totalidad de la Decisión 486, no es claro porqué tendrían que haberse expedido dos requerimientos, y no solo uno, dando así oportunidad al solicitante de ejercer sus derechos fundamentales de defensa y debido proceso.

2. Solicito al Despacho tener en cuenta que conforme al artículo 52 numeral 3 y artículo 56, del Código Contencioso Administrativo Colombiano, al momento de interponer recurso de reposición es posible hacer valer todos los medios probatorios señalados en el Código de Procedimiento Civil Colombiano. Para rápida referencia, a continuación se transcriben las normas invocadas:

"Art. 52.-Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos:

(...)

3) Relacionar las pruebas que se pretende hacer valer. "

(...)

"Art.-57.- Serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil."

3. Además de los argumentos presentados anteriormente, no comparto la decisión del Despacho toda vez que:

El abandono de la solicitud debe declararse cuando por total inacción del solicitante, se puede concluir que no existe interés de parte en el trámite correspondiente. Por tanto la sanción de abandono de la solicitud se aplica cuando quiera que se evidencia la existencia de un desinterés de la parte. Esta sanción de "declaración de abandono", surge por el desinterés del solicitante en continuar y contestar los requerimientos de la entidad. Este desinterés se hace evidente cuando el mismo solicitante no da respuesta a algún requerimiento de la entidad que se permitió formularlo.

En consecuencia, siendo congruentes con el anterior análisis y con lo dispuesto por el artículo 39 de la Decisión 486, debe tener en cuenta el Despacho, que mediante memoriales presentados oportunamente los días 5 y 19 de julio de 2011, se dio respuesta oportuna al Oficio (sin número) notificado por fijación en lista del 3 de junio de 2011, mediante el cual como resultado del examen del artículo 46 se solicitó al titular la presentación de información adicional. Es valorando y reconociendo esta actividad del solicitante, que se hace evidente que **LABORATOIRES SERONO S.A.**, demostró interés y proactividad en la consecución de la patente solicitada así como la vigilancia al estatus de la misma, presentando respuesta oportuna al requerimiento notificado.

4. **LABORATOIRES SERONO S.A.** será el único que sufrirá el perjuicio directo de la declaración de abandono de la patente N. 07-130.803. Solicito al Despacho reconocer el valor probatorio de todos los documentos y argumentos que se presentan en este recurso, de manera tal que se supere el obstáculo y se proceda con la expedición y notificación del Oficio que contenga el concepto técnico tomando como fundamento el artículo 45.

Petición Adicional.

Teniendo en cuenta que la patente de la referencia ha contado con un trámite correcto, y la confusión del Despacho se debió a un error menor en el momento de la notificación del requerimiento del artículo 45, solicito se proceda con la expedición y notificación del artículo 45.

Conclusión

Por todo lo anterior solicito a ese Despacho que:

1. **Revoque** la decisión contenida en la 69753 de fecha 30 de noviembre de 2011, la cual fue notificada por Edicto desfijado el 26 de diciembre de 2011.
2. **Notifique** de forma correcta el correspondiente oficio que contenga el examen de fondo de la solicitud de patente de la referencia (artículo 45 D. 486)
3. **Ordene** continuar el trámite de solicitud de patente en referencia y,
4. **Otorgue** el término legal correspondiente a fin de que el solicitante de la patente de la referencia pueda dar respuesta a las inquietudes del examinador en relación con la patentabilidad de esta invención.

Anexos y Pruebas del recurso

- (i) Original de la sustitución de Poder otorgada a mi favor.
- (ii) Copia de la fijación en lista N. 207 del viernes 3 de junio de 2011.
- (iii) Copia de la consulta de actuaciones para el expediente N. 07-130.803.
- (iv) Copia del Oficio N. 8951, tal y como consta en el expediente físico de la Superintendencia de Industria y Comercio (sin sello de fecha de notificación por fijación en lista)

Notificaciones

Recibiré notificaciones personalmente ante la Secretaría de ese Despacho ó en mi oficina de abogados situada en la siguiente Dirección: Cárdenas & Cárdenas, Carrera 7 No. 71-52 Torre B. Piso 9, Bogotá Colombia

Atentamente,



Juanita Acosta Gómez
c.c. 52.618.636 de Bogotá
t.p. 79.686 C.S.J.

JGQ/recursos/PATENTE-LABORATOIRES SERONO P-397



**COMPARECENCIA PERSONAL Y
AUTENTICACION DE FIRMA**

NOTARIA 16 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.

La Notaria 16 de Bogotá, D.C da fe que el
anterior escrito dirigido a:

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO**
fue presentado personalmente por:

ACOSTA GOMEZ JUANITA

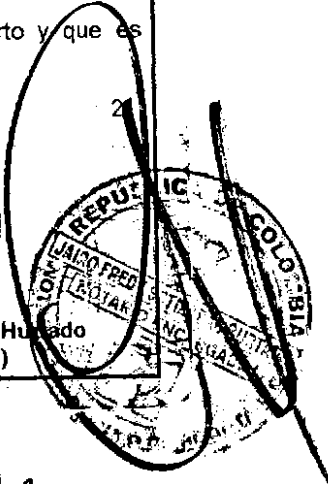
Identificado con: C.C. 52618636
Tarjeta Profesional 79686

y declaro que su contenido es cierto y que es
suya la firma puesta en el.

Bogotá D.C 28/12/2011
w12qd2x21dq11aqq



Jairo Fredy Satizabal Huilado
Notario 16 (E)



Juanita Acosta

Señores
Superintendencia de Industria y Comercio
División de Nuevas creaciones
E. S. D.

Ref: Expediente No. 07-130.803
Solicitud de patente de invención PCT "DERIVADOS
DE ESPIRO"
Solicitante: LABORATOIRES SERONO S.A.

Darío Cárdenas Navas, identificado como aparece al pie de mi firma y obrando en mi condición de apoderado de la sociedad de la referencia dentro del proceso allí indicado, manifiesto a ese Despacho que sustituyo el poder a mí conferido a favor de los doctores Eduardo Cárdenas o Luz Helena Adarve Gómez o Juanita Acosta Gómez o July Galindo Quintero, mayores de edad y vecinos de esta ciudad para que cualquiera de ellos continúe actuando en el proceso de la referencia. Ratifico todo lo actuado dentro de este expediente por los apoderados aquí designados.

Los apoderados aquí designados están ampliamente facultados para abonar todos los impuestos y efectuar cualquier otro pago determinado por la ley, para recibir documentos, valores, notificarse, transigir, someter a árbitros, desistir, renunciar, sustituir el presente mandato y revocar dichas sustituciones.

Atentamente,



Darío Cárdenas Navas

C.C. 17.066.629 de Bogotá

T.P. 1.250 del Consejo Superior de la Judicatura

COMPARECENCIA PERSONAL Y
AUTENTICACION DE FIRMA

NOTARIA 16 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.

La Notaria 16 de Bogotá, D.C da fe que el anterior escrito dirigido a:

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO

fue presentado personalmente por:

CARDENAS NAVAS DARIO

Identificado con: C.C. 17066629
Tarjeta Profesional: 1250

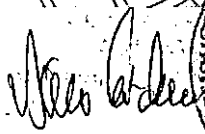
y declaro que su contenido es cierto y que es
suya la firma puesta en el

Bogotá D.C. 20/12/2011
qx1sssaee1qaa1qq





Jairo Fredy Salazar Hurtado
Notario 16 del C.C.



7

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
FIJACION EN LISTA No. 207

viernes 03 de junio de 2011

El Secretario General Ad-Hoc de la Superintendencia de Industria y Comercio notifica los siguientes oficios:

EXPEDIENTE	OFICIO	SOLICITANTE	NOTIFICADO A	VENCIMIENTO	
REQUERIMIENTO					
11	27124	8862	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	JUAN PABLO CADENA SARMIENTO	04/08/2011
11	36742	8863	AMGEN INC.	DILIA MARIA RODRIGUEZ D' ALEMAN	04/08/2011
11	36947	8864	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	CARLOS REYNALDO OLARTE GARCIA	04/08/2011
11	36947	8865	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	CARLOS REYNALDO OLARTE GARCIA	04/08/2011
11	36950	8866	NOVARTIS AG	CARLOS REYNALDO OLARTE GARCIA	04/08/2011
11	36971	8867	BAYER CROPSCIENCE AG	JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS	04/08/2011
11	36972	8868	BAYER CROPSCIENCE AG	JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS	04/08/2011
11	37006	8871	RESPIVERT LIMITED	ALICIA LLOREDA RICAURTE	04/08/2011
11	37018	8870	RESPIVERT LIMITED	ALICIA LLOREDA RICAURTE	04/08/2011
11	37018	8869	RESPIVERT LIMITED	ALICIA LLOREDA RICAURTE	04/08/2011
11	37693	8872	SCHERING CORPORATION	CARLOS REYNALDO OLARTE GARCIA	04/08/2011
11	37693	8873	SCHERING CORPORATION	CARLOS REYNALDO OLARTE GARCIA	04/08/2011
11	37695	8874	RINAT NEUROSCIENCE CORPPRATION	CARLOS REYNALDO OLARTE GARCIA	04/08/2011
11	37695	8875	RINAT NEUROSCIENCE CORPPRATION	CARLOS REYNALDO OLARTE GARCIA	04/08/2011
11	37724	8876	ALBEMARLE CORPORATION	ALICIA LLOREDA RICAURTE	04/08/2011
11	37739	8877	ALBEMARLE CORPORATION	ALICIA LLOREDA RICAURTE	04/08/2011
11	37739	8878	ALBEMARLE CORPORATION	ALICIA LLOREDA RICAURTE	04/08/2011
11	39040	8879	BRASKEM AMERICA, INC.	DILIA MARIA RODRIGUEZ D' ALEMAN	04/08/2011
11	40684	8880	NOVEXEL	MAURICIO PATINO BONNET	04/08/2011
11	41261	8881	NALCO COMPANY	DILIA MARIA RODRIGUEZ D' ALEMAN	04/08/2011
11	42011	8882	PIERRE FABRE MEDICAMENT	JUAN PABLO CADENA SARMIENTO	04/08/2011
11	47419	8883	HONGRAIN S.A.	CASTELLANOS ABONDANO MARGARITA	04/08/2011
11	47518	8884	CAYMAN CHEMICAL COMPANY	DILIA MARIA RODRIGUEZ D' ALEMAN	04/08/2011
11	49164	8885	AMBRX, INC.	ALICIA LLOREDA RICAURTE	04/08/2011
11	49166	8886	AMBRX, INC.	ALICIA LLOREDA RICAURTE	04/08/2011

Página 1/4

11	49496	8887	EVONIK GOLDSCHMIDT GMBH	LUZ CLEMENCIA SUAREZ DE PAEZ	04/08/2011
11	49498	8888	NOVARTIS AG	LUZ CLEMENCIA SUAREZ DE PAEZ	04/08/2011
11	50626	8889	BIOTEST AG	LUZ CLEMENCIA SUAREZ DE PAEZ	04/08/2011
11	50706	8890	UNIVERSIDAD DE MURCIA	MARCELA ROJAS ROJAS	04/08/2011
11	50980	8891	MASCOMA CORPORATION	ALICIA LLOREDA RICAURTE	04/08/2011
11	50980	8892	MASCOMA CORPORATION	ALICIA LLOREDA RICAURTE	04/08/2011
11	51428	8893	MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.	LUIS PATIÑO LEYVA	04/08/2011
11	51540	8894	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA.	JUAN CARLOS URIBE RESTREPO	04/08/2011
11	51581	8895	CLEARFORD INDUSTRIES INC	DILIA MARIA RODRIGUEZ D' ALEMAN	04/08/2011
11	52151	8896	INVENTURE CHEMICAL, INC	JUAN CARLOS URIBE RESTREPO	04/08/2011
11	52262	8897	NUCITEC S.A. DE C.V.	ALICIA LLOREDA RICAURTE	04/08/2011
11	52262	8898	NUCITEC S.A. DE C.V.	ALICIA LLOREDA RICAURTE	04/08/2011
11	55707	8899	FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCH	DARIO CARDENAS NAVAS	04/08/2011
11	55712	8900	FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCH	DARIO CARDENAS NAVAS	04/08/2011
11	56270	8901	RICH PRODUCTS CORPORATION	LUZ CLEMENCIA SUAREZ DE PAEZ	04/08/2011
11	56552	8902	DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED.	DILIA MARIA RODRIGUEZ D' ALEMAN	04/08/2011
11	58055	8903	ARCHON TECHNOLOGIES LTD	ALICIA LLOREDA RICAURTE	04/08/2011
11	58055	8904	ARCHON TECHNOLOGIES LTD	ALICIA LLOREDA RICAURTE	04/08/2011
11	58452	8905	METABOLEX, INC.	DILIA MARIA RODRIGUEZ D' ALEMAN	04/08/2011
11	58515	8906	JUNG SOO-CHEOL	LUZ HELENA VILLAMIL JIMENEZ	04/08/2011
11	58805	8907	UNIVERSIDAD ESTADUAL DE CAMPINAS-UNICAMP	LUZ CLEMENCIA SUAREZ DE PAEZ	04/08/2011
REQUERIMIENTO ART 45					
5	14547	8908	ASTRAZENECA UK LIMITED	JUAN PABLO CADENA SARMIENTO	02/09/2011
6	10044	8909	GRÜNENTHAL GMBH	DILIA MARIA RODRIGUEZ	02/09/2011
6	27688	8910	NOVARTIS AG	DILIA MARIA RODRIGUEZ D' ALEMAN	02/09/2011
6	34496	8911	WARNER LAMBERT COMPANY LLC.	LUZ CLEMENCIA SUAREZ DE PAEZ	02/09/2011
6	34941	8912	BRISTOL - MYERS SQUIBB COMPANY	ALVARO CORREA ORDOÑEZ	02/09/2011
6	35911	8913	ABGENOMICS CORPORATION	LUZ CLEMENCIA SUAREZ DE PAEZ	02/09/2011
6	74258	8914	HERRY PLASTICS CORPORATION	ALICIA LLOREDA RICAURTE	02/09/2011
6	91380	8915	WYETH	ALVARO CORREA ORDOÑEZ	02/09/2011
6	98615	8917	GLAXO GROUP LIMITED	ALICIA LLOREDA RICAURTE	02/09/2011
6	101066 A	8919	MONSANTO TECHNOLOGY LLC.	CASTELLANOS ABONDANO MARGARITA	02/09/2011
6	101066	8918	MONSANTO TECHNOLOGY LLC.	CASTELLANOS ABONDANO MARGARITA	02/09/2011
6	121211	8920	LABORATORIOS ALMIRALL S.A.	LUZ CLEMENCIA SUAREZ DE PAEZ	02/09/2011
6	121216	8921	LABORATORIOS ALMIRALL S.A.	LUZ CLEMENCIA SUAREZ DE PAEZ	02/09/2011

Página 2/4

7 55683	8922	W.R. GRACE & CO. -CONN.	EMILIO FERRERO	02/09/2011
7 59826	8923	CEMEX TRADEMARKS WORLDWIDE, LTD.	DILIA MARIA RODRIGUEZ	02/09/2011
7 60328	8924	SCA HYGIENE PRODUCTS AB.	LUZ CLEMENCIA SUAREZ DE PAEZ	02/09/2011
7 62883	8925	GLAXO GROUP LIMITED	CARLOS REYNALDO OLARTE GARCIA	02/09/2011
7 62938	8926	JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.	ALICIA LLOREDA RICAURTE	02/09/2011
7 75232	8927	ASTEX THERAPEUTICS LIMITED	JIMENA ESCOBAR URIBE	02/09/2011
7 76578	8928	BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT.	J. IAN RAISBECK	02/09/2011
7 79465	8929	GRÜNENTHAL GMBH	HUMBERTO RUBIO CAMACHO	02/09/2011
7 81185	8930	EURO CELTIQUE S.A.	LUIS FELIPE CASTILLO GIBSONE	02/09/2011
7 81364	8931	NOVARTIS AG	CARLOS REYNALDO OLARTE GARCIA	02/09/2011
7 84351	8932	SYNTHESE GMBH	JESÚS MARIA MÉNDEZ BERMÚDEZ	02/09/2011
7 84417	8933	ALFA WASSERMANN S.P.A.	DILIA MARIA RODRIGUEZ DALEMAN	02/09/2011
7 84842	8934	COLGATE PALMOLIVE COMPANY	JUAN PABLO CADENA SARMIENTO	02/09/2011
7 84905	8935	FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN	EMILIO FERRERO	02/09/2011
7 85442	8937	SANOFI - AVENTIS	EMILIO FERRERO	02/09/2011
7 86429	8936	ALFA WASSERMANN S.P.A.	DILIA MARIA RODRIGUEZ DALEMAN	02/09/2011
7 89192	8938	WYETH	ALVARO CORREA ORDOÑEZ	02/09/2011
7 98104	8939	RANBAXY LABORATORIES LIMITED	DARIO CARDENAS NAVAS	02/09/2011
7 105279	8940	DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED.	EMILIO FERRERO	02/09/2011
7 111541	8941	SURFACE LOGIX, INC.	CARLOS ORLANDO MAYA RODRIGUEZ	02/09/2011
7 118946	8942	KUDOS PHARMACEUTICALS LIMITED	EMILIO FERRERO	02/09/2011
7 127249	8943	BAYER HEALTHCARE AG.	LUZ CLEMENCIA SUAREZ DE PAEZ	02/09/2011
7 128253	8944	ELI LILLY AND COMPANY	CARLOS REYNALDO OLARTE GARCIA	02/09/2011
7 128261	8945	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	EMILIO FERRERO	02/09/2011
7 128701	8946	SANOFI AVENTIS	LUIS PATIÑO LEYVA	02/09/2011
7 128702	8947	SANOFI AVENTIS	LUIS PATIÑO LEYVA	02/09/2011
7 129353	8948	SCHERING CORPORATION	CARLOS REYNALDO OLARTE GARCIA	02/09/2011
7 130469	8950	TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED	EMILIO FERRERO	02/09/2011
7 130803	8951	LABORATOIRES SERONO S.A.	DARIO CARDENAS NAVAS	02/09/2011
7 133400	8952	GRÜNENTHAL GMBH	HUMBERTO RUBIO CAMACHO	02/09/2011
7 134138	8953	WYETH	ALVARO CORREA ORDOÑEZ	02/09/2011
7 134233	8954	ASTRAZENECA AB	JUAN PABLO CADENA SARMIENTO	02/09/2011
7 134235	8955	ASTRAZENECA AB	JUAN PABLO CADENA SARMIENTO	02/09/2011
7 134572	8956	MERCK & CO, INC.	CARLOS REYNALDO OLARTE GARCIA	02/09/2011
7 136260	8957	PALAU PHARMA S.A.	EMILIO FERRERO	02/09/2011
7 136791	8958	BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT.	J. IAN RAISBECK	02/09/2011

Página 3/4

7 136826	8959	SANOFI - AVENTIS	EMILIO FERRERO	02/09/2011
7 137413	8960	GLAXO GROUP LIMITED	CARLOS REYNALDO OLARTE GARCIA	02/09/2011
8 1120	8961	ASTRAZENECA AB	JUAN PABLO CADENA SARMIENTO	02/09/2011
8 3246	8962	JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.	DILIA MARIA RODRIGUEZ D' ALEMAN	02/09/2011
8 3249	8963	JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.	DILIA MARIA RODRIGUEZ D' ALEMAN	02/09/2011
8 5058	8964	THE PROCTER & GAMBLE & COMPANY	ALVARO CORREA ORDOÑEZ	02/09/2011
8 75568	8965	POLYGRAPHIC HOLDING B.V.	DILIA MARIA RODRIGUEZ D' ALEMAN	02/09/2011
REQUERIMIENTO ART 46				
6 91380	8916	WYETH	ALVARO CORREA ORDOÑEZ	04/09/2011
7 129353	8949	SCHERING CORPORATION	CARLOS REYNALDO OLARTE GARCIA	04/09/2011

Para los efectos legales, la presente lista se fija en lugar visible al público en la cancelera de la Superintendencia de Industria y Comercio, por el término de las horas de trabajo del día viernes 03 de junio de 2011

MARIA CONSUELO CASU REY
SECRETARIO GENERAL AD HOC

Se desfija hoy, viernes 03 de junio de 2011 siendo las 4:30 p.m.

MARIA CONSUELO CASU REY
SECRETARIO GENERAL AD HOC

Página 4/4

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO **CONSULTA DE ACTUACIONES DE NUEVAS CREACIONES**

Martes 27 de Diciembre de 2011

Cerrar Ventana							
No.	Radicación	Evento	Actuación	Fecha	Sistema	Folios	Persona
1	7-130803 0	0 FASE INCLUI	NACIONAL PRESENTACION	11/12/2007	TRAMITES	376	DARIO CARDENAS NAVAS
2	7-130803 0	0 FASE INCLUI	NACIONAL ESTUDIO DE FORMA	13/12/2007	PATENTES	0	mamedina
3	7-130803 0	0 FASE INCLUI	NACIONAL REQUERIMIENTO	27/12/2007	PATENTES	0	adpa9
4	7-130803 1	0 FASE INCLUI	NACIONAL REQUERIMIENTO A SOLICITANTE	27/12/2007	TRAMITES	1	DARIO CARDENAS NAVAS
5	7-130803 2	0 FASE INCLUI	NACIONAL REPUESTA A REQUERIMIENTO SOLICITANTE	27/02/2008	TRAMITES	2	DARIO CARDENAS NAVAS
6	7-130803 3	0 FASE INCLUI	NACIONAL REPUESTA A REQUERIMIENTO SOLICITANTE	28/04/2008	TRAMITES	165	DARIO CARDENAS NAVAS
7	7-130803 0	0 FASE INCLUI	NACIONAL ORDEN DE PUBLICACION	04/12/2008	PATENTES	0	mamedina
8	7-130803 0	0 FASE INCLUI	NACIONAL PUBLICACION	31/03/2009	PATENTES	0	adpa_ami
9	7-130803 4	0 FASE INCLUI	NACIONAL PETICION DE EXAMEN	13/07/2009	TRAMITES	2	DARIO CARDENAS NAVAS
10	7-130803 0	0 FASE INCLUI	NACIONAL REQUERIMIENTO 45	02/06/2011	PATENTES	0	adpa9
11	7-130803 5	0 FASE INCLUI	<u>NACIONAL TRASLADO INFORME BUSQUEDA</u>	02/06/2011	TRAMITES	1	DARIO CARDENAS NAVAS
12	7-130803 6	0 FASE INCLUI	NACIONAL RESPUESTA INFORME BUSQUEDA	DE 05/07/2011	TRAMITES	14	DARIO CARDENAS NAVAS
13	7-130803 7	0 FASE INCLUI	NACIONAL REPUESTA A REQUERIMIENTO SOLICITANTE	19/07/2011	TRAMITES	16	DARIO CARDENAS NAVAS
14	7-130803 0	0 FASE INCLUI	NACIONAL NEGACION	30/11/2011	PATENTES	0	adpa9
15	7-130803 9	0 FASE INCLUI	NACIONAL COMUNICACION ADMINISTRATIVO	ACTO 01/12/2011	TRAMITES	1	DARIO CARDENAS NAVAS
16	7-130803 8	0 FASE INCLUI	NACIONAL DECISION - SECRETARIA GENERAL	TRASLADO 01/12/2011	TRAMITES	2	LIGIA STELLA RODRIGUEZ HERNANDEZ

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

548

2020

Abogado
 DARIO CARDENAS NAVAS

ASUNTO

Radicación 07 130 803
 Trámite 011
 Evento 378
 Actuación 519
 Oficio
 Folios 5

2008951

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐
 Vía Nacional ☐
 Vía PCT (fase nacional) ☒ Cap. I ☒ Cap. II ☐
 No. Solicitud Internacional PCT/EP2006/062545
 Fecha de Presentación Internacional 23/Mayo/2006

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 comunica:

1. Documentos estudiados

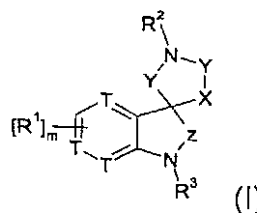
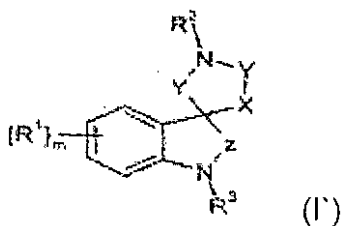
Descripción: Folios 175 a 355 como se radicó inicialmente.
 Reivindicaciones: Folios 356 a 375 como se radicó inicialmente

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Derivados de espiro".

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de proporcionar compuestos útiles como moduladores de la actividad de CRTH2 para tratar enfermedades alérgicas y dermatosis inflamatorias.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos de fórmula (I') y (I) y composiciones que lo contienen.



El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K 31/407

3. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14 y 21 D 486) 549

El uso de las reivindicaciones 16 – 21 no es patentable de acuerdo con los Art citados.

4. De la Solicitud de Patente

Título

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque no abarca la totalidad de la materia de la solicitud, al no especificar el tipo de espiroanillo y su utilidad terapéutica, por lo cual se sugiere al Solicitante hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 9 es más general que la reivindicación 1, por lo que se sugiere establecer dependencia de la reivindicación 1 a la reivindicación 9

Se requiere al Solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

5. Determinación del Estado de la Técnica

El Estado de la Técnica se determinó con base en la

Fecha de Presentación de la Solicitud de Prioridad: Mayo 24 de 2005

y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 4'386.100	Spiro [imidazolidine 4,3'-indoline]2,2',5-triones, compositions and use	31/Mayo/1983

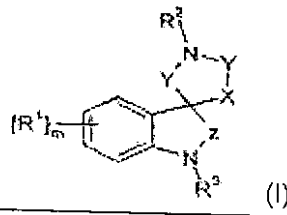
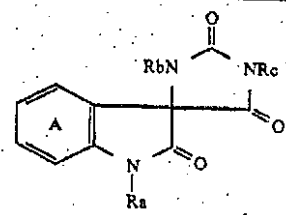
D1 divulga (columna 1, renglones 6 – 15) compuestos de fórmula (III) como inhibidores de la enzima aldosa reductasa utilizadas para el tratamiento de diabetes o galactosemia.

D1 se encuentra disponible en el link http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19830531&CC=US&NR=4386100A&KC=A

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en un compuesto de formula (I') cuyos sustituyentes están relacionados en el siguiente cuadro

Características esenciales		D1
 (I)		 (III)
R₁	H Alquilo C₁-C₆ Alcoxi C₁-C₆ Halo alquilo C₁-C₆ Halo alcoxi C₁-C₆ Halógeno Arilo Heterarilo	A corresponde a halógeno, Alquilo C₁-C₄, Alcoxi C₁-C₄
m	0 - 4	
R₂	Alquilo C₁-C₆ $\text{---}(\text{CH}_2)_n\text{---R}^*$ A1 $\text{---}(\text{CH})_n\text{---R}^*$ A2 $\text{---}(\text{CH}_2)_n\text{---O---R}^*$ A3 $\text{---}[\text{---O---}]_n\text{---R}^*$ A4 $\text{---}[\text{---O---}]_n\text{---O---R}^*$ A5 $\text{---}(\text{CH}_2)_n\text{---C(=O)---R}^*$ A6	0 - 2
R₄	Alquilo C₂-C₆ Alquenoilo C₂-C₆ Cicloalquilo C₃-C₈ Heterocicloalquilo C₃-C₈ Arilo Heteroarilo Opcionalmente sustituidos por R₆	Rᵇ/Rᶜ corresponden a hidrógeno, acil, aciloxialquil, alcanoil, aril opcionalmente sustituido, alcoxicarbonil, aralcoxicarbonil, alcioxialil, N-alquil carbamoil, N-arilcarbamoil, N-aralquilcarbamoil, talidil
R₆	Alquilo C₁-C₆	
	Alcoxi	
	Alcoxicarbonilo	
	Arilo opcionalmente sustituido	
	arilalquilo C₁-C₆ opcionalmente sustituido	
	Hetero arilo opcionalmente sustituido	
	heteroalquilo opcionalmente sustituido	
	Cicloalquilo C₃-C₈ opcionalmente sustituido	
	heteroalquilo C₃-C₈ opcionalmente sustituido	
	Carboxilo	
	Ciano	
	Halógeno	
	Hidroxil	
	Amino	
Aminocarbonilo		
Nitro		
Sulfoxil		
Sulfonilo		
Aminosulfonilo		
trihaloalquilo		
R₃	$\text{---}(\text{CH}_2)_n\text{---R}^*$	Rₐ corresponde a un grupo alquil C₁-C₁₂
n	1 - 4	-
X	CH₂ NH	N cuando Rᵇ corresponde a H
Y	C(O) CH₂	C(O)
Z	C(O) CHR₇; donde R₇ corresponde a hidrógeno o Alquilo C₁-C₆	C(O)

Isómeros geométricos, enantiómeros, diastereoisómeros, racematos o sales farmacéuticamente aceptable

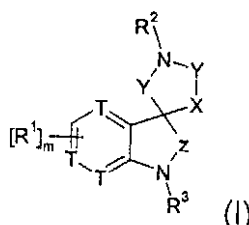
Isómeros geométricos, enantiómeros, diastereoisómeros, racematos o sales farmacéuticamente aceptable

Las características **esenciales** de la molécula de la reivindicación 1 habían sido divulgados previamente en D1, que divulga compuestos de formula (II) donde A, que equivale a R_1 en la molécula de la invención, corresponde halógeno, Alquilo C_1-C_4 ó Alcoxi C_1-C_4 (columna 2, renglones 33 – 37); los sustituyentes del anillo fenil A, equivalente a m en la molécula de la invención, pueden ser de 0 – 2 (columna 2, renglones 33 – 37); Rb/Rc, equivalente a R_2 en la molécula de la invención, corresponden a hidrógeno, acil, aciloxialquil, alcanoil, aril opcionalmente sustituido, alcóxicarbonil, aralcoxicarbonil, alcóxioxalil, N-alquil carbamoil, N-arilcarbamoil, N-aralquilcarbamoil, talidil (columna 2, renglones 30 – 32; columna 4, renglones 3 – 18); Ra, equivalente a R_3 en la molécula de la invención, corresponde a un grupo alquil C_1-C_{12} (columna 2, renglones 24 – 30); los equivalentes a X, Y y Z en la molécula de la invención se divulgan como N cuando Rb corresponde a H, C(O) y C(O) respectivamente (columna 2, renglones 12 – 22).

Sin embargo, los compuestos donde R_1 corresponde a haloalquilo, haloalcoxi, arilo y heteroarilo; m es 3 – 4; R_2 tiene sustituyentes R_4 sustituidos por R_6 ; y cuando X, Y y Z corresponden a CH_2 , CH_2 y CHR_7 respectivamente donde R_7 corresponde a hidrogeno o alquilo, no se divulgan en el documento D1.

En consecuencia, la reivindicación 1 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

La reivindicación 9 consiste en un compuesto de formula (I) donde R_1 , R_2 , R_3 , X, Y y Z estan definido de la misma manera que en la reivindicación 1 y T corresponde a CH ó N.



De acuerdo al análisis realizado para la reivindicación 1, Las características **esenciales** de la molécula de la reivindicación 9 habían sido divulgadas previamente en el documento 1.

Se debe considerar que lo divulgado por D1 no considera los compuestos cuando T corresponde a N.

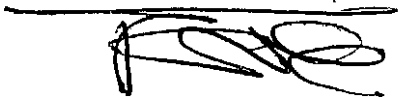
7. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud están afectados así:

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US 4'386.100	1 – 15	Novedad

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 (60) 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 numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

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

CONCEPTO TÉCNICO No. 1639	EXAMINADOR TÉCNICO Código No. 202098
-------------------------------------	--