

REYES & REYES

A B O G A D O S

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-068973- -00012-0000

Fecha: 2014-01-23 13:26:39 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 8

SEÑOR

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E.

S.

D.

REF: Expediente 12-068-973

**TÍTULO SOLICITADO: "PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE
COMPUESTOS ORGÁNICOS"**

**PUBLICACIÓN: Gaceta 653 de 28/09/2012, número de publicación
1487.**

PRIORIDAD: EP 09174264.3 de 27/01/2009

SOLICITANTE: NOVARTIS AG.

APODERADO: CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA.

TRÁMITE: REMISIÓN DE INFORMACIÓN

JOSÉ LUIS REYES VILLAMIZAR, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, abogado en ejercicio, titular de la tarjeta profesional número 44655 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado de la sociedad **LAFRANCOL S.A.S.**, en el trámite de la referencia y con el propósito de coadyuvar en la decisión sobre la solicitud colombiana 12-068-973, respecto de la cual se ha propuesto por el solicitante un nuevo capítulo reivindicatorio, de manera respetuosa me permito presentar argumentos adicionales para demostrar que la solicitud en cuestión persiste en incumplir los requisitos de patentabilidad aplicables, y no merece, por ello, recibir el beneficio solicitado.

I. REMISION DE INFORMACION

Comedidamente me permito insistir en los argumentos planteados en la oposición respectiva, relacionada con procesos para la elaboración de un bloqueador de los receptores de angiotensina ARB, los cuales, como se dijo en su momento, demuestran que la solicitud de la referencia incumple los requisitos de patentabilidad establecidos por los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de 2000, y que por ello no merece recibir el beneficio patentario aún con un nuevo capítulo reivindicatorio.

- En primer lugar, es importante señalar que la modificación al capítulo reivindicatorio de la solicitud inicial que constaba de 15 reivindicaciones y que posteriormente constaría de 12 reivindicaciones en respuesta a oposiciones, no logró superar en absoluto los argumentos presentados en nuestra oposición, en donde se encontró que lo pretendido no era inventivo porque todas sus características técnicas esenciales eran ya conocidas y utilizadas rutinariamente en el estado de la técnica. Esta situación se logra verificar nuevamente, como lo demostraremos a lo largo del presente memorial mediante los documentos encontrados, ya que el solicitante solamente se ha limitado a eliminar reivindicaciones de uso y su pretensión inicial sobre la exclusividad hacia una sal del compuesto (IV).
- De esta forma prevalecen dos reivindicaciones independientes y las subsiguientes dependientes de las mismas, tal como se presentó al inicio.
- Con respecto a los requerimientos de patentabilidad, esta oficina encontró el documento D1 llamado "**Benzopyrones. 7. Synthesis and Antiallergic Activity of some 2-(5-Tetazolyl)chromones**" que enseña específicamente el reactivo azida de formula R_7R_8MN en donde M es boro o aluminio para la obtención de un tetrazol 5-sustituido a partir de un compuesto que comprende un grupo nitrilo, tal como el pretendido por la solicitud.
- Se mencionaron también los documentos **D4 EP0796852 y D5 EP 0120483** que enseñan el uso de azida de sodio con un amina, en donde se propone el uso de compuestos órgano – metalo azídicos de fórmula (R1) (R2) BN_3 y (R1) (R2) $Al N_3$ que coinciden con el reactivo R_7R_8MN de la solicitud para

REYES & REYES

A B O G A D O S

obtener un grupo tetrazol similar al reivindicado, evitando así los inconvenientes provocados por las azidas, con lo cual se protege el medio ambiente y permite mejorar los procesos, de tal forma que el problema técnico de la solicitud ya había sido conseguido mediante múltiples ejemplos revelados en el estado de la técnica y presentados por nuestro memorial de oposición y sustentación.

- Se explicó también que los compuestos azido órgano-boranos y azido Aluminanos se reportan desde 1954 como se muestra en ***"Gas Phase Synthesis, Structure, and Dissociation of Boron Triazide"*** J. Phys. Chem. 1995, 99, 6294- 6300 (D6), que enseña la síntesis de borano-azidas a partir de diboranos con HN₃.
- Así mismo, la patente **EP 1714963** publicada el 25 de octubre de 2006, revela por su parte compuestos de la fórmula III, lo cual afecta el nivel inventivo de los mismos, aún con los cambios realizados en donde ha quedado restringido el bencilo del alcance de R.
- Por último, encontramos las publicaciones científicas ***"Tripodal pyrene chromophores for semiconductor sensitization: new footprint design"*** y ***"Synthesis and Controlled Radical Polymerization of Multifunctional Monomers"*** que hacen referencia a las condiciones en cuanto a la desprotección o hidrólisis del grupo éster para liberar el carboxilo.

Como se observa, quedó suficientemente demostrado que seleccionando solamente uno de los documentos previamente encontrados, la solicitud colombiana en trámite carece totalmente de nivel inventivo y novedad con respecto al primer capítulo reivindicatorio presentado ante ese Despacho. Sin embargo, se observa que las restricciones realizadas en cuanto a uso no afectan nuestro primer análisis y si bien se elimina el compuesto IV y el III restringiendo el nuevo capítulo reivindicatorio, observamos que continúa adoleciendo de actividad inventiva.

II. COMPLEMENTO DE INFORMACION

Por si no fuesen suficientes los argumentos planteados en la oposición y sustentación, deseamos recalcar a ese Despacho que lo dicho anteriormente en contra de los requerimientos de patentabilidad para la solicitud colombiana en trámite sigue siendo totalmente válido, y nos permitimos incluir los siguientes:

- Con respecto al **título de la solicitud**, quisiéramos advertir ésta vez que debe ser modificado toda vez que reclama el proceso de obtención de la amplia gama de compuestos orgánicos existentes y no sus pasos individuales tal y como se reivindica y pretende defender el solicitante mediante su respuesta de argumentación. Dicho título en ningún momento incluye el compuesto III sobre el que se pretende exclusividad, ni sus sales ni intermediarios supuestamente novedosos o inventivos, de esta forma no concuerda con el objeto de la solicitud evidenciable en su capítulo reivindicatorio.
- Reiteramos entonces que el solicitante da continuidad a la misma esencia de la materia inicialmente presentada cuando elimina solamente aquellas reivindicaciones correspondientes a los usos referidos como improcedentes, por ende, la materia original que se pretende proteger queda intacta como respuesta ante nuestra oposición, y el mismo solicitante admite en su respuesta ser previamente conocida cuando dice:

(pág 5):

Adicionalmente, me permito señalar que el análisis del nivel inventivo no puede basarse en si la invención era posible de alcanzar, ya que claramente era posible, pues el proceso de la invención

(...)

(pág 6):

investigación adicional alguna). En otras palabras, para la fecha de prioridad aquí reclamada, la persona medianamente versada en la materia habría podido llegar al proceso de la presente

(...)

- Con respecto al documento **D1 “Benzopyrones. 7. Synthesis and Antiallergic Activity of some 2-(5-Tetazolyl)chromones”** previamente señalado en la oposición como documento relevante para anular la novedad de la solicitud, reiteramos que por medio del mismo se encontraba divulgado el uso de reactivos azidicos tales como (R₇R₈MN).

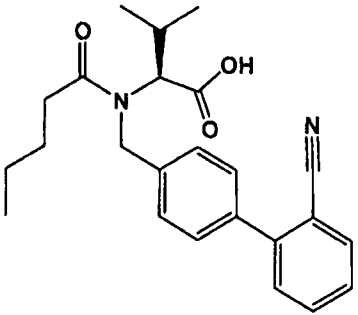
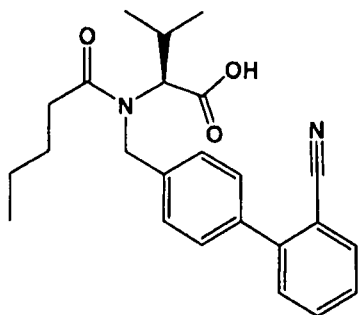
- De esta forma, si tal y como lo refiere el solicitante su materia no se encuentra dirigida a la obtención de un **tetrazol en términos genéricos** sino de un **tetrazol 5-sustituido** a partir de derivados de nitrilo como el compuesto de fórmula (IV) de su solicitud que en efecto comprende un grupo nitrilo, es evidente que el documento encontrado de manera inequívoca enseña la forma de sintetizar el grupo tetrazol no siendo relevante si es sustituido o no, por tanto, resultaría obvio para un experto medianamente versado en síntesis química llegar a lo reivindicado por medio de reacciones sencillas divulgadas y que contienen cambios ínfimos e irrelevantes.
- De acuerdo con lo anterior, el documento D1 en combinación de conocimientos con los demás documentos señalados tanto en la oposición como por los documentos del ISR, lograrían complementar las demás etapas de su proceso y brindar una alternativa evidente para los procesos conocidos. Por éstas razones se reitera que si bien la reacción específica es nueva, la mínima diferencia estructural encontrada en su reacción, hace que carezca totalmente de crédito inventivo resultando evidente que la síntesis del grupo tetrazol se logra mediante el tratamiento de un compuesto R-CN con una azida, puntualmente la misma azida de la solicitud R₇R₈MN.
- También se revelaron en la oposición los documentos **D2 WO94/07872 y D3 WO9314086** que anticiparon los compuestos de fórmula (III) y de fórmula (IV) toda vez que enseñan claramente los procesos de ciclación a partir de carbonitrilos o ciano con alquil estaño – azidas. En este punto es menester informar a ese Despacho que si bien el solicitante ha eliminado de su capítulo reivindicatorio la pretensión sobre el compuesto de fórmula (IV), ha dado continuidad para el posible patentamiento del compuesto de formula (III) que si bien ahora es nuevo por la restricción del grupo bencilo del alcance de R, carece de nivel inventivo toda vez que nos encontramos ante una diferencia menor que no muestra datos contundentes acerca de un salto técnico relevante, y no deja de ser más que una alternativa a lo previamente conocido; adicionalmente y como ya lo habíamos mencionado, se sale del alcance de la materia pretendida.

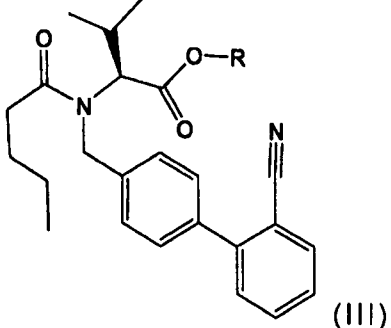
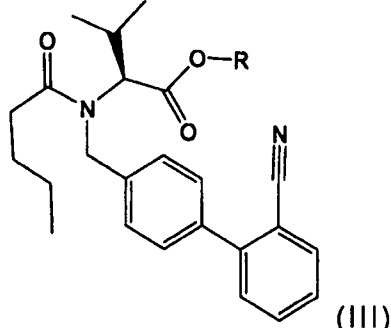
REYES & REYES

A B O G A D O S

- Finalmente, se había resaltado la pertinencia de la publicación ***“Recent Developments in chemical deprotection of ester functional groups”*** que de acuerdo con lo informado por el solicitante, en el ISR realizado por la OMPI se clasificó como un documento que por sí solo afectaba la novedad del compuesto (III) ya que menciona explícitamente haluros de organoaluminio para la conversión de ésteres en el ácido libre, lo cual muestra que cualquier persona medianamente versada en la síntesis química podría seleccionar este tipo de compuestos organometálicos (con características básicas débiles) para realizar los pasos concernientes a la desprotección o hidrólisis del grupo éster del compuesto en cuestión demostrando que no es nuevo, lo cual conlleva a reiterar que aún con la pequeña restricción realizada sobre el grupo R (bencilo) carece de novedad y de nivel inventivo.

Ahora bien, si comparamos las reivindicaciones independientes entre los capítulos reivindicatorios, corroboramos que **no hay modificación relevante, son idénticas** y que los requisitos de patentabilidad continúan afectados toda vez que las reivindicaciones dependientes pierden su nivel inventivo al perder el nivel inventivo las reivindicaciones independientes:

ANTIGUA REIVINDICACION INDEPENDIENTE	NUEVA REIVINDICACION INDEPENDIENTE
<i>Un proceso para la elaboración de un compuesto de la fórmula (IV) o una sal del mismo, tal como una sal de amina del mismo:</i>  (IV) <i>el cual comprende hacer reaccionar un compuesto de la fórmula (III), o una sal del mismo:</i>	<i>Un proceso para la elaboración de un compuesto de la fórmula (IV) o una sal del mismo, tal como una sal de amina del mismo:</i>  (IV) <i>el cual comprende hacer reaccionar un compuesto de la fórmula (III), o una sal del mismo:</i>

ANTIGUA REIVINDICACION INDEPENDIENTE	NUEVA REIVINDICACION INDEPENDIENTE
 (III) con un haluro de organoaluminio de la formula R_5R_6AlX o R_5AlX_2. para obtener un compuesto de fórmula (IV)	 (III) con un haluro de organoaluminio de la formula R_5R_6AlX o R_5AlX_2. para obtener un compuesto de fórmula (IV)

Así es como verificamos que no se logran superar los argumentos planteados en contra por el suscrito ya que por las razones que se han expuesto a lo largo de este escrito, se evidencia que tales restricciones consisten solamente en un cambio de forma y no de fondo que consistieron básicamente en la eliminación de usos con improcedencia de patentabilidad por lo cual, al ser las demás reivindicaciones dependientes de la primera carecerán también de nivel inventivo.

De esta forma, todos los argumentos esgrimidos en la oposición continúan siendo válidos y el tipo de reacción que se pretende proteger puede considerarse tan solo como una alternativa a lo ya conocido dado que según las enseñanzas de los anteriores ocho (8) documentos ya se conocían plenamente las ventajas de sustituir las azidas de órgano – estaño por los problemas ecológicos inherentes, con agentes alternativos tal y como los actualmente pretendidos por la solicitud colombiana en trámite, por lo tanto, llegar a los derivados de tetrazol tal y como pretende reivindicarse resultaría una técnica obvia y conocida para una persona medianamente versada en la materia.

Así las cosas queda irrefutablemente demostrado, que aun con la modificación actual al capítulo reivindicatorio, la presente solicitud colombiana en trámite carece totalmente de cualquier indicio de nivel inventivo. Por todo lo anterior, ruego se analicen los argumentos expuestos con el rigor y detenimiento habituales y que en consecuencia se decrete, además de la negación de la solicitud en comento, el archivo del expediente que la contiene.

REYES & REYES

A B O G A D O S

Señor Superintendente,

**JOSE LUIS REYES VILLAMIZAR**

C.C. 79.152.473 de Usaquén

T.P. 44655 del C. S de la J.