

ESCOBAR - URIBE ASOCIADOS

A B O G A D O S

Carrera 11A No. 94 - 76 - Of. 305 - P.O. Box 94948, Bogotá, D.C. - Colombia

Tels: (571) 6162051 - Fax: (571) 6161989

www.escobaruribe.com - info@escobaruribe.com

268

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Rad: 02-089160- -00008-0000

Fec: 2008-09-18 14:13:40 Dep. 2020 NUECREACIONES

Tm. 2 PATENTES

Eva: 1 REGDEPOSITO

Act 503 IMPULSOPROCESAL Folios: 1

As: 2484/P.

Doctor

GIANCARLO MARCENARO JIMÉNEZ

Superintendente Delegado Para la Propiedad Industrial

EXPEDIENTE: 02-089.160

**ASUNTO: Solicitud de patente a nombre de
NOVARTIS AG.**

Estimado Doctor:

En mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia manifiesto a usted lo siguiente:

1. Mediante memorial radicado en ese despacho el 06 de septiembre de 2005, el cual no ha sido resuelto aún, solicité que se realizara el examen de patentabilidad.
2. En vista de que han transcurrido 2 años, sin que se haya atendido dicha solicitud, ruego a usted se sirva dar las instrucciones del caso para que se proceda de inmediato a resolver este asunto.

Cordialmente,


JIMENA ESCOBAR URIBE
CC 39.779.452 de Usaquén.
T.P. 68228

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 02- 89160

**EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION ,
FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 538, DE
FECHA 31 DE MARZO DE 2004, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA
LEY EXPIRA EL 01 DE JULIO DE 2004.**

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI ☐ ☐

NO ☒ ☐

270

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

2020

Bogotá, D.C.

Doctora
Jimena Escobar Uribe
Apoderada

Oficio No.
6016

**REFERENCIA: Radicación No. 02- 89160
Trámite 002
Evento 001
Actuación 430
Folios 005**

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 le comunica:

1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS.

- Capítulo descriptivo: folios 6 a 100
- Capítulo reivindicatorio: reivindicaciones folios 101 a 109

Se acepta reivindicación de prioridad CH 1829/01 del 4 de octubre de 2001.

2. OBJETO DE LA INVENCION.

Título: "Síntesis de los nuevos compuestos de carbono 1-carboniloxi-1-ciano-1- alquilo y sus propiedades contra endo y ectoparásitos de animales de sangre caliente"

La invención se refiere a :

- Compuestos de la fórmula (I). folio 101.
- Procesos para preparar compuestos de la fórmula (I) o sus sales como se indica en los folios 106 a 108.
- Composición para controlar parásitos, caracterizada porque contiene como ingrediente activo por lo menos un compuesto de la fórmula (I) además de portadores y/o dispersantes.
- Uso de los compuestos de fórmula (I) para controlar parásitos.
- Método para controlar parásitos el cual consiste en utilizar en los parásitos una cantidad efectiva de por lo menos un compuesto de la fórmula (I).
- El uso de un compuesto de la fórmula (I) en un proceso para controlar parásitos de animales de sangre caliente.
- El uso de un compuesto de la fórmula (I) en la preparación de una composición farmacéutica contra parásitos de animales de sangre caliente.

Clasificación Internacional de Patentes: A01N 37/34; A01N 47/10

3. CLARIDAD DE LA SOLICITUD.

De acuerdo a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en su Artículo 30.- *"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción"*; se hacen la siguientes observaciones al capítulo reivindicatorio.

En la reivindicación 1 se están presentando los compuestos de fórmula (I) con el significado de cada uno de los sustituyentes de la fórmula mencionada. En esta reivindicación se encuentra que el número de sustituyentes para la fórmula estructural es grande ya que la molécula solamente estaría contando con dos grupos funcionales definidos como son el grupo clavo y ácido carbámico o carbónico (dependiendo del significado que presente X); mientras que se presentan 9 radicales sustituyentes en la molécula además de las dos cadenas carbonadas que pueden contener de 1 a 4 carbonos cada una. Por lo tanto, la forma en la cual se encuentra presentado el compuesto de fórmula (I) no es clara y carece de concisión en el sentido del amplio número de sustituyentes que se presentan; teniendo en cuenta el tipo de compuesto al que se hace referencia en la solicitud.

Se están presentando varios significados para los sustituyentes del compuesto de fórmula (I); tal es el caso de los sustituyentes Ar₁ y Ar₂ los cuales pueden tener los siguientes significados: fenilo sin sustituir y sustituido presentando un total de 36 sustituyentes diferentes; también puede tomar el significado de fenilamina, fenilcarbonilo cada una de estas funciones con la posibilidad de tener como sustituyentes 14 funciones diferentes. También pueden tomar el significado de fenoxi, fenilacetileno, piridiloxi, con la posibilidad de ser sustituido por 13 funciones diferentes. Otro significado que puede tomar es el heteroarilo, naftilo o quinolino cada uno de los tres con la opción de estar sustituido por 23 funciones diferentes.

De otra parte, los radicales R₄ a R₆ presentan la opción de ser sustituidos por 8 funciones diferentes las cuales admiten 4 radicales sustituyentes. El significado de W y X contempla 4 y 3 grupos funcionales diferentes.

Con este panorama de los diversos significados que pueden presentar los sustituyentes de la fórmula (I) se observa que el número y variedad de significados contemplados es de una gran magnitud por lo tanto, esta reivindicación carece de claridad y concisión ya que el grupo de compuestos derivados de fórmula (I) es muy amplio y los radicales contemplados, así como sus sustituyentes, presentan funciones estructurales bastante diferentes. Por lo tanto no se está delimitando la materia que se pretende proteger.

De otra parte la materia no se encuentra bien sustentada ya que en el capítulo descriptivo se están presentando tablas con los posibles compuestos derivados de fórmula (I) en los cuales no se indica ninguna propiedad fisicoquímica que los pueda caracterizar.

Teniendo el gran número de sustituyentes que se presentan en la solicitud y las posibles combinaciones que se pueden encontrar, el rango de compuestos resultantes es muy amplio, por lo tanto se sugiere al solicitante concretar los radicales que podrían estar presentes en la estructura de la fórmula general (I).

En la reivindicación 2 se está presentando un procedimiento para preparar compuestos de fórmula (I) en el cual se plantea la reacción del compuesto de fórmula (II) con el compuesto de fórmula (III) así como la reacción del compuesto

de fórmula (VI) con el compuesto de fórmula (II). Se están presentando dos vías de síntesis en las cuales se están partiendo de compuestos diferentes, por lo tanto las condiciones en las cuales se llevan a cabo a las reacciones podrían ser diferentes, por lo tanto se deberían especificar las condiciones bien sea de temperatura, reactivos o catalizadores que se utilizan para llevar a cabo la reacción. De otra parte estas vías de síntesis conducen a la formación de compuestos que presentan funciones diferentes, por lo cual se estarían considerando varias series de compuestos dentro de la solicitud; lo cual le resta claridad y concisión a la misma.

Tal como se encuentra presentado el procedimiento de síntesis es muy general y no presenta condiciones de reacción. Tampoco se encuentra especificando las sales que se pueden obtener de tales procesos de síntesis. Se les recuerda a los solicitantes que, en términos de patentes, al definir un proceso o procedimiento este se hace por medio de las etapas y condiciones del mismo.

De otra parte, en la reivindicación 2 también se presenta la separación de la mezcla de isómeros que se obtiene del proceso de síntesis a este respecto no se especifica tal método de separación y no es claro si dentro del objeto de la solicitud se encuentra dicho método.

En la reivindicación 3 se está presentando una composición la cual contiene como ingredientes el compuesto de fórmula (I) y portadores y/o dispersantes, en esta reivindicación se deberían especificar los dispersantes que se van a utilizar así como los compuestos de fórmula (I) presentes en tales composiciones ya que las composiciones se definen en términos de los componentes de formulación y las proporciones en las cuales estos se encuentren.

A lo largo del capítulo reivindicatorio se observa la utilización de la expresión "una o muchas veces" para indicar el número de sustituciones presentes en un determinado grupo funcional; esta expresión es muy amplia y se debería precisar el número de sustituciones presentes para los diversos grupos funcionales. También se debería precisar mejor el tipo de sustituyente cuando se hace referencia al grupo funcional amina, ya que se describe como "dialquil de 1 a 6 átomos de carbono- amino"; en donde la función principal es una amina la cual dependiendo la sustitución que presente puede ser una amina primaria, secundaria o terciaria.

Dadas las observaciones anteriores se presenta una falta de claridad y concisión en la solicitud por lo tanto se deberían realizar los ajustes necesarios limitando y definiendo adecuadamente la materia que se pretende proteger.

Por lo anteriormente expuesto la solicitud no cumple con el artc.30 de la Decisión 486.

Según la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en su 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"*; en la reivindicación 2 se presenta un método para la obtención de los compuestos de fórmula (I), a este respecto en el capítulo descriptivo (folios 28 y 29) se plantea la posibilidad de utilizar solventes para que la reacción se lleve a cabo y se enumeran una gran cantidad de solventes, de igual manera ocurre con las bases adecuadas para facilitar la reacción. Por lo tanto, no son claras las condiciones en las cuales se lleva a cabo

la síntesis de la gran cantidad de compuestos de fórmula (I) además se muestran solamente tres ejemplos de síntesis de compuestos de fórmula (I), en el capítulo descriptivo, los cuales no son suficientes para la variada gama de compuestos que se han sintetizado y se pretenden proteger. Cabe resaltar que los rangos de temperatura dados en los cuales se lleva a cabo la reacción son muy amplios y no precisan esta condición, en particular para el procedimiento de síntesis.

Según la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en su Artículo 20.- *"No serán patentables....d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o animales"*.

En la reivindicación 5 se está presentando: "un método para controlar parásitos, caracterizado porque se usa en los parásitos una cantidad efectiva de por lo menos un compuesto de fórmula (I)"; como se plantea en la solicitud (folio 37) los compuestos de fórmula I son adecuados para controlar patógenos humanos, hongos dañinos y patógenos en humanos y animales; se considera que el método presentado en la reivindicación 5 hace referencia a un método terapéutico para el tratamiento humano o animal; por lo tanto la materia contenida en esta reivindicación no será patentable de acuerdo al artículo 20 parte (d) enunciado anteriormente.

4. REIVINDICACIONES DE USO

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

En cumplimiento a este artículo se procedió a evaluar la patentabilidad de las reivindicaciones dependientes 4, 6 y 7. Se encontró que se está definiendo el uso de los compuestos derivados de la fórmula (I) así como el uso en una composición farmacéutica para controlar parásitos. La Decisión no estipula que se otorgue una patente de uso, sino que simplemente se otorgará el privilegio a las que sean de producto y procedimiento, por lo tanto estas reivindicaciones no son patentables.

5. EVALUACIÓN DE UNIDAD DE INVENCION

No obstante la falta de claridad en la solicitud se procedió a evaluar la unidad de invención; observan lo siguiente: la presente solicitud no comprende una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que no 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."*, debido a:

Se está presentando un gran número de compuestos derivados de fórmula (I) en donde se tienen 9 principales sustituyentes los cuales pueden tener el significado de funciones diferentes. Este es el caso de los grupos sustituyentes Ar₁ y Ar₂ los cuales pueden tomar el significado de funciones tan variadas como fenilo, piridilo, heteroarilo, naftilo o quinolino. Con esta sola variación en los sustituyentes mencionados se tendrían varias series de compuestos, si se tiene en cuenta los sustituyentes para los anillos mencionados, la variedad de los compuestos sería aún mayor, los cuales presentarían grandes diferencias estructurales lo que no permitiría, que tales series de compuestos presentaran unidad de invención.

Si se contemplan los significados que pueden tener los radicales W y X se amplía el panorama de compuestos considerados ya que estructuralmente las características de los compuestos que tengan como significado de W el grupo O serían bastante diferentes a los compuestos que tuvieran en su estructura el grupo SO_2 o $\text{N}(\text{R}_9)$ y si se consideran los significados dados en X tales como O, S o $\text{N}(\text{R}_{10})$; la combinación de tales significados tanto para W como para X presentaría series de compuestos estructuralmente diferentes. Por lo tanto la solicitud no guarda unidad de invención.

De otra parte, se están contemplando dos vías de síntesis para obtener los compuestos de fórmula (I); lo que lleva a obtener dos series de compuestos los derivados carbámicos y derivados del ácido carbónico. En este aspecto la solicitud tampoco presentaría unidad de invención ya que dichas vías de síntesis producen compuestos estructuralmente diferentes.

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 días contados a partir de la fecha de la 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.

ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones.

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha **6-7 MAYO 2007**

CONCEPTO TÉCNICO N° 0708	EXAMINADOR TÉCNICO CÓDIGO 202064
---------------------------------------	---