

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-129347- -00009-0000

Fecha: 2012-08-03 16:20:47 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 6

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Monica Solorza
Andres Alvarado
Margarita Solorza
Ella Ponce
Liliana Galindo
María Clara Calderón

Medellín
María Clara Múnera

Re: Expediente No. 07-129.347

Solicitud de patente de invención titulada: "PROCESO PARA LA SÍNTESIS DE 5-(METIL-1H-IMIDAZOL-1-IL)-3-(TRIFLUOROMETIL)-BENCENAMIDA"

Solicitante: NOVARTIS AG

Nuestra Ref.: P2007/000189

RECURSO DE REPOSICION



CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante, y dentro del término legal previsto por el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo, me permito interponer RECURSO DE REPOSICIÓN en contra de la Resolución No. 40626, notificada por edicto desfijado el 27 de julio de 2012.

1. ANTECEDENTES

La solicitud de patente ventilada en este expediente contiene un capítulo reivindicatorio con 3 reivindicaciones que fue radicado el 29 de mayo 2012, en respuesta al primer examen de fondo expedido por esa Superintendencia (SIC) el 19 de enero de 2012. Según la Resolución No. 40626, el Despacho niega la totalidad de las reivindicaciones por supuesta falta de nivel inventivo.

2. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la resolución recurrida, y en su lugar se conceda el privilegio de patente de invención para las reivindicaciones pendientes de la presente solicitud, o en su defecto aquellas reivindicaciones que cumplan con los requisitos de patentabilidad.

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

Con referencia a los argumentos presentados por la SIC para desvirtuar el nivel inventivo de la presente solicitud en la resolución aquí recurrida, respetuosamente difiero del análisis expuesto, y procedo a refutar cada uno de dichos argumentos, exponiendo las motivaciones técnicas que desvirtúan la posición de ese Despacho.

3.1 La SIC insiste en que la patente WO2004/005281 (D1) afecta el nivel inventivo de la presente invención.

En la Resolución aquí recurrida, la SIC presenta el siguiente cuadro comparativo de los elementos característicos de la Reivindicación 1 y la materia divulgada en D1:

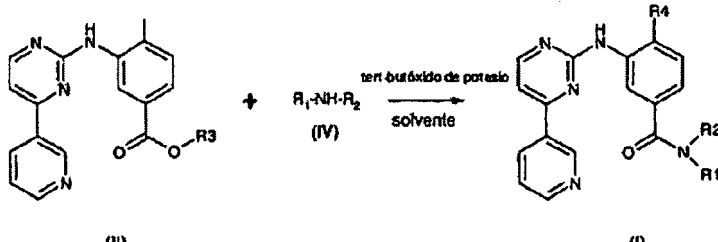
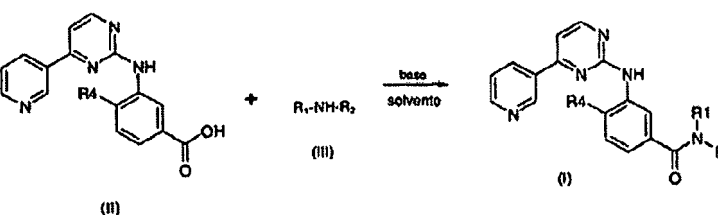
Características esenciales de la invención	
D1	

Tabla comparativa 1.

La SIC señala que D1 divulga un proceso para la preparación de un compuesto de Fórmula (I), el cual comprende la reacción entre un éster de Fórmula (II) en presencia de una base y un solvente adecuado (páginas 2, 24, 25, 27, 29 y Ejemplo 85). Así, la única diferencia entre D1 y la presente

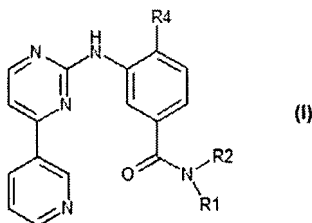
invención es que en el proceso de D1 no se utiliza tert-butoxido de potasio como base. Sin embargo, dicha diferencia parece no proporcionar algún efecto técnico inesperado.

La SIC concluye que el cambio de base resulta ser una alternativa del proceso descrito en D1, mas no constituye una mejora en el proceso que pueda entenderse como un efecto técnico inesperado. Adicionalmente, el Despacho señala que el uso de una base alternativa en una ruta sintética tan conocida como la formación de amida catalizada por una base –donde el tert-butoxido más que la base catalizadora es el nucleófilo en el mecanismo de sustitución-, se considera una mejora rutinaria en síntesis química que resulta evidente para cualquier persona medianamente versada en la materia.

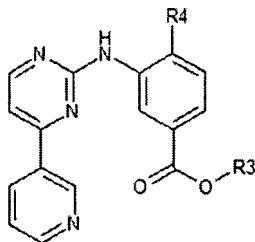
Finalmente, el Despacho argumenta que el rendimiento obtenido en el Ejemplo 1 (67%) no es indicativo de alguna mejora en términos de un mayor rendimiento frente al proceso conocido por D1.

3.2. 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 Fórmula (I):



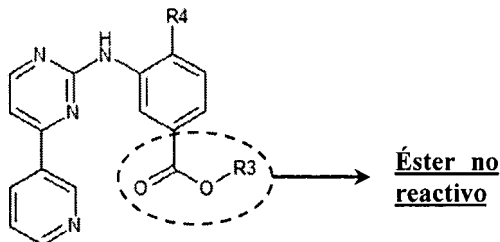
en donde R1 es arilo C₆₋₁₄ sustituido, R² es hidrógeno, R3 es alquilo C₁₋₆, fenilo, fenil-alquilo C₁₋₆, o fenilo sustituido, y R4 es hidrógeno, alquilo C₁₋₆, o halógeno; que comprende la reacción de un éster no reactivo de fórmula:



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:

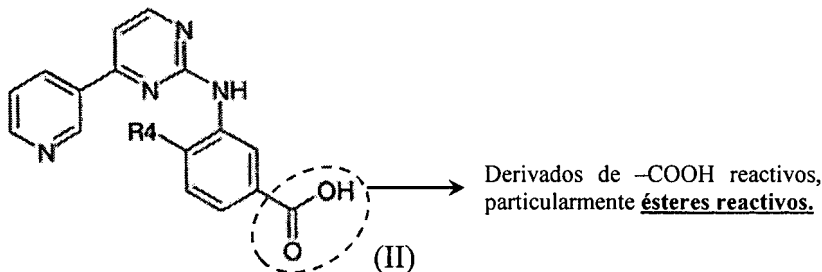
- el compuesto de fórmula R_1-NH-R_2 (derivado de anilina) es **activado** mediante la base catalizadora, tert-butoxido de potasio;
- el derivado de anilina activado, reacciona con el **éster no reactivo** de fórmula:



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

b- En cuanto al arte previo citado por el Despacho, me permito señalar que D1 divulga de manera general compuestos de Fórmula I. A primera vista se podría interpretar que la única diferencia entre el proceso de síntesis divulgado en D1 y la presente invención es la naturaleza química de la base utilizada, específicamente el tert-butoxido de potasio. Sin embargo, de un análisis acucioso de las enseñanzas de D1 se revela lo siguiente:

- el proceso divulgado en D1 presenta intermediarios, mientras que el proceso aquí reclamado es una síntesis de una sola etapa;
- D1 divulga la utilización de un agente de acoplamiento. Por el contrario, en el proceso de la presente invención, no se utiliza un agente de acoplamiento, y mucho menos dicho agente es necesario;
- el reactivo de partida del proceso divulgado en D1 presenta un grupo -COOH en forma activada, o sus derivados, que pueden ser **ésteres reactivos**, anhídridos reactivos o amidas cíclicas reactivas (página 25, líneas 1, 2, 17 y 18):



De esta manera, el proceso de D1 utiliza un grupo funcional reactivo, mientras que la presente invención involucra un reactivo que presenta un grupo éster no reactivo.

- Debido al tipo 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.

En conclusión, el proceso divulgado en D1 requiere la presencia de intermediarios, en un **proceso de múltiples pasos**, ineficiente y que utiliza una mayor cantidad de solventes, reactivos, dietilcianofosfonato y una mayor energía para poder completar la síntesis. Ninguno de los reactivos usados en D1 pueden ser usados en un proceso de **un solo paso** como aquí se reclama.

Adicionalmente, y como lo mencioné en mi respuesta al único examen de fondo, el proceso divulgado en D1 enseña la reacción de un éster con una amina sólo en presencia de trietilamina (como base) y cianofosfonato de dietilo, ninguno de los cuales son utilizados en el proceso aquí reclamado ya que el compuesto de partida presenta como grupo funcional principal un **éster no reactivo**.

c- Por último, aunque la SIC considere que la presente invención es derivada de manera obvia del arte previo y de los conocimientos normales de una persona medianamente versada en la materia que trabaja en síntesis química, me permito señalar respetuosamente que a lo sumo, 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 I 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.

Sin embargo, nada en D1 habría guiado a la persona medianamente versada en la materia a desarrollar el proceso de **un solo paso**, aquí reclamado, en el que el tert-butoxido sódico activa el derivado de anilina, que finalmente reacciona con el **grupo éster no reactivo** del reactante principal.

d- No podemos olvidarnos que en el análisis de patentes, no es apropiado anticiparse a los resultados presentados por la invención, ya que así, siempre resultará "obvio" todo objeto de una solicitud de patente, pues inevitablemente está parecerá derivada de la teoría en que se basa su desarrollo, sin dar mayor importancia al trabajo, incertidumbre, intelecto y creatividad involucrados en la invención para llegar a la solución del problema planteado en la solicitud. De igual manera, el criterio no puede involucrar la cuestión de si las técnicas aplicadas en el desarrollo de la invención son comunes u obvias, sino más bien si la materia reivindicada podía derivarse de manera evidente del arte previo (sin necesidad de investigación adicional alguna).

6

En el presente caso, no sólo se reclama un proceso novedoso para la síntesis de los compuestos de Fórmula I, 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.

3.3. Adicionalmente, me permito señalar que en relación con la invención de la presente solicitud, el privilegio de patente ha sido otorgado por parte de las Oficinas de Patentes de Europa y Estados Unidos (US8,124,763).

Si bien es cierto que las concesiones de patentes en oficinas de otros países no son vinculantes en el sentido que obliguen a la SIC a tomar una decisión en el mismo sentido, considero que dichas concesiones sugieren el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la materia reivindicada, ya que los criterios de evaluación y estudio aplicados para concluir la aceptación de dichas patentes resultan equivalentes a los que la SIC debe emplear.

4. Para terminar, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo, solicito respetuosamente que todos y cada uno de los puntos planteados en el presente recurso (en particular 3.1 a 3.3) sean resueltos de manera individual, completa y motivada, respecto de las razones de hecho, derecho y/o conveniencia que lleven a esa Superintendencia a adoptar la decisión que estime frente a la solicitud aquí formulada.

5. NOTIFICACIÓN

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Carrera 5 No. 34-03, de Bogotá.

Atentamente,

CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295



**PRESENTACION PERSONAL Y
RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO
FIRMA Y HUELLA**

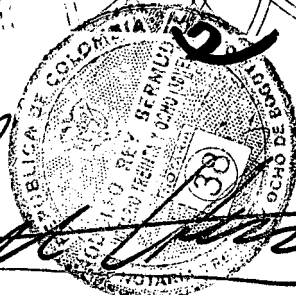
El Notario Treinta y Ocho (38) del Circulo de Bogotá D.C. da fe que el anterior escrito fue presentado personalmente por

OLARTE GARCIA CARLOS REINALDO
quien exhibió la: C.C. 79782747
y Tarjeta Profesional No. 74295
y manifestó que la firma y huella que aparecen en el presente documento son suyas y que acepta el contenido del mismo.
(Art. 68 Dec. 960/70 concordante con
Art 4 Dec. 1681/96)
Bogotá D.C. 03/08/2012

3f3vw3c3x2xvwxsw

NOTARIA
38

RODOLFO REY BERMUDEZ
NOTARIO 38 (E) DE BOGOTÁ D.C.


Bogotá 03 de Agosto de 2012

Señores
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Secretaría General
Ciudad

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-131347- -00000-0000

Fecha: 2012-08-03 16:23:38 Dep. 9001 SECRETARIA AI
Tra. 103 DP-CERTIFICACIONES Eve:
Act. 411 PRESENTACION Folios: 2

Ref: Solicitud certificación de marca

Respetados Señores

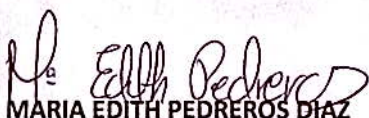
La siguiente tiene como objeto solicitar un certificado de marca, con el fin de tramitar el registro de marca correspondiente.

CLASIFICACION INTERNACIONAL DE NIZA

Versión 10. Clase Niza 45. Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales.



Atentamente


MARIA EDITH PEDREROS DIAZ

CC, 40.388.152 DE VILLAVICENCIO. Dirección Calle 13 No 3-51 apartamento 407. Tel. 3123738895 Correo Electrónico: maredith75@hotmail.com

2

Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	RECIBO DE CAJA	No. 12 - 0080056
		Bogotá D.C., Agosto 03 de 2012 - 16:12:56

RECIBIDO DE : MARIA EDITH PEDREROS	CC 40.388.152
------------------------------------	---------------

RE

*** Soporte del Pago ***					
TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	167779301	03/08/2012	15.000.00
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	167779323	03/08/2012	30.000.00

*** Conceptos Pagados ***			
CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	
1 50005-01-09	OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	21 CERTIFICACIONES	
			Vr.UNDITARIO Vr.CONCEPTO
			15.000.00 15.000.00
			\$15.000.00

SON: **QUINCE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: _____
Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 12-131347- -00000-0000
Fecha: 2012-08-03 16:23:38 Dep. 9001 SECRETARIA AI
Tra. 103 DP-CERTIFICACIONES Eve:
Act. 411 PRESENTACION Folios: 2