



No. 14-139608- -00014-0000

Fecha: 2016-01-20 16:25:18 Dep: 2020 DIR NUEVASCR
Tra: 11 PATENTE IYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act: 329 CTOINFORMACION Folios: 10

Señor Superintendente

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Trámite: 011 Evento: 378 Actuación: 449

Referencia: Expediente 14.139.608

Asunto: Solicitud de patente para: "Proceso para la fabricación de 1-[2(2,4-dimetil-fenilsulfanil)-fenil]-piperazina".

Solicitante: H. LUNDBECK A/S

Fecha de solicitud: 27 de junio de 2014

SOLICITUD DE RECHAZO DE REPOSICIÓN

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, abogado, identificado con Cédula de Ciudadanía 79.780.910 de Bogotá y Tarjeta Profesional 114.908 del C.S.J., en mi condición de apoderado sustituto de la sociedad H. LUNDBECK A/S, por el presente escrito me refiero al recurso de reposición presentado por la sociedad LAFRANCOL S.A.S. contra la Resolución 84582 de 28 de octubre de 2015 emitida por su Despacho, de la cual me doy por notificado.

I. ARGUMENTOS

1. Afirma LAFRANCOL que la resolución de concesión debe ser revocada porque *"la solicitud en comento pretende reivindicar combinaciones, las cuales no se consideran invenciones"*.

1.1. Basta con leer el pliego reivindicatorio concedido (reivindicaciones 1-3) para percatarse que éste no hace referencia a combinaciones, sino a un proceso:

"Un proceso que comprende las etapas de:

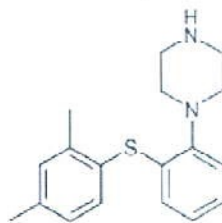
a) Disolver o dispersar 0.1% mol a 3% mol de bis(dibencilideneacetona)-paladio(0) y de 0.5% mol a 4% mol de 2,2'-bis-difenilfosfanil-(1-1')binaftenil racémico y 2-6 bases equivalentes en tolueno para obtener la mezcla A;

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Sisk - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax ir U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 952 - Tel. (57-4) 520 4760 / (57-4) 326 0789 / (57) 317 365 6663 / (57) 318 532 2365 - COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

- b) Adicionar 1 equivalente de 1-yodo-2,4-dimetilbenceno, 0.8 a 1.2 equivalente de 2-bromo tiofenol y 1 a 10 equivalentes de piperazina a la mezcla A, para obtener la mezcla B;
- c) Calentar la mezcla B entre 80°C a 120°C para obtener



- ; y
- d) Adicionar opcionalmente un ácido apropiado al producto obtenido en la etapa c), para obtener la sal correspondiente”.

1.2. Adicionalmente, aun en el evento de que se reivindicara algún tipo de combinación, debe aclararse que la Decisión 486 de 2000 no excluye de patentabilidad a las combinaciones, las cuales en efecto son patentables siempre que cumplan los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial.

2. LAFRANCOL allega “copia del International Search Report y el respectivo Written Opinion of the International Search Authority”, documentos con los cuales pretende demostrar que la presente invención no cumple los requisitos de novedad y nivel inventivo.

2.1. Los documentos aportados por sí mismos no tienen la virtualidad de determinar si una solicitud de patente es o no patentable en una jurisdicción determinada. Dichos documentos simplemente establecen la existencia de anterioridades que, en gracia de discusión, podrían o no afectar en mayor o menor medida la patentabilidad de una solicitud. Sin embargo, esto es algo que sólo se puede concluir después de un examen de patentabilidad específico, y después de que el solicitante ha limitado su solicitud, tal y como ocurrió en el presente asunto.

2.2. LAFRANCOL no controvierte ni especifica aparte alguno de los documentos que se determinaron como estado de la técnica relevante donde se revelen las etapas y condiciones del proceso recitado en el pliego reivindicatorio otorgado para la solicitud de la referencia, como tampoco sugerencias o enseñanzas claras para el técnico en la materia que lo llevarían a obtener dicho proceso. Simplemente resalta su apreciación personal de

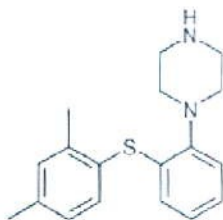
que la invención no reúne los requisitos de patentabilidad, desconociendo la historia del trámite de esta solicitud.

2.3. LAFRANCOL tiene la carga de demostrar a partir de lo revelado en el estado de la técnica que la invención en su integridad ya se encontraba anticipada en el documento WO2007/144005 A1 (referido en adelante como D1) y citado en el reporte de búsqueda internacional o que una persona versada en la materia habría propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y permiten alcanzar los resultados obtenidos por la misma.

3. Argumentos que soportan la novedad de la invención:

D1 no divulga o sugiere un proceso que comprenda las siguientes etapas y condiciones:

- a) *Disolver o dispersar 0.1% mol a 3% mol de bis(dibencilideneacetona)-paladio(0) y de 0.5% mol a 4% mol de 2,2'-bis-difenilfosfanil-(1-1')binaftenil racémico y 2-6 bases equivalentes en tolueno para obtener la mezcla A;*
- b) *Adicionar 1 equivalente de 1-yodo-2,4-dimetilbenceno, 0.8 a 1.2 equivalente de 2-bromo tiofenol y 1 a 10 equivalentes de piperazina a la mezcla A, para obtener la mezcla B;*
- c) *Calentar la mezcla B entre 80°C a 120°C para obtener*



; y

- d) *Adicionar opcionalmente un ácido apropiado al producto obtenido en la etapa c) para obtener la sal correspondiente".*

En consecuencia, más allá de cualquier duda razonable, la invención reclamada en el pliego reivindicatorio otorgado es novedosa frente a las enseñanzas de D1 porque únicamente invenciones con todas las características técnicas identificadas en el mismo documento de la anterioridad pueden afectar la novedad de invenciones reivindicadas en una solicitud presentada posteriormente.

4. Argumentos que soportan el nivel inventivo:

4.1. Tal como se señaló en la respuesta de la acción oficial No. 6815 notificado por fijación en lista de 23 de junio de 2015, el rol que desempeña el grupo tiofenilo en D1 es proporcionar un grupo fenilo distal, mientras que en la presente invención este grupo promueve la generación de un grupo fenilo proximal.

4.2. Como se demostró durante el trámite del expediente de la referencia, la diferencia como tal consiste en la ubicación contraria de los anillos con sustituyentes X y con sustituyentes SH y Y en la estructura del producto resultante de dicha reacción química.

4.3. Las condiciones del proceso objeto de protección no son enseñadas ni sugeridas en D1 toda vez que dicho documento no enseña ni sugiere que el grupo halógeno correspondiente del grupo tiofenilo sea sustituido con el ánimo de dejar el espacio para el grupo de la piperazina y además, el ligando fosfina y la fuente de paladio recitadas en la reivindicación independiente 1 tampoco son enseñadas en dicho documento.

4.4. Las etapas y condiciones del proceso de la presente patente, permiten obtener resultados sorprendentes e inesperados tal como una producción del 95% del compuesto 4j y que el producto obtenido presenta un nivel de impurezas significativamente bajo.

4.5. Debido a que D1 no enseña ni sugiere las etapas y condiciones específicas del proceso recitado en el pliego reivindicatorio otorgado para el expediente de la referencia y además, dicho proceso presenta unos efectos sorprendentes e inesperados, es claro que el proceso objeto de protección no se puede derivar a partir de las enseñanzas de D1 y se debe reconocer el nivel inventivo de la presente invención.

II. PETICIÓN

Con fundamento en lo anterior solicito a ese Despacho confirmar la concesión del invento titulado **“Proceso para la fabricación de 1-[2(2,4-dimetil-fenilsulfanil)-fenil]-piperazina”** para el cual mi representada obtuvo el otorgamiento de patente mediante la resolución recurrida por el opositor.

III. NOTIFICACIONES

Mi representada y yo recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi oficina de abogado ubicada en la Carrera 4 72-35 de la ciudad de Bogotá, D.C.

IV. ANEXOS

1. Copia del documento suscrito por el representante de **H. LUNDBECK A/S** en el cual designa a CAVELIER ABOGADOS como su representante para la Propiedad Industrial en Colombia.
2. Poder otorgado al suscrito por la Dra. Adriana ZAPATA en su condición de Representante Legal de CAVELIER ABOGADOS para continuar con el trámite de la solicitud de la referencia.

Señor Superintendente,


ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C 79.780.910 de Bogotá

T.P 114.908 del C.S.J.

COLC-03003-0841-0136-6

MGM\MGM\ID-285783\WPCL3003

No. M-2016-285783\MGM

PODER GENERAL

Nosotros, **H. Lundbeck A/S**, Ottiliavej 9, DK-2500 Valby, Dinamarca por el presente autorizamos:

CAVELIER ABOGADOS, sociedad colectiva constituida de conformidad con las leyes de la República de Colombia, mediante Escritura Pública No. 6233 del 10 de septiembre de 1974, otorgada en la Notaria Sexta del Círculo de Bogotá, domiciliada en Bogotá D.C., con matrícula mercantil No. 00820237 y NIT 860041367-3, domiciliada en la Carrera 4a N° 72-35, Bogotá, Colombia, con el fin de:

- presentar y tramitar solicitudes de patente a nuestro nombre en Colombia, (que a continuación llamaremos "Solicitudes Lundbeck");
- presentar respuestas, peticiones, declaraciones juradas, declaraciones y documentos equivalentes relacionados con las solicitudes Lundbeck a nuestro nombre;
- presentar y tramitar oposiciones y apelaciones relacionadas con las solicitudes Lundbeck ante la oficina de patentes en Colombia a nuestro nombre.
- Defender nuestros derechos contra oposiciones, apelaciones, observaciones y objeciones contra las Solicitudes Lundbeck ante cualquier entidad, autoridad y/o persona, especialmente ante las del orden Administrativo, Contencioso Administrativo, Judicial, Tribunales de Arbitramento y/o cualquier otra autoridad patentaria de Colombia, a nuestro nombre;
- Pagar a nuestro nombre todos los impuestos, anualidades y todos los demás honorarios debidos en Colombia relacionados con las solicitudes Lundbeck, así como las patentes expedidas que nosotros poseamos (que a continuación llamaremos las "Patentes Lundbeck");
- Recibir a nuestro nombre documentos, notificaciones y comunicaciones oficiales relacionados con las solicitudes y las patentes Lundbeck de cualquier entidad, autoridad y/o persona, especialmente ante las del orden Administrativo, Contencioso Administrativo, Judicial, Tribunales de Arbitramento y/o cualquier otra autoridad patentaria de Colombia;
- Registrar a nuestro nombre cualquier cambio de propiedad de las solicitudes y las patentes Lundbeck ante las autoridades patentarias respectivas en Colombia; y
- emprender cualquier acción requerida para mantener las solicitudes y patentes Lundbeck vigentes en Colombia.

GENERAL POWER OF ATTORNEY

We, **H. Lundbeck A/S**, Ottiliavej 9, DK-2500 Valby, Denmark, hereby authorize:

CAVELIER ABOGADOS, a general partnership organized under the laws of the Republic of Colombia by means of Public Deed No. 6233 of September 10, 1974, granted at Notary Sixth of the Bogota Circuit, domiciled in Bogota D.C., with Mercantile Registration No. 00820237 and Taxpayer Identification Number 860041367-3, domiciled at Carrera 4a N° 72-35, Bogota, Colombia to:

- file and prosecute patent applications in our name in Colombia (hereinafter referred to as "Lundbeck Applications");
- file responses, petitions, affidavits, declarations and equivalent documents regarding the Lundbeck Applications on our behalf;
- file and prosecute oppositions and appeals regarding the Lundbeck Applications before the patent office in Colombia on our behalf;
- defend our rights against oppositions, appeals, observations and objections regarding the Lundbeck Applications before any entity, authority and/or natural or juridical person, specially before those Administrative, Administrative-Contentious, Judicial, arbitration courts, and/or any other Colombian patent authorities on our behalf;
- pay on our behalf all taxes, annuities and all other fees due in Colombia for the Lundbeck Applications as well as issued patents owned by us (hereinafter referred to as "Lundbeck Patents");
- receive on our behalf documents and official notifications and communications regarding the Lundbeck Applications as well as Lundbeck Patents from any entity, authority and/or natural or juridical person, specially before those Administrative, Administrative-Contentious, Judicial, arbitration courts, and/or any other Colombian patent authorities;
- register on our behalf any change in ownership regarding the Lundbeck Applications as well as Lundbeck Patents before the relevant patent authorities in Colombia; and
- undertake any action required to keep the Lundbeck Applications as well as Lundbeck Patents in force in Colombia.

Las facultades arriba otorgadas no incluyen facultad para revocar, ceder, transferir o licenciar cualquier patente o solicitud Lundbeck, ni tampoco incluyen las facultades de desistir o transar oposiciones. Actuaciones de anulación o cancelación o apelaciones de las mismas. Dichas acciones requerirán una autorización explícita de H. Lundbeck A/S.

Este poder bilingüe ha sido preparado en idioma inglés y traducido al español. Se han realizado todos los esfuerzos razonables para cerciorarnos de que la traducción al idioma español, corresponda de fondo y en forma con el original en inglés. En caso de existir alguna discrepancia entre las versiones en español y la versión en inglés del poder, entonces la versión en idioma inglés prevalecerá.

Este poder sustituirá cualquier poder expedido por Lundbeck, así como cualquier poder expedido por Lundbeck a socios individuales y/o empleados de cualquier otra firma de abogados con respecto a las solicitudes y o patentes Lundbeck.

Este poder seguirá siendo válido a menos que sea desistido o sustituido por un Nuevo poder.

Firmado en Valby, Dinamarca, el ____
de de 2015.

H. Lundbeck A/S

(Indicar el nombre del firmante)

(Indicar el título del firmante)

The powers granted above shall not include power to revoke, assign, transfer or license any Lundbeck Applications or Lundbeck Patents, nor shall they include power to withdraw or settle opposition, invalidation or cancellation proceedings or appeals of the same. Such actions shall require explicit authorization from H. Lundbeck A/S.

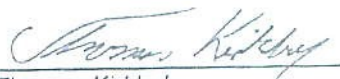
This bilingual Power of Attorney has been prepared in English and translated into Spanish language. All reasonable efforts were made to ensure that the SPANISH LANGUAGE translation corresponds in substance and form to the English original. In the event that there is any discrepancy between the SPANISH LANGUAGE and English versions of the Power of Attorney, the English language version shall prevail.

This Power of Attorney shall replace any powers of attorney previously issued by Lundbeck, as well as any powers of attorney issued by Lundbeck to individual partners and/or employees of any other Patent Law Firm regarding Lundbeck Applications and/or Lundbeck Patents.

This Power of Attorney shall remain in force until it is withdrawn or replaced by a new power of attorney.

Signed at Valby, Denmark, on
August 24, 2015

H. Lundbeck A/S


Thomas Kirkbak

Attorney-at-Law

Thomas Kirkbak

Attorney-at-Law
H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9 • 2500 Valby
Denmark
Ph: +45 3630 1311



I, the undersigned, **N. E. Christensen**, notary public of Copenhagen, Denmark, hereby certify that

Mr. Thomas Kirkbak,

who proved his identity to me by presentation of his passport/driving licence, has signed this document. This certification is provided on the basis of a specimen signature filed with the notarial office.

I furthermore certify that pursuant to the records of the Danish Commerce and Companies Agency, from August 25, 2015, and according to a Power of Attorney, from December 13, 2013, Mr. Thomas Kirkbak is the sole authorised signatory of the public limited company

H. LUNDBECK A/S.

There were no conspicuous amendments or additions in the document other than those signed (initialled) by me.

In witness whereof I have hereunto set my hand and notarial seal.

The City Court of Copenhagen, Notarial Acts Division, August 27, 2015

N. E. Christensen
N. E. Christensen
Notary Public of Copenhagen, Denmark



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Danmark
Country: Denmark

Dette offentlige dokument / This public document

2. er underskrevet af / has been signed by
N.E. Christensen

3. i egenskab af / acting in the capacity of
Notar / Notary Public

4. er forsynet med segl/stempel af / bears the seal/stamp of
Københavns Retskreds / Copenhagen County Court

Attesteret / Certified

5. i København
at Copenhagen

6. den 31. august 2015
the 31 August 2015

7. af Udenrigsministeriet
by the Ministry of Foreign Affairs of Denmark

8. Nr. / N° DNK-00428914

9. Segl/stempel / Seal/stamp:

10. Underskrift / Signature:

Louise Ørum
Louise Ørum



Señor Director

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Asunto :Solicitud de patente para **PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DE 1-[2-(2,4-DIMETILFENILSULFANIL) FENIL] PIPERAZINA**
Expediente No. 14.139.608
Solicitante :H. LUNDBECK A/S

Yo, ADRIANA ZAPATA GIRALDO mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.680.061 de Bogotá, en mi calidad de representante legal de la sociedad CAVELIER ABOGADOS domiciliada en la Carrera 4 No. 72-35, en desarrollo de la representación que le fue otorgada por H. LUNDBECK A/S, confiero poder a los doctores ANDRES RINCON USCATEGUI, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.780.910 de Bogotá, portador de la Tarjeta Profesional 114.908, LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.456.344 de Usaquén, portadora de la Tarjeta Profesional No. 23.555, JORGE CHAVARRO ARISTIZABAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.209.380 de Cartago (Valle), portador de la Tarjeta Profesional No. 40.119 y EDNA DARMELY SARMIENTO CHARRY identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.006.265 de Bogotá, portadora de la Tarjeta Profesional No. 65.794, para continuar con el trámite de la solicitud de registro de la patente indicada en la referencia.

Los apoderados quedan facultados para interponer recursos, transigir, conciliar, desistir, cancelar, recibir, renunciar, sustituir y revocar las sustituciones, y ratificar los actos de agentes oficiosos.

Señor Director,


ADRIANA ZAPATA GIRALDO
C.C. No. 51.680.061 de Bogotá

Acepto:


ANDRES RINCON USCATEGUI
T.P.A. No. 114.908 del C.S. de la J
C.C. No. 79.780.910 de Bogotá

ARU\SDC\COLO-03003-841-136-6

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8550 - Fax in U.S.A. (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 652 - Tel. (57-4) 604 4734 Ext. 6729 / 6731 - Fax: (57-4) 604 4731- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com