

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:61410

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-024312

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 en esta Superintendencia el 06 de febrero de 2013, con el N° 13-024312-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Syngenta Participations AG, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “PROCESO PARA PREPARAR 3-HALOALQUILPIRAZOLES”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2011/063360 del 03 de agosto de 2011.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 670 del 28 de junio de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: *“Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. (...) Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”.*

CUARTO: Que de conformidad con el artículo 45 antes mencionado se realizó el examen de fondo, y se requirió a la solicitante mediante Oficio N° 6310 notificado por fijación en lista el 03 de junio de 2014, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud en cuanto a la falta de claridad de las reivindicaciones, la falta de unidad de invención y la necesidad de dividir o limitar la invención a un solo concepto inventivo y la falta de novedad, de acuerdo con las exigencias de los artículos 16, 25 y 30 de la Decisión 486.

QUINTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 13-024312-00008-0000 del 28 de agosto de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 7 que reemplaza(n) las originalmente presentadas, argumentando que se superan las objeciones en cuanto a la falta de claridad de las reivindicaciones, la falta de unidad de invención y la necesidad de dividir o limitar la invención a un solo concepto inventivo y la falta de novedad. Asimismo, presenta la solicitud divisional con radicado 14-189574-00000-0000, del 28 de agosto de 2014, la cual será estudiada en trámite independiente y decidida en el respectivo expediente.

Sin embargo, las nuevas reivindicaciones 1 a 7 no superan la objeción sobre falta de unidad de invención, por cuanto el compuesto de fórmula (I) no es nuevo, ya que está divulgado en los documentos D1 (WO2008141020) y D2 (JP2009227643), de tal manera que cada proceso para obtener dicho compuesto será un grupo inventivo diferente. Aunado a lo anterior, el proceso para obtener el compuesto de fórmula (I) mediante la alquilación de un compuesto

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:61410

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-024312

de fórmula (II) también esta anticipado por las citadas anterioridades D1 y D2 y no hay un vínculo directo entre el paso de hacer reaccionar la amida con el compuesto de fórmula II y la interconversión del compuesto de fórmula IV al compuesto de fórmula I, por lo que se puede distinguir claramente dos procesos diferentes. Así las cosas, el capítulo reivindicatorio de la solicitud tal y como se encuentra modificado no cumple con el requisito de unidad de invención de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la referida Decisión 486, en razón a que allí se establece que *"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"*. Lo anterior, por cuanto se encuentran tres grupos inventivos definidos de acuerdo con las siguientes características esenciales:

Grupo Inventivo 1: Proceso para preparar un compuesto de fórmula (I) que comprende hacer reaccionar un compuesto de fórmula (II) con un agente alquilante en presencia de una amida (reivindicación 1).

Grupo Inventivo 2: Proceso para interconvertir un compuesto de fórmula IV en un compuesto de fórmula I (reivindicaciones 1 y 2).

Grupo Inventivo 3: Proceso para preparar un compuesto de fórmula (VI) que comprende hacer reaccionar un compuesto de fórmula (VII) con un compuesto de fórmula (VIII) en presencia de una amida (reivindicación 7).

SEXTO: 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."*

SÉPTIMO: Que el primer grupo inventivo definido en la(s) reivindicación(es) 1 y 3 a 6, no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

7.1. Objeto de la invención

El problema planteado en esta solicitud consiste en suministrar un proceso para la preparación de 3-haloalquilpirazoles.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un proceso para preparar un compuesto de fórmula I que comprende hacer reaccionar un compuesto de fórmula II con un agente alquilante en presencia de una amida. Por otra parte, proporciona un proceso para preparar un compuesto de fórmula I mediante la isomerización, o interconversión, del compuesto de fórmula IV al compuesto de fórmula I.

7.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 10 de agosto de 2010, 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:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:61410
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-024312

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2008141020	2-[4-(pyrazol-4-ylalkyl)piperazin-1-yl]-3-phenyl pyrazines and pyridines and 3-[4-(pyrazol-4-ylalkyl)piperazin-1-yl]-2-phenyl pyridines as 5-HT7 receptor antagonists	20/Noviembre/2008
D2	JP2009227643	Process for producing fluorine-containing pyrazole derivative utilizing fluorine-containing alkyl carboxylic acid derivative	08/Octubre/2009

El documento D1¹ divulga un proceso para la obtención de un compuesto éster etílico del ácido 1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-carboxílico que comprende hacer reaccionar éster etílico del ácido 3-trifluorometil-1H-pirazol-4-carboxílico con un agente alquilante como yodometano en presencia de una base como dimetilformamida (Pág. 50, Preparación 35).

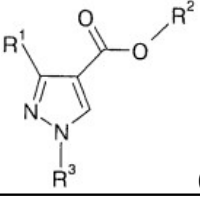
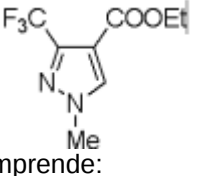
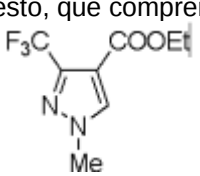
El documento D2² enseña un proceso para la obtención de un compuesto éster etílico del ácido 1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-carboxílico que comprende hacer reaccionar éster etílico del ácido 3-trifluorometil-1H-pirazol-4-carboxílico con un agente alquilante como sulfato de dimetilo en presencia de una base como dimetilformamida (Pág. 32, Párrs. [0223]-[0224]).

7.3. Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: “Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”.

En el presente caso, el proceso reclamado en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1, en lo que hace referencia al grupo inventivo 1, está referida a: “Un proceso para preparar un compuesto de fórmula I (...) que comprende hacer reaccionar un compuesto de fórmula II (...) con un agente alquilante en presencia de una amida” (Ver radicado N° 13-024312-00008-0000).

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:

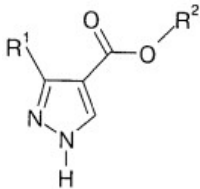
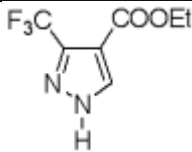
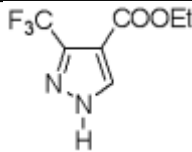
Características esenciales	D1	D2
Proceso para preparar un compuesto de fórmula I que comprende:  (I)	Proceso para preparar el compuesto,  que comprende:	Proceso para preparar el compuesto, que comprende: 
Hacer reaccionar un compuesto de fórmula II con un agente alquilante en presencia de una amida.	Hacer reaccionar	Hacer reaccionar

1 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2008141020A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20081120&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP
2 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=JP&NR=2009227643A&KC=A&FT=D&ND=3&date=20091008&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:61410
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-024312

Características esenciales	D1	D2
 (II)	 con yodometano e hidruro de sodio, en presencia de dimetilformamida	 con carbonato de potasio, dimetilsulfuro, en presencia de dimetilformamida
R ¹ haloalquilo C ₁ -C ₄	-CF ₃	-CF ₃
R ² alquilo C ₁₋₆ , fenilo o fenilalquilo C ₁₋₆ opcionalmente sustituidos	Etilo	Etilo
R ³ es metilo o etilo	Metilo	Metilo

Las características esenciales del proceso de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en los documentos D1 y D2, los cuales enseñan un proceso para la obtención de un compuesto éster etílico del ácido 1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-carboxílico que comprende hacer reaccionar éster etílico del ácido 3-trifluorometil-1H-pirazol-4-carboxílico con un agente alquilante como sulfato de dimetilo o yodometano en presencia de una base como dimetilformamida (D1: Pág. 50, Preparación 35; D2: Pág. 32, Párrs. [0223]-[0224]). Es pertinente señalar que aunque la reivindicación 1 señala que *“la amida está presente en una cantidad de 0.1 equivalentes molares a 10 equivalentes molares relativo a la cantidad de compuesto de fórmula IV y el compuesto de fórmula I”*, esto hace referencia al proceso de interconversión del compuesto de fórmula IV al compuesto de fórmula I, el cual hace parte del grupo inventivo 2, por lo cual no es evaluado en la patentabilidad del grupo 1 que ahora se estudia.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva según lo divulgado en los documentos D1 y D2.

Las reivindicaciones dependientes 3-6 no mencionan alguna característica que haga nuevo al proceso de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

Respecto de los argumentos de la solicitante, en cuanto a la unidad de invención, la objeción no queda superada con el nuevo capítulo reivindicatorio, toda vez que en este no existe un concepto común inventivo, tal como se explicó anteriormente.

La solicitante argumenta en su oficio bajo el radicado No 13-024312-00008-0000 que la actual reivindicación 1 tiene la característica de que *“la amida está presente en una cantidad de 0.1 equivalentes molares a 10 equivalentes molares con relación a la cantidad del compuesto de fórmula IV y el compuesto de fórmula I”*, la cual no es anticipada por ninguna de las anterioridades D1 o D2. Al respecto se reitera que dicha característica hace referencia al proceso de interconversión del compuesto de fórmula IV al compuesto de fórmula I, lo cual corresponde al grupo inventivo número 2, toda vez que *“...Los equivalentes son relativos a la cantidad molar del compuesto de fórmula IV y el compuesto de fórmula I cuando están ambos presentes”* (descripción, pág. 13, líneas 4-9). Teniendo en cuenta la falta de unidad de invención, dada por la divulgación del grupo inventivo 1 por parte de los documentos D1 y D2 y, que aquí se evalúa la invención definida por el grupo inventivo número 1; la característica que la solicitante cita no puede ser tenida en cuenta para su análisis en el presente estudio y

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:61410

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-024312

de ninguna manera puede conferirle novedad a la invención del grupo inventivo 1.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “PROCESO PARA PREPARAR 3-HALOALQUILPIRAZOLES”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Syngenta Participations AG, advirtiéndole(s) que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguiente

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 14 Oct 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, sic@castellanosyco.co

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández