

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 40626

Por la cual se deniega una patente de invención

PCT/07-129347

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 diciembre de 2007, con el N° 07-129347-00000-0000, por la sociedad Novartis AG, a través de apoderado, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "PROCESO PARA LA SÍNTESIS DE 5-(METIL-1H-IMIDAZOL-1-IL-)-3-(TRIFLUOROMETIL)-BENCENAMINA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2006/022155 del 07 de junio de 2006

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 602 del 31 de marzo de 2009, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 00561 y notificado por fijación en lista el 19 de enero 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 visibles a folios 73 a 78 del cuaderno administrativo, 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° 07-004662-00006-0000 del 29 de mayo de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 3 (Fls. 111 a 113) que reemplazan 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.

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 3 contenidas en los folios 111 a 113, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

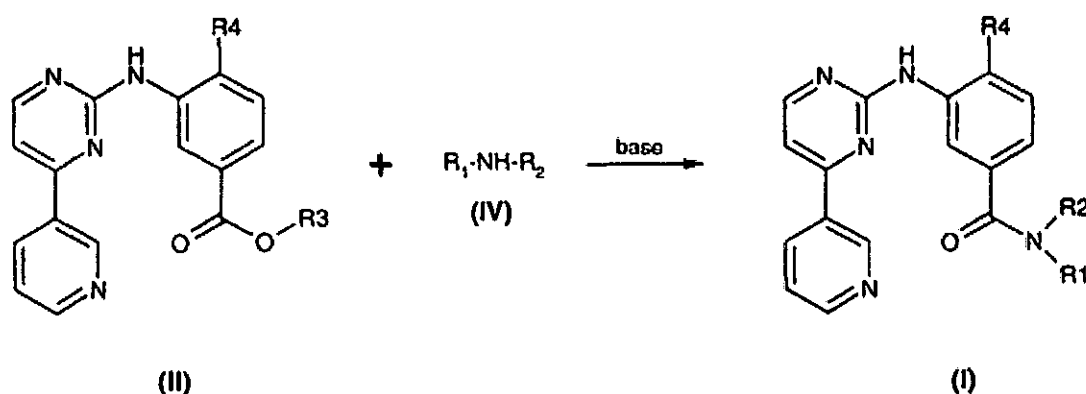
RESOLUCIÓN No: 40626

Por la cual se deniega una patente de invención

PCT/07-129347

6.1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere a un proceso para obtener un compuesto de fórmula (I), de acuerdo con el siguiente esquema:



Esquema 1.

6.2. Determinación del estado de la técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad invocada, es decir, el 09 de junio de 2005.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2004005281	Inhibitors of tyrosine kinases	2004-01-15

El documento D1¹ hace referencia a pirimidinilaminobenzamidas sustituidas novedosas, procesos para su preparación y composiciones que las contienen.

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

¹<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?>

[CC=WO&NR=2004005281A1&KC=A1&FT=D&ND=1&date=20040115&DB=&locale=en_EP](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2004005281A1&KC=A1&FT=D&ND=1&date=20040115&DB=&locale=en_EP)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

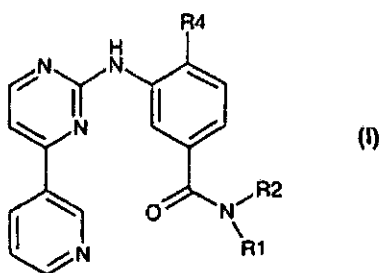
RESOLUCIÓN No: 40626

Por la cual se deniega una patente de invención

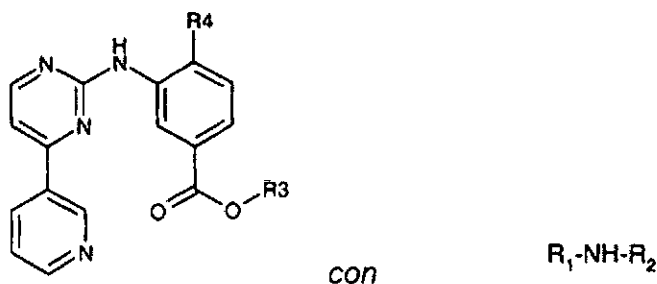
PCT/07-129347

hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica".

En el presente caso, los compuestos reclamados en la solicitud no tienen nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: "Un proceso para la preparación de compuestos de la fórmula (I)



El cual comprende hacer reaccionar el compuesto



En donde

R1 es arilo sustituido o insustituido;

R2 es hidrogeno, alquilo inferior, o arilo

R4 es hidrogeno, alquilo inferior o halógeno

R3 es alquilo inferior, fenilo, fenil-alquilo o fenilo sustituido

Y en donde el proceso se catalizada mediante tert-butóxido de potasio en un solvente orgánico que se selecciona a partir del grupo de tetrahidrofurano, dimetilformamida, tolueno y N-metil-pirrolidona." (FI 111)

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 40626

Por la cual se deniega una patente de invención

PCT/07-129347

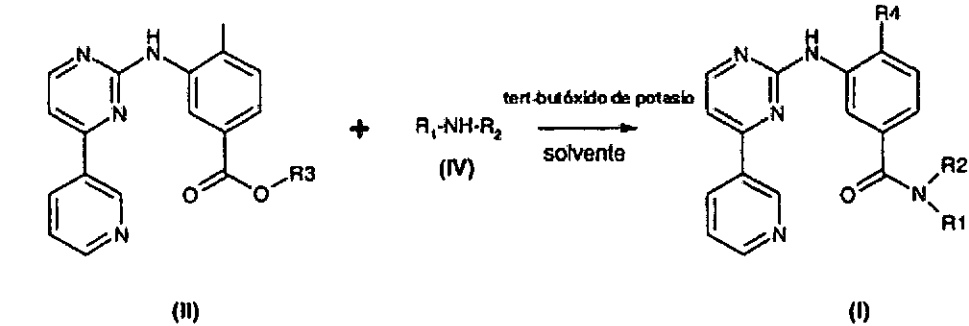
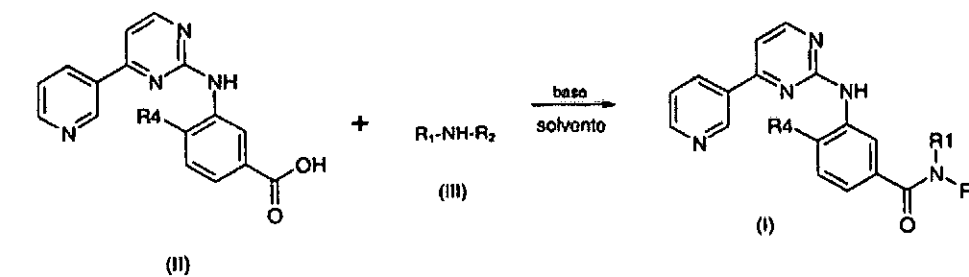
Características esenciales de la invención	 (II) + R₁-NH-R₂ (IV) $\xrightarrow[\text{solvente}]{\text{tert-butoxido de potasio}}$ (I)
D1	 (II) + R₁-NH-R₂ (III) $\xrightarrow[\text{solvente}]{\text{base}}$ (I)

Tabla comparativa 1.

El documento D1 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga un proceso para la preparación de un compuesto de fórmula (I), (pág. 2) el cual comprende la reacción entre un éster de fórmula (II), de ser necesario un agente de condensación y una amina de fórmula (II) en presencia de una base y un solvente adecuado (páginas 24-25, 27 y 29, ejemplos 85) (ver tabla 1).

La diferencia entre D1 y la presente solicitud de patente radica en que en el proceso del documento D1 no se utiliza *tert*-butóxido de potasio como base.

No obstante, no se observa ningún efecto técnico causado por el cambio de base.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo obtener un proceso de síntesis alternativo al conocido en D1?

Así entonces, el cambio de la base resulta ser una alternativa que no provoca ninguna mejora en cuanto al proceso en sí, que pueda entenderse como efecto técnico inesperado o sorprendente y que sustente el nivel inventivo del nuevo proceso.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia a partir del proceso conocido desde D1 podría cambiar la base para obtener una ruta sintética

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 40626

Por la cual se deniega una patente de invención

PCT/07-129347

alternativa, dado que este cambio se considera una optimización rutinaria. De este modo, el procedimiento reclamado en la presente solicitud es una alternativa que no provoca ningún efecto técnico sorprendente o inesperado y que definitivamente carece de nivel inventivo.

Se llama la atención del solicitante primero en cuanto que la formación de la amida catalizada por una base comprende un mecanismo de síntesis bien conocido para un técnico medio en la materia, donde en realidad el tert butóxido más que la base catalizadora es el nucleófilo en el mecanismo de sustitución (adición-eliminación) que se sucede en el proceso de interés.

Segundo punto se le aclara al solicitante que el análisis de nivel inventivo no se basó en posibilidades, el hecho concreto es que el cambio de la base, en un proceso de síntesis ya conocido, es desde cualquier punto de vista una mejora rutinaria en síntesis química, así que la conclusión de que ésta alternativa es evidente, resulta completamente válida.

Pero además de saber que el uso de una base alternativa en una ruta sintética conocida puede ser una modificación rutinaria para un técnico medio en la materia, se debe tener en cuenta que el proceso de síntesis de interés no resulta inventivo puesto que no se demostró ningún efecto técnico inesperado o sorprendente. Pese a que el solicitante menciona que el proceso del ejemplo 1 logra un rendimiento del 67%, ese valor no indica ninguna mejora en términos de un mayor rendimiento frente al proceso conocido en D1. El solicitante no mostró que su proceso de síntesis era mejor que el reportado en el estado de la técnica más cercano.

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 "PROCESO PARA LA SÍNTESIS DE 5-(METIL-1H-IMIDAZOL-1-IL)-3-TRIFLUOROMETIL-BENCENAMINA".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Carlos R. Olarte, en su calidad de apoderada de Novartis AG, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole 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 cinco 5 días hábiles

Página 5 de 6

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 40626

Por la cual se deniega una patente de invención

PCT/07-129347

siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 28 Jun 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor
CARLOS R. OLARTE
Carrera 5 No. 34-03.
Bogotá D.C.

Elaboró: Sandra Isabel Calderon Rodriguez ✓
Revisó: Ana Delia Pinzon Garcia ✓
Revisó: Andres Casas Santofimio ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓