

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 35270

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-129347

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 34 del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 40626 del 28 de junio de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la patente de invención a la creación denominada "PROCESO PARA LA SÍNTESIS DE 5-(METIL-1H-IMIDAZOL-1-IL)-3-TRIFLUOROMETIL-BENCENAMINA", con fundamento en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que no cumplió con el requisitos de nivel inventivo, por tratarse de materia ya divulgada o sugerida por el arte previo.

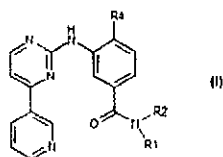
SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 3 de agosto de 2012, con el número 07-129347-00009-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Novartis AG., interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primera medida, la sociedad recurrente manifiesta que:

"En primer lugar, me permito a continuación explicar a profundidad la materia aquí reivindicada y sus diferencias con el arte previo citado por la SIC (D1).

a- La presente invención reclama un proceso para la preparación de compuestos de

Formula (1)



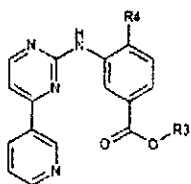
en donde R1 es arilo C6C14 sustituido, R2 es hidrógeno, R3 es alquilo C16, fenilo, fenil-alquilo C1 6, o fenilo sustituido, y R4 es hidrógeno, alquilo C16, o halógeno; que comprende la reacción de un éster no reactivo de fórmula:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 35270

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

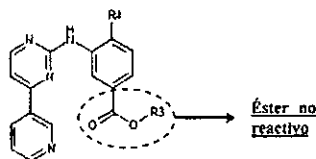
Rad. PCT/07-129347



y un compuesto de fórmula $R1-NH-R2$, donde el proceso se cataliza mediante *tert*-butoxido de potasio en un solvente orgánico.

Así, se lleva a cabo una reacción de una sola etapa, que ocurre de la siguiente manera:

- el compuesto de fórmula $R1-NH-R2$ (derivado de anilina) es activado mediante la base catalizadora, *tert*-butoxido de potasio;
- el derivado de anilina activado, reacciona con el éster no reactivo de fórmula:



y en una reacción de un solo paso, se producen los compuestos de Fórmula 1."

De la misma manera, el documento D1 utiliza un grupo funcional reactivo, mientras que la solicitud presentada involucra un reactivo que presenta un grupo éster no reactivo. Adicionalmente, menciona que "debido al tiempo de reacción de la presente invención, esto es, una reacción de una sola etapa en el que el reactivo principal presenta un grupo éster no reactivo, ninguno de los otros reactivos utilizados en el proceso de D1 pueden ser extrapolables al proceso aquí reclamado".

Asimismo, se puede observar que el proceso que se encuentra divulgado en el documento D1 requiere la presencia de intermediarios pues es un proceso de múltiples pasos, mientras que ninguno de los reactivos utilizados en dicha anterioridad pueden ser usados en un proceso de un único paso, tal como es el reivindicado. Además, en D1 se divulga la reacción de un éster con una amina sólo en presencia de trietilamina como base y cianofosfato de dietileno y estos no son utilizados en la invención presentada, pues el compuesto de partida ésta presenta como grupo funcional principal un éster no reactivo.

De otra parte, la accionante afirma que nada de lo divulgado en la anterioridad D1 hubiese podido servir

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 35270

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-129347

para que una persona medianamente versada a la materia se viera motivada para desarrollar el proceso en un solo paso, tal como se reclama en presente invención, donde el tert-butoxido sódico activa el derivado de anilina, el cual finalmente reacciona con el grupo éster no reactivo del reactante principal, pues *"el arte previo habría motivado a la misma persona a desarrollar una nueva metodología de síntesis que solucionara el problema de obtener los compuestos de Fórmula 1 a través de una ineficiente metodología de múltiples pasos, utilizando intermediarios, y con un mayor gasto de solventes, reactivos, dietilcianofosfonato y energía, como la divulgada en D1"*.

Por último menciona que *"no sólo se reclama un proceso novedoso para la síntesis de los compuestos de Fórmula 1, sino que dicho proceso soluciona los problemas de una metodología de síntesis ineficiente de múltiples etapas, al proporcionar un proceso de un solo paso, en el que los reactivos difieren estructural y funcionalmente de aquellos divulgados por el arte previo"*. Igualmente, a la presente solicitud le ha sido otorgado el privilegio de patente en las oficinas de patentes de Europa y Estados Unidos de América.

Por las anteriores razones, se solicita revocar la Resolución impugnada y en su lugar conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud presentada.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos.

En primer término, esta Oficina observa que contrario a lo argumentado por la sociedad, la materia reclamada en la reivindicación 1 de la solicitud estudiada reclama únicamente un proceso de síntesis de un compuesto de formula (I) que comprende reaccionar un compuesto de formula (II) con un compuesto de formula R1-NH-R2 en presencia de tert-butoxido de potasio en un solvente orgánico que se selecciona a partir del grupo de tetrahidrofurano, dimetilformamida, tolueno y N-metil-pirrolidona. En ningún momento, dicho proceso de síntesis indica que el compuesto de formula R1-NH-R2 sea un derivado de anilina; además, nótese que los significados del radical R1 cubren cualquier arilo C6-C14.

Ahora bien, aunque la solicitante afirma que la reacción se lleva a cabo en una sola etapa, al mismo tiempo indica que primero se realiza una activación del compuesto de formula R1-NH-R2 con tert-butoxido de potasio y que luego dicho derivado activado reacciona con el grupo éster no reactivo del compuesto de formula (II). No obstante, el tert-butoxido de potasio no solamente puede reaccionar con el compuesto de formula R1-NH-R2, sino que además puede reaccionar con el mismo compuesto de formula (II) que aunque se indica que posee un éster no reactivo, dicho grupo éster puede ser susceptible de reacción. Como bien lo debe saber cualquier técnico medio medianamente versado en la materia técnica, un grupo éster puede sufrir una reacción de hidrólisis en presencia de una base. Por

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 35270

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-129347

ende, se puede concluir que la reacción involucrada en el proceso de interés es la misma, la formación de una amida a partir de un grupo -COO^- y un compuesto amina.

Del mismo modo, no es completamente válido asegurar que el éster es un éster no reactivo dado que cualquier grupo éster puede ser susceptible de reacción en presencia de una base fuerte, por ejemplo tert-butoxido de potasio y aún más teniendo en cuenta que la reactividad de dicho grupo éster puede aumentar al estar sustituido con un radical fenilo. Igualmente, la materia denegada no define ninguna condición de reacción específica que pueda explicar que la activación del compuesto de fórmula R1-NH-R2 sea la única favorecida. Por tales motivos, se debió haber definido específicamente el proceso de síntesis de interés, indicando las condiciones específicas de ejecución.

Ahora bien, el documento D1 citado en la resolución recurrida, es sin lugar a dudas el documento del estado de la técnica más cercano a la solicitud de la referencia y, contrario a lo indicado por la sociedad accionante, divulga una ruta sintética para la preparación de los mismos compuestos derivados de benzamida (compuestos preferidos Página 23). Más aún, la enseñanza respecto a la reacción involucrada (págs. 24-25, 27 y 29) enseña de forma directa que el proceso de síntesis implica una única reacción entre un compuesto de fórmula (II) y un compuesto de fórmula R1-NH-R2 (los mismos reactantes de la ruta de síntesis de la solicitud denegada), donde la utilización de agentes de acoplamiento o grupos protectores adicionales es claramente opcional.

Concretamente, se llama la atención de la sociedad solicitante frente a las enseñanzas de las páginas 24 y 25 de la anterioridad D1, donde se divulga específicamente la misma ruta sintética y se aclara que la reacción puede opcionalmente darse en la presencia de un agente de deshidratación y una base inerte y/o un catalizador adecuado, y opcionalmente en la presencia de un solvente inerte.

Ahora bien, respecto a la explicación de que el grupo éster en la presente solicitud se encuentra en forma no reactiva, este Despacho precisa que dicha generalización no puede ser del todo aceptada, dado que por definición un grupo éster puede sufrir hidrólisis en presencia de una base fuerte, como lo es el tert-butoxido de potasio y, si bien es cierto, las condiciones de reacción se pueden definir para favorecer una reacción en un grupo funcional determinado, la materia denegada no precisa ninguna condición requerida para dicho favorecimiento.

Así entonces, esta Oficina reitera que la anterioridad D1 es el documento del estado de la técnica más cercano a la invención y que sus enseñanzas son suficientes para extrapolar el proceso de síntesis de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 35270

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-129347

esta solicitud, toda vez que divulga un proceso equivalente, tal como lo muestra la siguiente tabla:

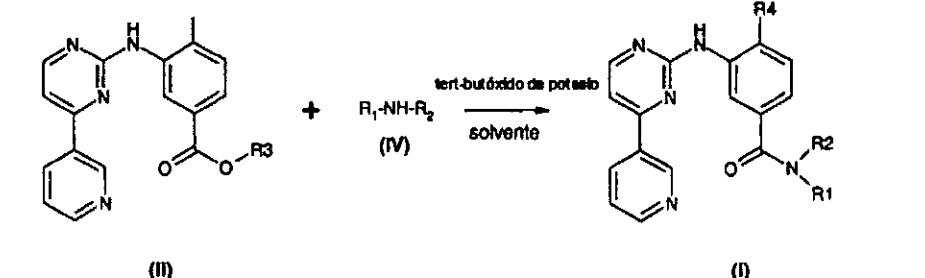
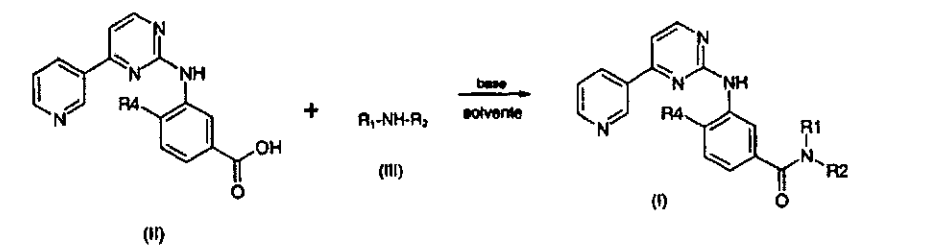
Características esenciales de la invención	
D1	

Tabla comparativa 1.

En el mismo sentido, esta Oficina aclara a la accionante que el documento D1 no se encuentra reducida a los ejemplos específicos contenidos en él, pues la persona medianamente versada en la materia técnica dispone no sólo de la información de los ejemplos del documento D1, sino además de sus sugerencias y posibilidades no ejemplificadas. Así, cabe resaltar una vez más que en las páginas 24 a 29 de dicha anterioridad se presenta suficiente información para que un técnico medio en la materia pueda definir un proceso como el que se presentó en el expediente de la referencia, es decir, un proceso para producir el mismo compuesto de fórmula (I) mediante la misma reacción con una base fuerte.

Pese a que el solicitante define muchas más diferencias que las que fueron comprobadas por esta Oficina, la materia objeto de la solicitud se encuentra tan ampliamente presentada que la única diferencia que se puede identificar es la base utilizada. Nótese que el documento D1 sugiere la presencia de una base fuerte en el medio de reacción, no obstante, no especifica que sea tert-butoxido de potasio; sin embargo, cualquier químico medianamente versado en la materia puede identificar el tert-butoxido de potasio como una base fuerte que puede ser utilizada.

Asimismo, la diferencia anteriormente identificada no provoca ningún efecto técnico inesperado o sorprendente, pues la sociedad solicitante nunca mostró que el proceso de la invención presentada provocará una mejora técnica en términos de economía, eficiencia o rendimiento, tal como se había

Página 5 de 7

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 35270

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-129347

planteado inicialmente en la descripción. Es decir, esta Oficina no pudo identificar el salto cualitativo en la técnica que eventualmente sustentara su nivel inventivo.

Es importante mencionar que el análisis de patentabilidad efectuado partió de las enseñanzas del documento D1 que junto con el conocimiento básico en química orgánica de un técnico medio en la materia, son suficientes para plantear un proceso alternativo como el de la presente solicitud, que además no mostró ningún efecto inesperado o sorprendente.

Ahora bien, la solicitante no puede aislar la información del documento de patente citado y no excluir el conocimiento básico en el área, puesto que esta combinación se encuentra implícita en el desarrollo de nuevas tecnologías. En este punto, es importante llamar la atención de la sociedad solicitante frente a que el documento D1 sugiere la utilización de una base fuerte en el medio de reacción, la cual, evidentemente sugiere cualquier base fuerte comúnmente utilizada en síntesis orgánica.

Por último, este Despacho corrobora que el proceso que se pretende reivindicar es novedoso, pero no resulta inventivo a partir del documento D1, dado que no solo dicho documento divulga la misma ruta sintética y sugiere el uso de una base fuerte, sino que, además la presente invención no mostro ningún efecto técnico inesperado o sorprendente que pueda sustentar su altura inventiva.

En consecuencia, y teniendo en cuenta que el proceso de la solicitud presentada se deriva de manera evidente a partir del documento D1 y que además no se demostró un salto cualitativo en la técnica o un aporte a ella, se reitera que la materia de esta invención con no cumple con el requisito de nivel inventivo establecido en la Decisión 486 de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en Resolución N° 40626 del 28 de junio de 2012, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 35270

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

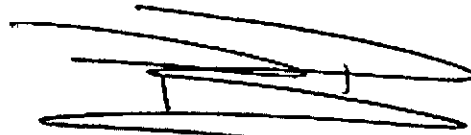
Rad. PCT/07-129347

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Novartis AG., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 06 Jun 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDÓ DEL CASTILLO

Doctor

CARLOS REINALDO OLARTE GARCÍA

office@olartemoure.com

Elaboró: Mario Andres Carvajalino ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓