

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 48037

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-123465

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26
del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia el 5 de octubre de 2010 con el N° 10-123465-00000-0000, por la(s) sociedad(es) E. I. Du Pont de Nemours and Company, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "MÉTODO PARA PREPARAR CHALCONAS DE 3-TRIFLUOROMETILO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US 2009/039832 del 8 de abril de 2009.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 631 del 22 de agosto de 2011, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 22123, notificado por fijación en lista el 11 de diciembre de 2012 se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 10-123465-00006-0000 del 24 de abril de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 14 que reemplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 48037

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-123465

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"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."*

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 14, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El problema técnico consiste en proveer alternativas de preparación de 3-trifluorometil-chalconas. Para resolver este problema técnico se presenta un proceso de síntesis de 3-trifluorometil-chalconas.

6.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 9 de abril de 2008, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO2007074789	"1,3-bis(substituted phenyl)-3-hydroxypropan-1-one or 2-propen-1-one compound, and salt thereof"	5/Julio/2007
D2	CA2252543	"Benzene derivatives substituted by heterocycles and herbicides"	6/Noviembre/1997

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 48037

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-123465

El documento D1¹ enseña procesos de preparación de 1,3-bis-(fenil sustituido)-3-hidroxipropan-1-ona y sus sales.

El documento D2² divulga procesos de preparación de compuestos derivados de fenil-propenona, por condensación aldólica, empleando una base y un solvente.

6.3. Nivel inventivo.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: *"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"*.

En el presente caso, el método reclamado en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: *"un método para preparar un compuesto de la fórmula 1,... comprende destilar agua de una mezcla de un compuesto de fórmula 2,... de fórmula 3,... una base... y un solvente aprótico..."* (Ver pág. 8 a 10 del radicado N° 10-123465-00006-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 y D2, que representa(n) el estado de la técnica:

1 URL: [http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2007074789A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20070705&DB=EPODOC&locale=en_EP)

CC=WO&NR=2007074789A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20070705&DB=EPODOC&locale=en_EP

2 URL: [http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=CA&NR=2252543A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=19971106&DB=EPODOC&locale=en_EP)

CC=CA&NR=2252543A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=19971106&DB=EPODOC&locale=en_EP
Página 3 de 7

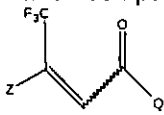
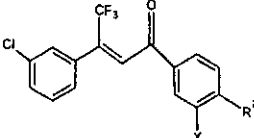
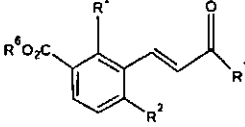
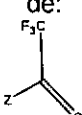
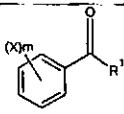
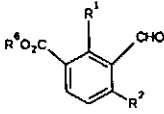
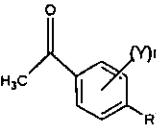
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 48037

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-123465

Tabla 1

Características esenciales	D1	D2
Preparar un compuesto I  1	 X	
Destilar agua de una mezcla de:  2	 R ¹ = CF ₃	
Compuesto de fórmula 3:  3	 3	H ₃ CC(=O)R ⁷
Una base de fórmula 4 M(OH) ₂	Base	NaOH ó Ba(OH) ₂
Un solvente aprótico: N,N-dimetilformamida, éter metílico de t-butilo, acetonitrilo	Trialkylsilyl-Cl Trialkyltin-Cl Trialkylsilyl-MeO	Solvente aprótico

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 48037

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-123465

Como se dijo anteriormente, D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1, porque divulgan: el procedimiento de obtención de chalconas.

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y el procedimiento del documento D1, consiste en que en dicha anterioridad no se especifican algunos detalles de condiciones de reacción.

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y el procedimiento del documento D2, consiste en que no se especifica el compuesto de fórmula 1 de la presente solicitud.

La diferencia no confiere algún efecto inesperado al proceso de síntesis reivindicado.

El problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar el procedimiento conocido en el documento D1 para lograr un procedimiento alternativo para preparar trifluorometil-chalconas?

Ahora bien, teniendo en cuenta que el documento D2 da a conocer la reacción de condensación aldólica para obtener fenil-propenonas que son una clase de chalconas; una persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría este tipo de reacción en los métodos que se dan a conocer en D1, esperando el lograr un procedimiento alternativo para preparar trifluorometil-chalconas de la reivindicación 1 de la solicitud estudiada.

En consecuencia, es obvio para la persona del oficio normalmente versada en la materia referirse a las enseñanzas divulgadas en el documento D2, con el fin de encontrar una alternativa de síntesis de trifluorometil-chalconas al que se describe en el documento D1, para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual la reivindicación 1 no tiene nivel inventivo.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 14 no mencionan características

Página 5 de 7

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 48037

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-123465

adicionales, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo.

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual las enseñanzas del documento D2 cuando se combinan con D1 no afectan la patentabilidad del objeto de la presente solicitud y los esquemas de reacción presentados en el documento D2 no representan las etapas del proceso de la presente solicitud, en efecto, las etapas mostradas en el documento D2 no son exactamente iguales a las del proceso de la presente solicitud, no obstante, dicha anterioridad sí sugiere la reacción aldólica que es clave en el proceso presentado en el capítulo reivindicatorio modificado de la presente solicitud; hay que tener en cuenta que a lo largo de la presente solicitud no se demostró algún efecto técnico sorprendente mostrado por el método de síntesis reivindicado y que haya sido mejorado frente a lo conocido en el estado de la técnica; por lo tanto, el proceso de síntesis de trifluorometil-chalconas de la presente solicitud resulta obvio a la luz de los documentos D1 y D2 para la persona del oficio normalmente versada en la materia, puesto que no aporta un avance tecnológico importante frente al arte anterior.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "MÉTODO PARA PREPARAR CHALCONAS DE 3-TRIFLUOROMETILO".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) E. I. Du Pont de Nemours and Company, entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) que contra ella(s) procede el recurso de reposición, ante

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 48037

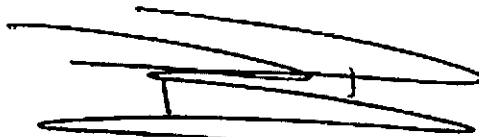
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-123465

el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 14 Ago 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ
alvaro.correa@bakermckenzie.com
notificaciones@bakermckenzie.com

Elaboró: Lina Patricia Forero Tobaría ✓
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓