

JOSE LLORED A CAMACHO & CO.

ABOGADOS

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6089700 Fax 6089701

184 183

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 01-000729-00013-0000
Fee: 2006-12-11 17:34:01 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tra. 2 PATENTES
No: 1 REGDEPOSITO
Vol 444 RESPUESTAREQUE Folios 4

Re: P1.-ASTRAZENECA AB y RENOVIS, INC.- Solicitud de Patente de Invención para "PROCESO NOVEDOSO PARA LA PREPARACIÓN DE α -(2,4-DISULFOFENIL)-N-TER-BUTILNITRONA".-Clase A.61.- Expediente número 01-000.729.-

1. Me refiero al auto dictado por ese despacho notificado por fijación en lista de 14 de Septiembre de 2006.

2. Antes de entrar a discutir los aspectos que realzan el Nivel Inventivo de la presente solicitud, me permito dirigir la atención del señor Examinador al hecho que existen varios métodos para la síntesis de nitronas, donde el método más empleado frecuentemente envuelve la reacción por condensación usualmente no catalizada de un derivado de hidroxilamina con un aldehído o cetona. Ésta reacción presenta algunas desventajas debido a su susceptibilidad al impedimento estérico, bajas velocidades de reacción y en ciertos casos, debido a la relativa inaccesibilidad y/o inestabilidad del material inicial de hidroxilamina.

Los anteriores problemas pueden superarse mediante la generación in situ de la hidroxilamina requerida mediante la reducción de un compuesto más fácilmente disponible tal como el correspondiente nitroderivado.

Considerando estos inconvenientes, la presente invención revela un nuevo proceso que posee ventajas significativas para la preparación de α -(2,4-disulfofenil)-N-ter-butilnitrona y sus sales resultantes y es también particularmente apropiado para la producción en gran escala.

Una vez enfocado en el tema de discusión, me permito llamar la atención del señor Examinador hacia los argumentos que demuestran el nivel inventivo de la presente invención frente a las enseñanzas de los documentos citados.

3. NIVEL INVENTIVO

El señor examinador en su Concepto Técnico número 1443 objeta el Nivel Inventivo de la presente solicitud, basado en las enseñanzas de los documentos WO 9517876 (D1), US 3397234 (D2) y Artículo (D3), argumentando que los documentos "... D1 y D2 enseñaban ya sobre la reacción de condensación que se produce entre un aldehído aromático e hidroxil-amina, tal y como se reivindica en la

solicitud en estudio y la anterioridad D3 es contundente al afirmar la utilización de sales de acetato de hidroxil-amina para la identificación de grupos carbonilos ...".

A este respecto, es necesario considerar que el documento D1 revela 2,4-disulfonil fenil butilnitrona que para su obtención, aun en una escala de 50m molar, la mezcla de reacción debe ser colocada en reflujo toda la noche (por lo menos 18 horas; página 16, líneas 23-25). Por lo tanto, **no hay indicio en D1 del rendimiento de la reacción ni de la pureza del producto obtenido. En contraste, utilizando el proceso de la presente invención (ejemplo 7), la reacción se completa en 60 minutos aun en una escala de 20 molar (que es 400 veces la escala del ejemplo 1 de D1) y el producto requerido es obtenido en un rendimiento excelente (81%) y en un estado de alta pureza. El presente proceso representa un enorme avance técnico comparado con el proceso enseñado en D1, por cuanto el tiempo de reacción es menor.**

Por otro lado, el documento D2 revela una reacción de dos fases que involucra una solución acuosa de N-metilhidroxilamina y benzaldehído, siendo este último un líquido esencialmente insoluble en agua. El proceso enseñado de dos fases no es necesario para la preparación de α -(2,4-disulfofenil)-N-terbutilnitrona, ya que el aldehído que se emplea como material de partida, la sal disódica del ácido 4-formil-1,3-bencendisulfónico, es un sólido y es además extremadamente soluble en agua al igual que la nitrona que se produce.

Finalmente, D3 revela el uso de diferentes sales de hidroxilamina, por lo tanto una persona versada en la materia, hubiese podido utilizar cualquier sal dentro del proceso reivindicado en la presente solicitud. Sin embargo, como se anota claramente en la presente solicitud (página 13 líneas 21-23), **el proceso de la presente invención es específico para la sal acetato. Otras sales de hidroxilamina como la sal clorhidrato no puede ser sustituida por la sal acetato.** Cabe anotar, que no hay información en el arte previo del cual una persona versada en la materia deduzca que la sal acetato funcionaría extremadamente bien, o que otras sales como la sal clorhidrato no funcionen, el uso de la sal acetato es claramente inventivo.

Conforme a lo anterior, es claro que las enseñanzas de la presente invención no se encuentran en ninguno de los documentos citados, además, que el novedoso proceso no hubiese podido ser predicho con las características fundamentales propias de la presente invención.

Sobre este particular, me permito dirigir la atención del señor Examinador a lo establecido por el **Manual Andino de Patentes** en sus consideraciones acerca de la evaluación del requisito de Nivel Inventivo. Establece la Secretaría General de la Comunidad Andina en esa publicación que: "Para juzgar si la invención definida por

186
105

las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El Examinador tiene la carga de probar que la Invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica"¹ (resaltado fuera de texto).

De acuerdo a lo anterior, atentamente me permito manifestar a esa Oficina que las enseñanzas de los documentos citados en el Concepto Técnico número 1443, no resultan relevantes para desvirtuar el nivel inventivo de la materia objeto de la presente Invención. Si bien es claro que son documentos relacionados con el objeto de la presente Invención, también es cierto que ninguno de dichos documentos enseña en forma específica las características fundamentales que distinguen el proceso de la presente invención, esto es:

- Un proceso para la preparación de α -(2,4-disulfofenil)-n-terbutilnitrona; que
- Presenta una velocidad de reacción mejorada; que gracias a esto
- Permite obtener un alto rendimiento de la reacción combinado con una mayor pureza del producto deseado; y
- Un tiempo de reacción menor permitiendo todo esto una producción a gran escala.

y mucho menos le sugiere a una persona versada en la materia, que deba tomar específicamente la sal acetato para utilizarla en el proceso reivindicado.

Por su parte el experto en Propiedad Industrial Daniel Zuccherino citado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en varias de sus interpretaciones prejudiciales, establece que *"se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas... También existe la posibilidad de que el resultado sea conocido, pero se llegue a través de nuevos medios. El titular de una patente no tiene el derecho de evitar que un tercero obtenga el mismo resultado por medios distintos"*².

¹ COMUNIDAD ANDINA, Secretaría General, "Manual Andino de Patentes", Junio de 2004, Lima, Perú, página 74.

² ZUCCHERINO, D.I., "Marcas y Patentes en el Gatt". Editorial Abeledo Perrot. 1997, páginas 150 y ss.

187
193

De acuerdo a lo anterior, es claro que ninguno de los documentos citados por el señor Examinador, enseñan o siquiera sugieren, un procedimiento para la obtención de α -(2,4-disulfofenil)-n-ter-butílnitrona, dejando de lado los problemas técnicos presentes hasta el momento.

4. CONCLUSIÓN

Los anteriores argumentos son contundentes a la hora de demostrar como ninguno de los documentos D1, D2 y D3, citados por el señor Examinador resultan relevantes para desvirtuar la altura inventiva que reviste la materia de la presente solicitud.

En este orden de ideas, se han mostrado las diferencias que existen entre el estado de la técnica descrito por D1, D2 y D3, con respecto a las enseñanzas reveladas en la presente invención. Dichas diferencias se basan en que con cualquiera de las enseñanzas del estado de la técnica, o su combinación, una persona versada en la materia no podría desarrollar un proceso que comprenda: a) Obtener α -(2,4-disulfofenil)-n-ter-butílnitrona reduciendo el tiempo de reacción; b) que dicho proceso presente alto rendimiento de reacción (81% Estas diferencias muestran claramente que no existe relación entre las enseñanzas encontradas en D1, D2 y D3, con el proceso revelado en la presente invención.

En conclusión, es claro que la presente invención si posee **EL NIVEL INVENTIVO**, requeridos sobre las enseñanzas de las referencias citadas D1, D2 y D3 toda vez que ninguno de dichos documentos permitiría a una persona versada en la materia llegar de manera obvia ni evidente, al objeto reivindicado y descrito en la presente solicitud, con las nuevas características técnicas específicas que brindan una solución efectiva al problema específico planteado.

5. En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de las argumentaciones presentadas y conceder el privilegio de patente solicitado.

Señor Superintendente,


ALICIA LLORED A RICAURTE
T.P. 53.215

~~188~~ 182

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

Expediente No. 01-729
IPC A61K³¹/12
Concepto Técnico: 184

Realizado el estudio de fondo definitivo de la solicitud de patente de invención No. 01-729 con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se notifica el siguiente Concepto Técnico:

1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS:

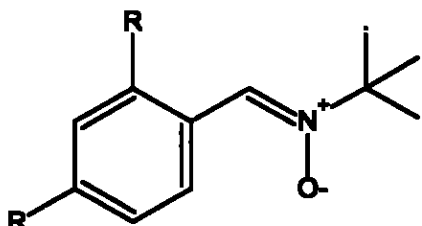
- El resumen y el capítulo descriptivo de la solicitud que se encuentran en los folios 4 y 5 a 10 respectivamente.
- Los ejemplos que ilustran la invención en los folios 11 a 16.
- Las cláusulas 1 a 10 relacionadas en el capítulo reivindicatorio de la solicitud y que se encuentran en los folios 17 y 18.
- La copia de la solicitud original mediante la cual se reivindica prioridad de Suecia SE0000055-4 de 10/01/2000 en los folios 29 a 43, junto con su traducción correspondiente en los folios 22 a 28.
- El primer examen de forma efectuado a la solicitud de oficio No. 1028, que se encuentra en el folio 45.
- La respuesta al primer examen de forma No. 1028, allegada mediante memorial de fecha 30/05/2001, que se encuentra en los folios 48 a 74 y que contiene las modificaciones correspondientes al título de la invención, entre otras.
- El memorial de fecha 23/10/2003, mediante el cual se modifica nuevamente el título y se solicita el examen de patentabilidad en los folios 78 a 84.
- El memorial de fecha 24/01/2005 mediante el cual se informa del traspaso de los derechos sobre la solicitud de la patente de la sociedad CENTAUR PHARMACEUTICALS, INC. a la sociedad RENOVIS INC, en los folios 93 a 136.
- El memorial de fecha 23/11/2005, mediante el cual se solicita a la Dependencia pronunciarse sobre la solicitud en estudio y que se encuentra en el folio 137.
- El primer examen técnico de fondo No. 824, realizado a la luz del artículo 45 de la Decisión 486 y que se encuentra en los folios 147 a 152.
- La respuesta al requerimiento técnico de fondo No. 824 que se encuentra en los folios 153 a 167 y que se acompaña de las copias de las patentes EP1265856 y US6479697.
- El segundo requerimiento técnico de fondo No. 1443, realizado en virtud del artículo 45 de la Decisión 486 y que se encuentra en los folios 178 a 183.
- La respuesta al requerimiento técnico de fondo No. 1443, allegada mediante memorial de fecha 11/12/2006 y se encuentra en los folios 184 a 187.

2. OBJETO DE LA INVENCION:

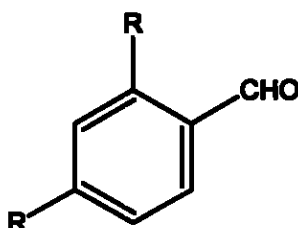
La solicitud hace referencia a ***"Proceso novedoso para la preparación de α -(2,4-disulfofenil)-N-ter-butilnitrona"***

- **Reivindicaciones 1 a 3 y 10:**

Se reivindica un proceso para la preparación de un compuesto de fórmula general (I)



En donde cada R representa de manera independiente SO_3H o una sal del mismo como SO_3^-Na^+ , en donde el proceso comprende la reacción de un aldehído de fórmula (II), en donde R es como se definió antes, con acetato de N-ter-butilhidroxilamonio en un solvente líquido de reacción.



Se reivindica el proceso en el cual 1,25 a 2,5 equivalentes de acetato de N-ter-butilhidroxilamonio (III) se utilizan por equivalente de aldehído (II).

En particular se reclama el proceso en el cual 1,6 a 2,0 equivalentes de acetato de N-ter-butilhidroxilamonio (III) son utilizados por equivalente de aldehído (II).

- **Reivindicaciones 4 a 6:**

Se reclama el proceso en el cual el solvente de reacción incluye un alcohol (metanol) o una mezcla de alcoholes.

- **Reivindicaciones 7 y 8:**

Se reclama un proceso en el cual el solvente de reacción contiene hasta un 10% en volumen de agua y preferiblemente 5% en volumen de agua.

- **Reivindicación 9:**

Se reivindica un proceso en el cual el producto es aislado mediante cristalización y se caracteriza porque la cristalización se logra mediante adición de isopropanol a la mezcla de reacción.

3. DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE LA TÉCNICA:

El artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que "El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de Patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40".

Considerando que la fecha de presentación de la primera solicitud de patente de la cual se reivindica prioridad es 10/01/2000, se procedió a efectuar la búsqueda de documentos del estado de la técnica relacionados con la materia técnica reclamada y con fecha de publicación anterior a ésta.

La búsqueda de documentos relevantes en el estado de la técnica, entendiendo como estado de la técnica la definición provista en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y las excepciones fijadas en el artículo 17 de la misma, arrojó las siguientes anterioridades (documentos cuya fecha de publicación es anterior a la fecha de presentación de la primera solicitud de patente sobre la cual se reivindica prioridad o de la fecha de presentación de esta solicitud) que afectan la patentabilidad del objeto de la presente solicitud:

Nº	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO9517876	"2,4-disulfonyl phenyl butyl nitron, its salts, and their use as pharmaceuticals"	06/07/1995
D2	US3397234	"Process for the preparation of α -phenyl-N-methyl nitron"	13/08/1968
D3	Artículo 1	"Hydroxylammonium acetate as carbonyl reagent"	June 1956

Anterioridades D1, D2 y D3 en los folios 139 a 146 y 168 a 176.

4. EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD:

El Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina el cual establece: "Los Países Miembros otorgarán Patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

Se procedió a evaluar los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial con el fin de establecer la patentabilidad de la invención reivindicada en la solicitud en estudio.

4.1 Evaluación de NIVEL INVENTIVO:

El artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que "Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica".

El Nivel Inventivo se evaluó por comparación entre lo solicitado y encontrado en el estado de la técnica y que se relaciona con el objeto reivindicado, de acuerdo con la definición de nivel inventivo del Artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El problema técnico que se pretendía resolver, de acuerdo con lo puntualizado en el aparte descriptivo de la solicitud – folio 16 - se relaciona con el hecho de que la base libre de N-terbutilhidroxil-amina tiene tendencia a sufrir oxidación aérea, lo cual se evidenciaba por la formación de colores azules que señalaban la presencia del producto de oxidación 2-metil-2-nitrosopropano, este hecho generaba dificultades en el almacenamiento del activo y por ello se requería su generación antes de cada uso y en cada ocasión que se requiriera, haciendo más difícil el escalonamiento del

proceso. Por esta razón el empleo directo de la sal de N-ter-butilhidroxil-amina en el proceso de la invención provee una solución al problema en comento. Por otro lado, al hacer reaccionar la sal de acetato de la N-terbutil-hidroxil-amina con el aldehído de fórmula (II) la transformación química tendía a ser más rápida que cuando se empleaba la base libre de N-terbutil-hidroxil-amina.

Al respecto esta Dependencia continúa señalado que una invención reivindicada implica actividad inventiva si, teniendo en cuenta el estado de la técnica, no es evidente para un experto en la materia en la fecha pertinente a la presentación de la solicitud. Es por ello que aunque se atribuyan ventajas técnicas al hecho de emplear una sal diferente de la base libre que se venía generando *in situ* en el medio de reacción, de acuerdo con la materia contemplada en la anterioridad D1, el mismo continúa siendo afectado dada su derivación evidente del estado de la técnica.

Como se había señalado en la oportunidad jurídica, esta Dependencia reconoce que una de las características particulares del proceso es el uso de la sal acetato de hidroxil-amina, así como su reacción directa con la sal disódica del ácido 4-formil-1,3-bencendisulfónico. No obstante el documento D1 afecta en gran medida la altura inventiva del mismo, por cuanto la anterioridad ya comprendía en su aparte descriptivo la preparación de un compuesto 2,4-disulfonil α -fenil-butil-nitrona terciaria mediante la conversión *in situ* del compuesto ter-butil nitrato (2-metil-2-nitropropano) en su correspondiente N-hidroxil-amina para que una vez obtenida reaccione inmediatamente con ácido 4-formil-disulfónico en catalizador Zinc/ácido acético o aluminio/amalgama de mercurio para que se genere por condensación la correspondiente transformación química.

Es evidente que se trata de la misma reacción química porque aunque parta de un reactivo de nitrato es necesario su conversión *in situ* en la hidroxil-amina para que se obtengan los compuestos de interés, no en vano, cuando la sal de acetato de N-hidroxil-amina se somete a reacción la misma se encuentra en un medio capaz de solubilizar el reactivo y por tanto capaz de liberar la base libre para que reaccione con el ácido 4-formil-disulfónico y es entonces cuando se homologan las secuencias químicas y de transformación que ocurren en la anterioridad D1 para que sea posible obtener las correspondientes nitronas por condensación, es decir se reclama protección para una de las etapas de un proceso previamente conocido y publicado en el estado de la técnica.

Y como se había señalado, aunque en la anterioridad D1 se requiere de una segunda etapa de reacción en la que la hidroxilamina formada se somete a la acción del ácido 4-formil-1,3-bencenodisulfónico, en el examen de fondo se valoró cuan derivable del estado de la técnica es el hecho de utilizar el compuesto no como producto de una reacción previa sino como reactivo en su forma estable de sal de acetato, hecho que constituye parte fundamental de la materia reclamada. Y no obstante en la anterioridad D1 se parta de la sal de nitrato de tert-butilo, esta Dependencia ha considerado que no existe un verdadero salto en la regla técnica, por cuanto de la utilización de las sales estables de hidroxil-amina se conoce desde 1868¹ y de su aplicación como reactivo para identificar grupos carbonilo se conoce desde 1956 de acuerdo con la anterioridad D3.

Y como se dijo en la etapa de estudio inmediatamente anterior el proceso reclamado ya existía en el estado de la técnica, no obstante partiese de un reactivo previo que tuvo que sufrir una transformación química para que se generara el compuesto objetivo central de la invención.

¹ Osaper R.E., Peyton Ballard M. "Hydroxylamine salts or organic acids". Chemical Laboratory of the University of Cincinnati. Vol 25. P 2424. September 5, 1925. (Ver folio 177)

792 191

En síntesis, si bien es cierto que la anterioridad D1 revela la condensación de un aldehído con una hidroxilamina desde una etapa previa, resulta derivable del estado de la técnica la extracción de una de las etapas allí consignadas para obtener los mismos compuestos de interés. Y si se combinan los conocimientos contemplados en la anterioridad D1 con aquellos que revela la anterioridad D3, resulta claro que las sales de acetato de hidroxil-amina ya se venían utilizando para la identificación de grupos carbonilo, en consecuencia la aplicación de la sal en la reacción no es producto de una actividad verdaderamente inventiva y en este sentido no puede ser objeto de protección por patente de invención.

A continuación se presenta el esquema de reacción que se reivindica en la solicitud y la etapa que se contempla en la anterioridad D1:

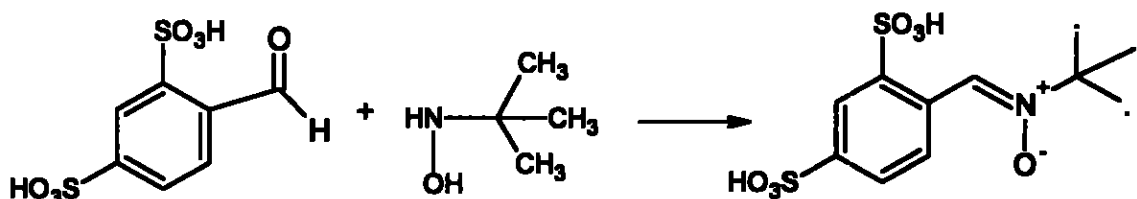


Ilustración 1. Esquema de reacción reclamado por la solicitud.

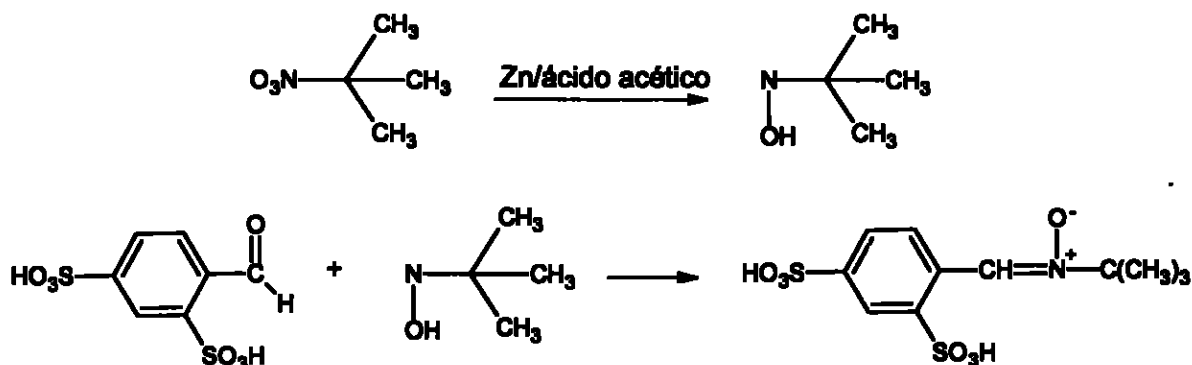
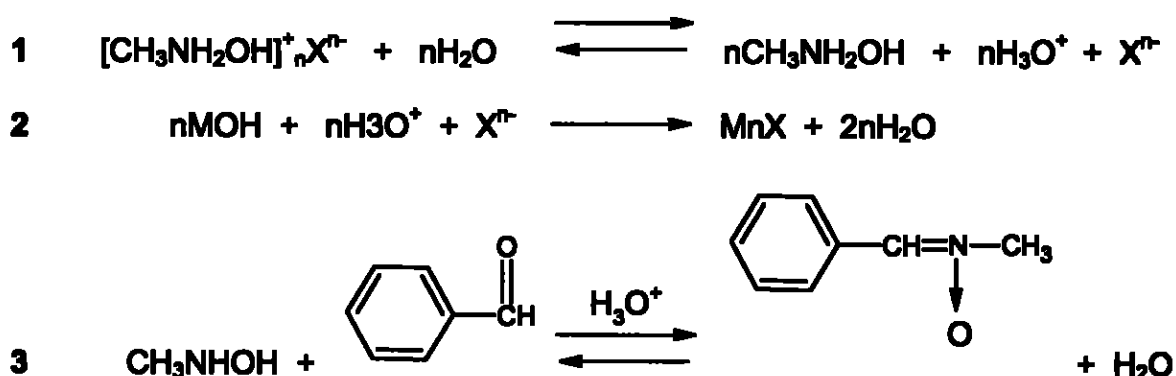


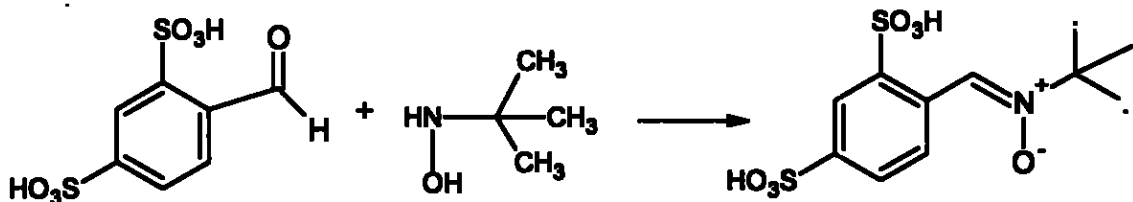
Ilustración 2. Esquema de reacción contemplado en la anterioridad D1.

La anterioridad D2, por su parte, constituye evidencia de la utilización de procesos análogos al reclamado, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud en estudio, porque en dicha publicación se contempla la preparación de α -fenil-N-metil-nitrona en un sistema bifásico que comprende benzaldehído y una solución acuosa de N-metilhidroxil-amina-sulfato, bisulfato o clorhidrato.

El proceso cursa con el siguiente mecanismo de reacción:



Así las cosas y como se señaló en las etapas previas, resulta evidente para una persona versada en la materia, diseñar un proceso de reacción, como el que contempla el capítulo reivindicatorio en estudio, en el que un aldehído de fórmula (II) se condense con acetato de N-terbutilhidroxilamonio (fórmula III) en metanol, con posterior cristalización del producto de interés en Isopropanol, tal como lo muestra el esquema:



En consecuencia, como las anterioridades D1 y D2 ya enseñaban sobre la reacción de condensación que se produce entre un aldehído aromático e hidroxil-amina, tal y como se reivindica en la solicitud en estudio y como en la anterioridad D3 se confirma la utilización de sales de acetato de hidroxil-amina para la identificación de grupos carbonilo, resulta incuestionable que la materia objeto del presente estudio, constituye una derivación evidente de las enseñanzas comprendidas en el estado del arte.

Y como no se evidencia un salto cualitativo en la regla técnica, dado que la reacción tiene curso sobre estructuras análogas a las descritas en las publicaciones en cuestión y se basa en la utilización de la sal acetato de N-ter-butil-hidroxil-amina cuya capacidad para identificar grupos carbonilos ya se conocía al momento de la presentación de la solicitud en estudio, se ratifica entonces la falta de altura inventiva del proceso reivindicado y su afectación en el siguiente orden:

Nº	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO9517876	1 a 10	Nivel Inventivo
D2	US3397234	1 a 10	Nivel Inventivo
D3	Artículo 1	1 a 10	Nivel Inventivo

5. RESPUESTA A LOS ARGUMENTOS DEL SOLICITANTE:

El interesado, en la respuesta al requerimiento técnico de fondo No. 1443, afirma:

"Si bien es claro que son documentos relacionados con el objeto de la presente invención, también es cierto que ninguno de dichos documentos enseña en forma específica las características fundamentales que distinguen el proceso de la presente invención, esto es:

- *Un proceso para la preparación de α -(2,4-disulfofenil)-n-ter-butlinitrona; que*
- *Presenta una velocidad de reacción mejorada; que gracias a esto*
- *Permite obtener un alto rendimiento de la reacción combinado con una mayor pureza del producto deseado; y*
- *Un tiempo de reacción menor permitiendo todo esto una producción a gran escala.*

Y mucho menos le sugiere a una persona versada en la materia, que deba tomar específicamente la sal de acetato para utilizarla en el proceso reivindicado".

Frente al planteamiento y la argumentación de nivel inventivo que postula el interesado en su memorial, esta Superintendencia se permite señalar que no basta con señalar las eventuales diferencias de la materia reclamada con respecto a la contemplada en el estado de la técnica y que afecta sus requisitos de patentabilidad.

El artículo 28 de la Decisión 486 establece claramente que las eventuales ventajas y efectos inesperados que manifieste la materia reclamada deben encontrarse completamente definidos en el aparte descriptivo de la invención, situación ésta que no se evidencia en el aparte descriptivo de la solicitud tal como lo ha exigido el legislador Andino.

Artículo 28.- La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:

- b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;**
- c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;**

No basta con señalar que *“el proceso nuevo posee ventajas significativas para la preparación de α -(2,4-disulfofenil)-N-ter-butilnitrona y sus sales resultantes porque es particularmente apropiado para la producción en gran escala o que se produjo un sorprendente hallazgo porque el aldehído de fórmula general (II) puede reaccionar directamente con acetato de N-ter-butilhidroxil-amonio siendo ello particularmente ventajoso”* – remitirse a los folios 6 y 16 del aparte descriptivo -, si no se demuestra técnicamente, mediante comparación entre los parámetros de rendimiento, velocidad de reacción y pureza que efectivamente el proceso de las cláusulas 1 a 10, presenta diferencias estadísticamente significativas con respecto al arte más cercano – documentos combinados D1y D3 ó D2 -.

En consecuencia, siendo que en repetidas oportunidades se traslado al interesado los documentos reportados en el estado de la técnica para que evidenciara las eventuales ventajas y efectos inesperados respecto de la materia revelada por las anterioridades D1, D2 y D3 que contemplan explícitamente un proceso análogo al reivindicado por la solicitud en estudio, y nunca se demostró técnicamente el salto cualitativo en la regla técnica que aduce el interesado, esta Dependencia ratifica su objeción de altura inventiva frente a la materia reclamada.

De esta forma y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda **NEGAR** el privilegio solicitado para las reivindicaciones 1 a 10 de los folios 17 y 18.

Bogotá, D.C., 06 de Febrero de 2007.

CONCEPTO TÉCNICO No. 184	JEFE DE DIVISIÓN NUEVAS CREACIONES	EXAMINADOR TÉCNICO CÓDIGO No. 202044
--------------------------	---------------------------------------	---

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

195 194

RADICACIÓN: 1-729

EDICTO No. 6148

**LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:**

Que esta Superintendencia profirió Resolución No. 7932 de 23-MAR-2007. Que el contenido de la parte resolutive es como sigue: El Superintendente de Industria y Comercio.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "PROCESO NOVEDOSO PARA LA PREPARACIÓN DE α-(2,4-DISULFOFENIL)-N-TER-BUTILNITRONA".

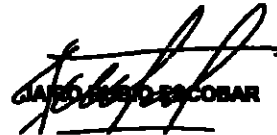
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en su calidad de apoderada de las sociedades Astrazeneca AB y Renovis, Inc., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella proceda el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

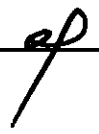
Dada en Bogotá D.C., a los

23 MAR. 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JUAN PABLO ESCOBAR

Para notificar a los interesados, se fija el presente EDICTO en lugar visible al público en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por el término de (10) diez días hábiles contados a partir de las 8:00 a.m. de hoy.

Secretaría General Ad-Hoc 09-ABR-2007  Este edicto se desliza hoy 20-ABR-2007 a las 4:30 p.m. _____
Secretaría General Ad-Hoc
EDICTO No. 6148