

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

192189

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 540 0860
Fax in U.S.A.: (1-305) 381 9660

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Rad: 01-001652- -00010-0000

Fec: 2007-04-13 17:03:34 Dep. 2020 NUECREACIONES

Tra. 2 PATENTES

Eve: 1 REGDEPOSITO

Act 444 RESPUESTA FOLIO 11

Trámite : 002

Evento : 001

Actuación: 444

Referencia : Expediente No. 01001652
Asunto : Solicitud de patente para: PROCEDIMIENTO
PARA LA PREPARACION DE ESTERES DE ACIDOS
ARILIMINOMETIL CARBAMICOS
Solicitante : BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.
KG

1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al Oficio No. 593 notificado por fijación en lista del 18 de Enero de 2007.

2. Mediante el Oficio No. 593 se puso en conocimiento del solicitante el informe del examen de fondo que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

3. Unidad de invención:

3.1 Con relación al requisito de unidad de invención, en forma resumida su Despacho establece lo siguiente:

"El conjunto de reivindicaciones presenta una falta evidente de unidad de invención relativa al procedimiento de síntesis y a los compuestos intermedios que se reclaman bajo la característica esencial".

Existen dos grupos de invenciones que se relacionan con síntesis química, el primer grupo las reivindicaciones 1 a 3 y el segundo grupo la reivindicación 4.

Su Despacho también establece que se debe especificar los parámetros físico-químicos que permiten se lleve a cabo la reacción química.

4. Modificación a una solicitud en trámite:

El artículo 34 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

"El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial".

De conformidad con el artículo anterior, presento un nuevo capítulo reivindicatorio como sustituto del anteriormente presentado, con las siguientes modificaciones:

4.1 Las reivindicaciones 6 a 8 relacionadas con los intermedios de la formula (V) y de la formula (VII) fueron canceladas.

4.2 La reivindicación 4 se modificó de tal forma que dicho procedimiento para la preparación del compuesto de formula II, se unió con el procedimiento para la preparación de compuestos de la formula (I).

Dicha modificación se fundamenta en que la preparación del compuesto de formula II es una etapa previa del procedimiento para preparar compuestos de la formula I. Por lo tanto, el nuevo capítulo reivindicatorio guarda unidad de invención.

Si la modificación de la reivindicación 4 aún no cumple con lo requerido por su Despacho, mi representada respetuosamente solicita que el trámite para la concesión continúe para las reivindicaciones restantes.

19491

4.3. Así mismo, en las reivindicaciones se especificó la temperatura de reacción así como el tipo de disolvente empleado. Lo anterior se encuentra totalmente sustentado en la memoria descriptiva originalmente presentada, específicamente en las páginas 9 a 11.

5. Conclusión:

Teniendo en cuenta el nuevo capítulo reivindicatorio que se presenta con este escrito, se concluye que la presente invención sí cumple con el requisito de unidad de invención, establecido en el artículo 25 de la Decisión 486, es decir, la presente invención conforma un único concepto inventivo.

Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, respetuosamente solicito se continúe con su tramitación.

6. Anexos:

- Nuevo pliego reivindicatorio.
- Formulario para modificaciones.
- Recibo por valor de \$99.000 por concepto de modificaciones en solicitud pendiente.

Señora Jefe,



EMILIO FERRERO

T.P.A. No. 31.929

192
195**Industria y Comercio**
SUPERINTENDENCIA

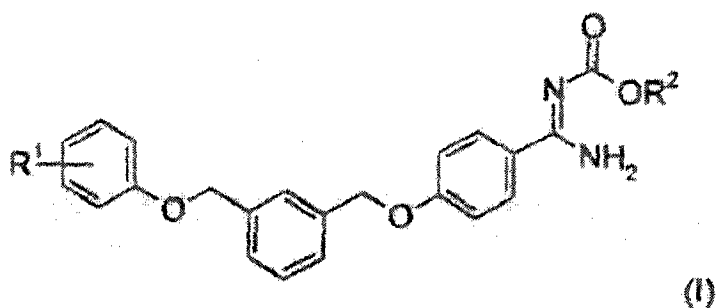
Espacio reservado para el adhesivo de radicación

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES
2000-F03

1	SOLICITUD DE: ☐ Corrección de Error Material ☒ Modificación a una solicitud	
2	SOLICITANTE Nombre: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG Dirección: Ingelheim am Rhein 55216 Alemania Domicilio: Ingelheim am Rhein 55216 Alemania Lugar de Constitución: Ingelheim, Alemania Teléfono: 546 09 70 Fax: 547 31 70 E-mail: clientes@camyp.com	IDENTIFICACION C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: _____
3	REPRESENTANTE O APODERADO Nombre: Emilio FERRERO Dirección: Carrera 4ª No. 72-35 Teléfono: 347 36 11 Fax: 211 86 50 E-mail: cavelier@caveller.com	IDENTIFICACION C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: <u>438.019</u> TP <u>31.929</u>
4	Número de expediente: 01001652	
5	Descripción de la corrección o modificación solicitada: Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 5 reivindicaciones, con el fin de superar las observaciones del examen de fondo.	
6	Comprobante de pago No. 07-26,548 Fecha: 2 de Abril de 2007	
7	Anexos ☒ Comprobante de pago de la tasa por \$ 99.000 ☐ Poderes, si fuere el caso ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.	
8	NOMBRE: EMILIO FERRERO FIRMA: C.C. 438.019 de Usaquén T.P.A. 31.929	
MGT		

REIVINDICACIONES

1.- Procedimiento para la preparación de compuestos de la fórmula (I)

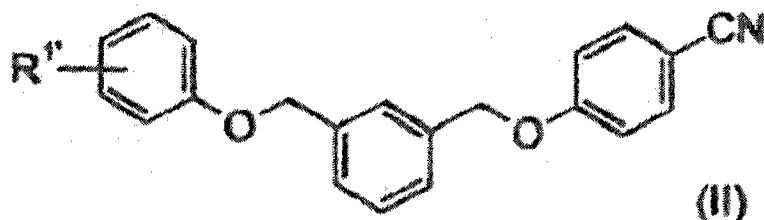


en la que

R¹ significa un radical seleccionado entre el grupo que consta de metilo, etilo, propilo, ciclopentilo, ciclohexilo, fenilo, bencilo y -C(Me₂)fenilo, que en cada caso puede estar sustituido una vez o dos o tres veces con hidroxilo;

R² significa un radical seleccionado entre el grupo que consta de metilo, etilo, propilo y bencilo,

caracterizado porque un compuesto de la fórmula (II)



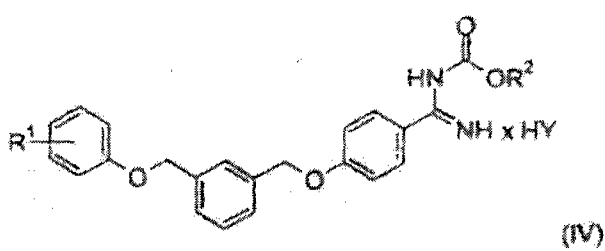
en la que

R¹' significa un radical seleccionado entre el grupo que consta de metilo, etilo, propilo, ciclopentilo, ciclohexilo, fenilo, bencilo y -C(Me₂)fenilo, que en cada caso puede estar sustituido una vez o dos o tres veces con un grupo -O-PG, representando el grupo -O-PG una función hidroxílica protegida que se selecciona entre el grupo que consta de metoxi-metilo, 2-metoxi-etoximetilo, 1-etoxi-etilo, 2-tetrahidropiranol, 1-butoxi-etilo, terc.-butoxi, bencilo y 4-metoxi-bencilo,

se hace reaccionar en primer lugar, en el seno de un disolvente etéreo o aromático, seleccionado del grupo de tetrahidrofurano, tolueno, o dioxano a una temperatura de reacción de -50°C a 20° C con un hexaalquil-disilazano de metal alcalino y a continuación se trata con un compuesto de la fórmula (III)



en la que
 R² presenta el significado precedentemente mencionado y
 X' significa cloro, bromo o -O-R²,
 después del tratamiento se aísla mediante un ácido de la fórmula HY un compuesto de la fórmula (IV) y/o su forma tautómera



en la que los radicales R' y R² presentan los significados precedentemente mencionados, e Y significa un radical de ácido cualquiera,
 y a partir de éste se pone en libertad el compuesto de la fórmula (1).

2.- Procedimiento según la reivindicación 1, en el que

- R¹ significa un radical seleccionado entre el grupo que consta de fenilo, bencilo y -C(Me₂)fenilo, que puede estar sustituido en cada caso una vez o dos veces con hidroxilo;
- R² significa un radical seleccionado entre el grupo que consta de etilo, propilo y bencilo,

caracterizado porque un compuesto de la fórmula (II), en la que

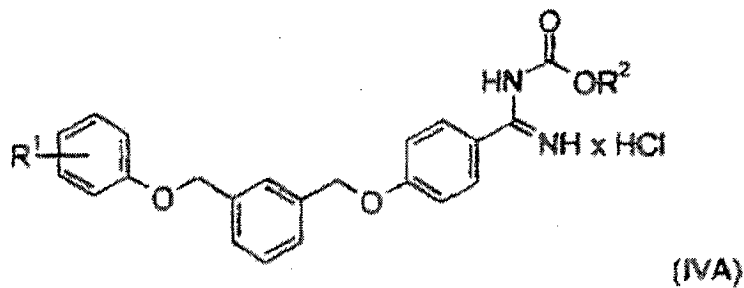
- R^{1'} significa un radical seleccionado entre el grupo que consta de fenilo, bencilo y -C(Me₂)fenilo, que en cada caso puede estar sustituido una vez o dos veces con un grupo O-PG,
- representando el grupo -O-PG una función hidroxilica protegida seleccionada entre el grupo que consta de metoxi-metiloxi, 2-metoxi-etoxi-metiloxi, 1-etoxi-etiloxi, 2-tetrahidropiraniloxi, 1-butoxi-etiloxi, terc.-butiloxi, benciloxi y 4-metoxi-benciloxi,

19815

se hace reaccionar en primer lugar, en el seno de un disolvente etéreo o aromático, seleccionado del grupo de tetrahydrofurano, tolueno, o dioxano a una temperatura de reacción de -20°C hasta 10°C con un hexametil-disilazano de metal alcalino y a continuación se trata con un compuesto de la fórmula (III)



en la que
 R^2 presenta el significado precedentemente mencionado y
 X' significa cloro, bromo o $-O-R^2$,
 después del tratamiento se aísla mediante ácido clorhídrico acuoso un compuesto de la fórmula (IVA)



en la que los radicales R^1 y R^2 presentan los significados precedentemente mencionados, y a partir de éste se pone en libertad en condiciones alcalinas de reacción el compuesto de la fórmula (I).

3.- Procedimiento según la reivindicación 1 ó 2,
 en el que

R^1 significa $-C(Me_2)$ fenilo, que eventualmente puede estar sustituido una vez con hidroxí y

R^2 significa etilo,
 caracterizado porque un compuesto de la fórmula (II), en la que
 $R^{1'}$ significa $-C(Me_2)$ fenilo, que eventualmente puede estar sustituido una vez con un grupo $-O-PG$, representando el grupo $-O-PG$ una función hidroxílica protegida seleccionada entre el grupo que consta de metoxi-metiloxi, 2-tetrahidropiraniloxi, 1-butoxi-etiloxi, terc.-butiloxi, benciloxi y 4-metoxi-benciloxi,

se hace reaccionar en primer lugar, en el seno de un disolvente etéreo o aromático, seleccionado del grupo de tetrahydrofurano, tolueno, o dioxano, a una temperatura de

reacción de -10°C a 0°C con un hexaalquil-disilazano de metal alcalino y a continuación se trata con un compuesto de la fórmula (III)



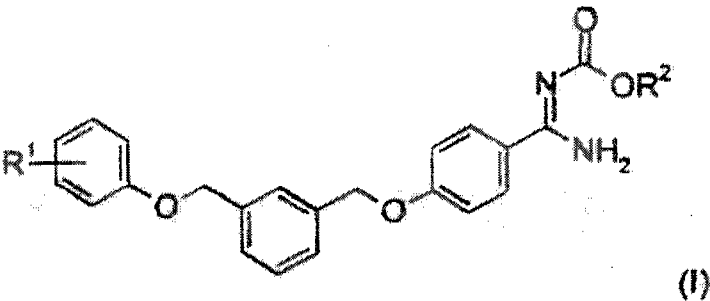
en la que

R^2 presenta el significado precedentemente mencionado y

X' significa cloro, bromo o $-\text{O-R}^2$,

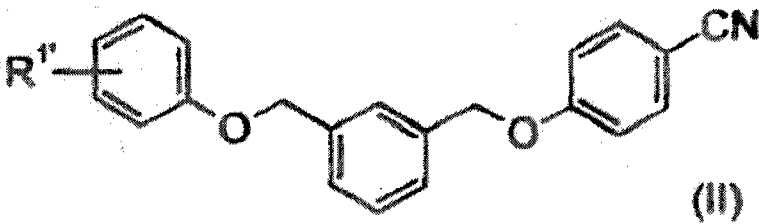
después del tratamiento se aísla mediante un ácido de la fórmula HY un compuesto de la fórmula (IV) en la que los radicales Y, R^1 y R^2 presentan los significados precedentemente mencionados, y a partir de éste se pone en libertad el compuesto de la fórmula (I).

4.- Procedimiento para la preparación de compuestos de la fórmula (I) según las reivindicaciones anteriores,



en la que

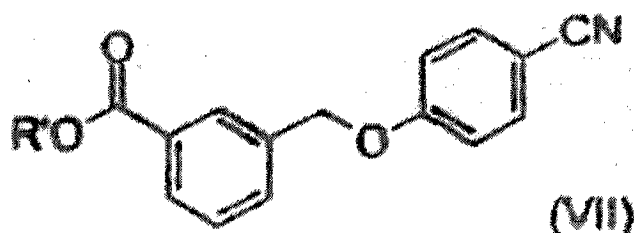
R^1 y R^2 presentan los significados mencionados en las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque el compuesto de la fórmula (II)



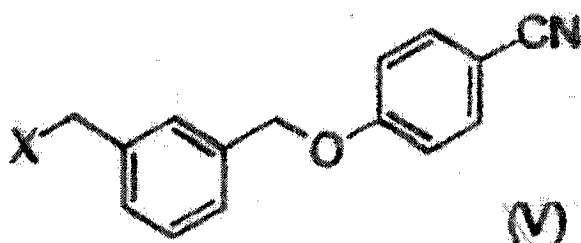
Se prepara mediante las siguientes etapas

200
197

- (a) la reacción de ésteres de alquilo C₁-C₄ de ácidos 3-halógenometil benzoicos en el sentido de una síntesis de éteres según Wilkinson;
- (b) la transformación por reducción de los ésteres de alquilo de ácido 3-(4-ciano-fenoxi)-benzoico de la fórmula (VII)

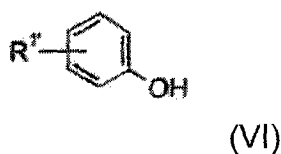


en la que R' significa alquilo C₁-C₄, en un compuesto de la fórmula (V),



en la que X representa hidroxí;

- (c) eventualmente el tratamiento del compuesto de la fórmula (V), a temperatura de -10°C a 0°C, en la que X representa hidroxí, con un reactivo de halogenación o con un cloruro de ácido sulfónico;
- (d) la reacción del compuesto de la fórmula (V), en la que X significa hidroxí, cloro, bromo, mesilato, triflato o tosilato, con un derivado de fenol de la fórmula (VI)



en la que R' presenta los significados mencionados en las reivindicaciones 1 a 3; eventualmente en forma de los correspondientes fenolatos de sodio o potasio, en condiciones alcalinas de reacción, en el seno de un disolvente orgánico polar;

- (e) la transformación del compuesto obtenido de la fórmula (II) en el compuesto de la fórmula (I) de acuerdo con el procedimiento según las reivindicaciones 1 a 3.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 07 - 26,548
FECHA : ABRIL 2 DE 2007

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 01-001652- -00010-0000
Fec: 2007-04-13 17:03:34 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tra. 2 PATENTES
Eve: 1 REGDEPOSITO
VAL 444 RESPUESTARECUE Folios: 11

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PASO	BANCO	CUENTA	Nº. PASO	FECHA PASO	Vr. PASO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	55800348	02/04/2007	64,476,000.00

***** CONCEPTO *****

RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	12 MARCAS Y LEAS COMERCIALES	99,000.00
	TOTAL :	\$ 99,000.00

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

COLO 13736 805 0340

203 700

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

Radicación N°: 01 1652

Clasificación Internacional (IPC): A61K³¹/192 // A61K³¹/195

Concepto Técnico N°: 912

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:

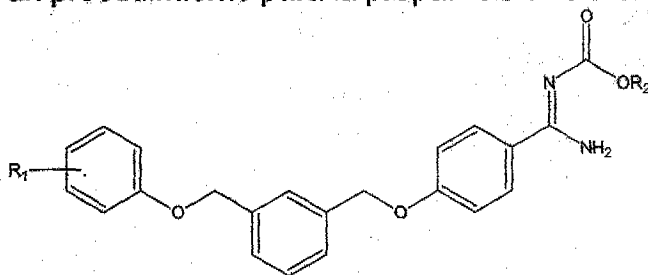
- El resumen y el capítulo descriptivo de la solicitud en los folios 25 y 2 a 15 respectivamente.
- Los ejemplos que ilustran la invención en los folios 16 a 19.
- Las cláusulas 1 a 11 relacionadas en el capítulo reivindicatorio de la solicitud que se encuentran en los folios 20 a 24.
- La copia de la solicitud original mediante la cual se reivindica prioridad Alemana DE10000907.7 de 12/01/2000 en los folios 37 a 58, junto con su traducción correspondiente en los folios 59 a 82.
- El primer examen de forma realizado a la solicitud de oficio No. 0943, que se encuentra en el folio 85.
- La respuesta al primer examen de forma, allegada mediante memorial de fecha 10/07/2001 que se encuentra en los folios 88 a 104.
- El memorial de fecha 26/05/2003 que presenta el cambio de nombre de la sociedad BOEHRINGER INGEL HEIM PHARMA KG por el de BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG, en los folios 107 a 161.
- La solicitud de examen de patentabilidad junto con el pago de la tasa correspondiente, allegada mediante memorial de fecha 26/09/2003, que se encuentra en los folios 162 y 163.
- El primer examen de fondo efectuado a la solicitud en virtud del artículo 45 de la Decisión 486 No. 827 y que se encuentra en los folios 165 a 172.
- La respuesta al primer examen técnico de fondo, allegada a esta Dependencia mediante memorial de fecha 29/08/2006, que se encuentra en los folios 173 a 182.
- El segundo examen de fondo efectuado en virtud del artículo 45 de la norma Andina de No. 027 que se encuentra en los folios 183 a 191.
- La respuesta al requerimiento técnico de fondo No. 027, allegada mediante memorial de fecha 13/04/2007 que se encuentra en los folios 192 a 202 y que cuenta con un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por cinco cláusulas – folios 196 a 201-.

2. OBJETO DE LA INVENCION:

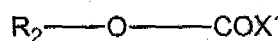
La solicitud hace referencia a un ***“Procedimiento para la preparación de ésteres de ácidos aril-iminometil-carbámicos”***

- **Reivindicaciones 1 a 3:**

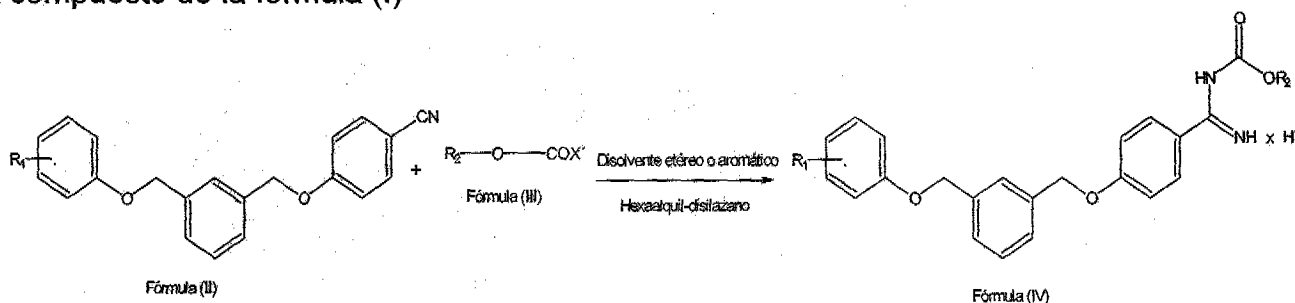
Se reivindica un procedimiento para la preparación de compuestos de la fórmula (I):



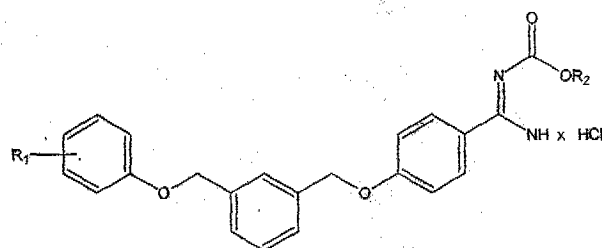
Caracterizado porque el compuesto de fórmula (II), se hace reaccionar en primer lugar, en el seno de un disolvente etéreo o aromático, con un hexaalquil-disilazano de metal alcalino y a continuación se trata con un compuesto de la fórmula (III).



Después del tratamiento se aísla mediante un ácido de la fórmula HY, un compuesto de la fórmula (IV) y/o su forma tautómera, y a partir de éste se pone en libertad el compuesto de la fórmula (I)



Se reivindica el proceso que utiliza hexametil-disilazano y que permite obtener el compuesto de fórmula (IVA), que se ha aislado con HCl acuoso:

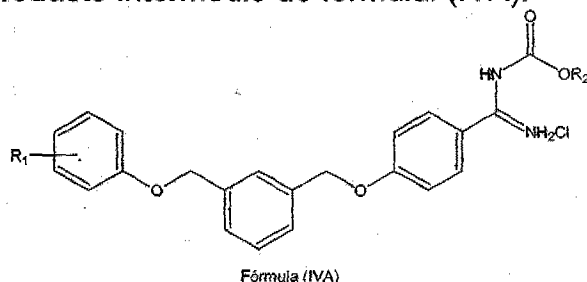


En particular se reclama el procedimiento de síntesis caracterizado porque un compuesto de fórmula (II) reacciona en el seno de un disolvente etéreo o aromático a una temperatura de reacción de -10°C a 0°C con un hexaalquil-disilazano de metal alcalino y con un compuesto de fórmula (III).

Después del tratamiento se aísla mediante un ácido de la fórmula HY un compuesto de la fórmula (IV) y a partir de éste se pone en libertad el compuesto de fórmula (I).

• Reivindicación 5:

Se reivindican el producto intermedio de fórmula: (IVA):



3. CLARIDAD DE LA SOLICITUD:

La descripción divulga la invención de manera clara y completa tal como lo establece el artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuando dice:

"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:

- a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención;*
- 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;*
- d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera;*
- e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y,*
- f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención."*

Las reivindicaciones 1 a 3 y 5 están acordes con el artículo 30 de la Decisión de la Comunidad Andina que establece: *"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción."*

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple."

Vale la pena señalar que si bien la reivindicación 4 que fue objeto de modificaciones en el memorial de fecha 13/04/2007, atendiendo las observaciones técnicas efectuadas en el requerimiento de fondo No. 027 de 18/01/2007, continúa presentando problemas de unidad de invención que al intentar solucionarse generó problemas de claridad. La cláusula en comento no hace mención real a las reivindicaciones precedentes (1 a 3) que corresponde a la transformación ocurrida entre el compuesto (II) y la estructura (III) en presencia de hexaalquil-disilazano, cuando se somete a hidrólisis en medio ácido para obtener las estructuras de fórmula (I).

Por el contrario de la lectura de su contenido resulta evidente que se trata de la secuencia de etapas para obtener el compuesto de fórmula (II), intermediario cercano del compuesto de fórmula (I). De esta manera, se evidencia una dependencia falsa entre la reivindicación 1 y la reivindicación 4 porque ésta última continúa haciendo referencia a un proceso independiente caracterizado porque permite la obtención del compuesto de fórmula (II) que aunque es intermediario cercano de (I) aún tiene que sufrir dos transformaciones para convertirse en el compuesto de fórmula (I).

Por lo anteriormente expuesto, resulta claro que la modificación propuesta por el interesado no subsana la falta de unidad de invención pero sí genera ambigüedad frente a la dependencia de las materias reclamadas, ya que la cláusula 4 no es una modalidad especial de la invención, por el contrario se trata de un concepto inventivo diferente que no permite la concepción de un grupo de invenciones interrelacionadas entre sí por una característica esencial común a los procesos de síntesis reclamados.

Por esta razón, esta Dependencia reconoce el cumplimiento a cabalidad de las disposiciones contempladas en los artículos 28 y 30 de la norma Andina por parte de las cláusulas 1 a 3 y 5 del capítulo reivindicatorio, y en el mismo sentido afecta la claridad de la cláusula 4 porque existe falsa dependencia entre la materia reclamada en las cláusulas 1 a 3 y la cláusula 4.

4. EVALUACIÓN DE UNIDAD DE INVENCION:

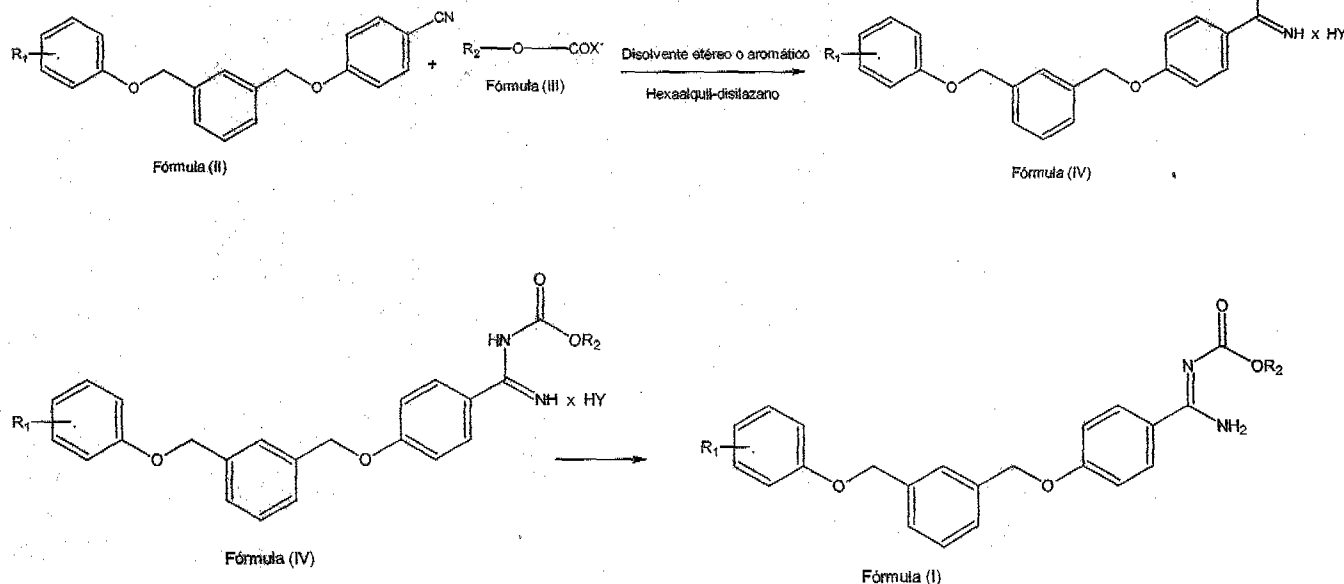
La materia reclamada en las cláusulas 1 a 3 y 5 comprende una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que se integra un único concepto inventivo conforme al artículo 25 de la Decisión de la Comunidad Andina: *"La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo."*

Vale la pena señalar que en la solicitud existen dos grupos de invenciones que si bien pertenecen a la misma categoría – reivindicaciones de procedimiento –, no corresponden a procesos análogos que permitan llegar a un mismo producto final.

La secuencia reclamada en las cláusulas 1 a 3 permite llegar a los compuestos de fórmula (I), en tanto que la secuencia reclamada en la cláusula 4 realmente tiene como objetivo reivindicar la secuencia que permite obtener el compuesto intermediario de fórmula (II). Y aunque el interesado presentó modificaciones sobre la cláusula (4) para enlazar el concepto inventivo de ésta cláusula con la característica esencial que se reclama en las cláusulas 1 a 3, continúa evidenciándose la existencia de dos conceptos inventivos independientes derivados de: **a)** la secuencia lógica de etapas para obtener el compuesto de fórmula (I) y **b)** la secuencia lógica de etapas para obtener el intermediario de síntesis de fórmula (II).

Como se señaló en las dos oportunidades jurídicas, previas al examen definitivo, se trata de dos conceptos inventivos diferentes que no pueden coexistir en una misma solicitud, dado que la característica esencial reclamada en las cláusulas 1 a 3 tiene que ver con la transformación e interacción química que ocurre entre moléculas de fórmula (II) y moléculas de fórmula (III) para obtener compuestos de fórmula (I); en tanto que la característica fundamental de la cláusula 4 no se relaciona de forma directa o análoga con la situación química que ocurre en la cláusula (1) porque tiene como objeto fundamental la obtención del intermediario de fórmula (II) el cual forma parte de una ruta sintética diferente.

Este hecho confirma que se trata de procedimientos de síntesis que existen de manera independiente ya que no se trata de caminos análogos para acceder a un mismo producto final – compuesto de fórmula (I). Por esta razón, esta Dependencia concede el privilegio de patente para las **cláusulas 1, 2 y 3** que hacen referencia a la reacción que cursa cuando compuestos de fórmula (II) y (III) interaccionan químicamente, en el seno de un disolvente etéreo o aromático y con catalizador hexaalquil-disilazano, para dar un compuesto de fórmula (IV) a partir del cual es posible aislar el compuesto de fórmula (I) por hidrólisis ácida, tal como se presenta en el siguiente esquema de reacción.



Y como la **cláusula 4** reclama una secuencia lógica alternativa que si bien permite llegar a los compuestos de fórmula (I), mediante la asociación de una ruta sintética para intermediarios de reacción con la secuencia reivindicada en la cláusula (1), dicha cláusula no presenta un concepto común inventivo análogo al inicialmente reivindicado por la solicitud, en consecuencia, se recomienda la no concesión del privilegio de patente para la materia allí contemplada – folio 199 y 200 -.

5. ES UNA INVENCION:

El objeto de la presente solicitud – reivindicaciones 1 a 3 y 5 - no se encuentra comprendido dentro del alcance del artículo 15 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece:

"No se considerarán invenciones:

- los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;*
- el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;*
- las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;*
- los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales;*
- los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y,*
- las formas de presentar información."*

6. PATENTABILIDAD DE LAS INVENCIONES:

La presente solicitud – reivindicaciones 1 a 3 y 5 - no se encuentra bajo el alcance del artículo 20 de la Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina: *"No serán patentables:*

- las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se*

considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación; b) las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación; c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos; d) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales."

7. EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD:

El artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "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."

En cumplimiento del artículo 14 de la Decisión 486, 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 – cláusulas 1 a 3 y 5 -.

7.1 Evaluación de la NOVEDAD:

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece en su artículo 16: "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

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."

Después de realizada la búsqueda de anterioridades en los archivos con que cuenta la oficina y no habiéndose encontrado alguna anterioridad que anticipara **el proceso de síntesis y el intermediario de síntesis de fórmula (IVA)** para la obtención de compuestos de fórmula (I) a través de la reacción que cursa cuando compuestos de fórmula (II) y (III) interaccionan químicamente, en el seno de un disolvente etéreo o aromático y con catalizador hexaalquil-disilazano, para dar un compuesto de fórmula (IV) a partir del cual es posible aislar el compuesto de fórmula (I) por hidrólisis ácida, como se define en las reivindicaciones 1 a 3 y 5, folios 196 a 201, se considera que la materia correspondiente a estas reivindicaciones es nueva.

7.2 Evaluación del NIVEL INVENTIVO:

De acuerdo al artículo 18: "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.", se conceptúa:

El proceso de síntesis y el intermediario de síntesis de fórmula (IVA) para la obtención de compuestos de fórmula (I) a través de la reacción que cursa cuando compuestos de fórmula (II) y (III) interaccionan químicamente, en el seno de un disolvente etéreo o aromático y con catalizador hexaalquil-disilazano, para dar un compuesto de fórmula (IV) a partir del cual es posible aislar el compuesto de fórmula (I) por hidrólisis ácida, definidos en las reivindicaciones 1 a 3 y 5 (folios 196 a 201) tiene nivel inventivo puesto que representa una modalidad de síntesis química y un intermediario de reacción para la obtención de compuestos de fórmula (I) que una persona medianamente versada en la materia técnica correspondiente no podría derivar del estado del arte y por tanto cuenta con el nivel inventivo requerido para su protección por patente de invención.

7.3 Evaluación de la APLICACIÓN INDUSTRIAL:

De acuerdo con el artículo 19: "Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluido los servicios.", se conceptúa:

Se considera que el proceso de síntesis y el intermediario de reacción de fórmula (IVA), objetos de la presente solicitud poseen aplicación industrial ya que constituye una ruta sintética alternativa junto con un intermediario de reacción que permite obtener en masa de medicamentos con efecto antagonista de LTB₄.

Teniendo en cuenta lo anterior y en razón del cumplimiento del artículo 14 de la Comisión de la Comunidad Andina, se recomienda conceder parcialmente el privilegio solicitado para las reivindicaciones 1 a 3 y 5, folios 196 a 198 y 201 y negar el privilegio para la reivindicación 4 del folio 199 y 200.

EXAMINADOR TÉCNICO 202044	JEFE DIVISIÓN NUEVAS CREACIONES	FECHA 2007-06-19
---------------------------------	------------------------------------	---------------------

207

EXAMEN TECNICO DE FONDO			
Nº Radicación	01-1652	Fecha de presentación	11/01/2001
Nº Prioridad	DE10000907.7	Fecha de Prioridad	12/01/2000

Palabras clave	Acidos Aril- iminometil- carbámicos	Reacción de Wilkinson
----------------	---	--------------------------

CLASIFICACIONES INTERNACIONALES DE BUSQUEDA	
A61K31/192	A61K31/195

DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES EN OTROS PAISES	
Patente Original	
WO0151457	EP1250318 US6861547

BASES DE DATOS CONSULTADAS	
ESPACENET	EPOLINE

INFORMES DE EXAMENES EN OTRAS OFICINAS		
Oficina	Fecha	Reivindicaciones
EPO		

ANTERIORIDADES ENCONTRADAS		
Documento	Relevancia	Reivindicaciones afectadas

LITERATURA NO PATENTES		
Documento no Patentes	Relevancia	Reiv. Afectadas

Observaciones

Fecha del examen	23/05/2006