

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 49953

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/09-035919

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 1587 del 28 de enero de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "PROCESO PARA PREPARAR ÁCIDO 4-AMINO-BUTÍRICO BIARIL SUSTITUIDO O SUS DERIVADOS, ÚTILES PARA PREPARAR INHIBIDORES DE NEP", con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 12 de marzo de 2013 con el No. 09-035919-00010-0000, 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:

La sociedad recurrente manifiesta que contrario a lo expresado por esta Oficina el proceso reivindicado consiste en hacer reaccionar un compuesto de fórmula (ii), con hidrógeno en presencia de un catalizador de metal de transición y un ligando quiral y proporciona compuestos de fórmula (i) con una relación diasteromérica alta, es decir, mayor que 88:12. Agrega que mencionar esta proporción no resta claridad a la reivindicación, aunque es un resultado a alcanzar, porque la reivindicación 1 menciona "de manera clara y concisa los pasos que deben llevarse a cabo".

Señala a continuación que la diferencia entre el proceso reivindicado y los procesos de D1 y D2 no es solamente la presencia del ligando quiral, sino también la relación diasteromérica lograda que es 88:12 y el catalizador de rodio o rutenio. Lo anterior, considerando que los procesos de los documentos D1 y D2 no incluyen ligando quiral, en ellos la relación diasteromérica lograda es 86:14 (D1) y 80:20 (documento D2) e incluyen paladio/carbono como catalizador.

En cuanto se refiere al documento D3, afirma que: "*De otra parte, D3 sólo describe el perfil de las familias de ligandos quirales Mandyphos y Taniaphos en la hidrogenación asimétrica de diferentes tipos de olefinas (como sustratos) mediada por un catalizador de un metal de transición.*" A continuación agrega que, los sustratos tratados de esta solicitud son diferentes estructuralmente a los sustratos tratados en D3 y se pregunta cuál es la evidencia con base en la cual esta Oficina

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 49953

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/09-035919

considera que es posible extrapolar el proceso de esa publicación al de esta solicitud, esperando obtener una alta estereoselectividad.

Considera que el análisis de nivel inventivo se realizó en retrospectiva, es decir, una vez se conoce la invención, y agrega para un examen adecuado debió retroceder en el tiempo al momento en que la invención era desconocida.

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

Con relación al argumento según el cual el proceso reivindicado consiste en hacer reaccionar un compuesto de fórmula (ii), con hidrógeno en presencia de un catalizador de metal de transición y un ligando quirál y proporciona compuestos de fórmula (i) con una relación diasteromérica alta, es decir, mayor que 88:12; esta Oficina aclara que asiste razón a la recurrente en su afirmación según la cual el proceso reivindicado consiste en la reacción de un compuesto (ii) con hidrógeno (en presencia de un catalizador de metal de transición y un ligando quirál) y en su afirmación según la cual con este proceso se obtienen compuestos de fórmula (i). Ahora bien, la mención de la relación diasteromérica (mayor que 88:12) en las reivindicaciones no fue objetada en la resolución de negación, aunque es un resultado a alcanzar que debería mencionarse en la descripción mas no en las reivindicaciones, porque no es en sí una característica técnica esencial que defina al proceso, porque las características del proceso son sus etapas y las condiciones en que ellas se realizan. Como se explicó en su momento, el resultado a alcanzar no define al proceso y el hecho de nombrarlo en las reivindicaciones incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales.

En cuanto tiene que ver con la diferencia entre el proceso reivindicado y los procesos de D1 y D2, esta Oficina observa que, tal como afirma la recurrente, el proceso reivindicado difiere de los procesos del estado de la técnica representado por los documentos D1 y D2, en: (1) la presencia del ligando quirál y (2) el tipo de catalizador, que es rodio o rutenio. Ahora bien, como se explicó, estos dos elementos: el ligando quirál y el catalizador de rodio o rutenio están claramente indicados para reacciones de hidrogenación, tal como la reacción del compuesto (ii) con hidrógeno de esta solicitud, en el documento D3. Además, D3 enseña claramente que los ligandos quirales aumentan la enantio-selectividad y la eficiencia de las reacciones de hidrogenación catalítica de diversos sustratos (Fig. 4, Pág. 2301 y Fig. 8, Pág. 2303) entre los que se encuentra la hidrazona que es un compuesto bifenil semejante a los de esta solicitud. Además, dado que los compuestos de D3 no son idénticos a los de esta solicitud, el proceso de D3 no anula la novedad del proceso reivindicado. Pero, considerando que el documento

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

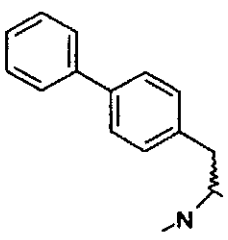
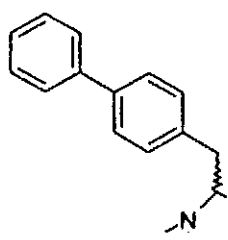
RESOLUCIÓN No: 49953

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/09-035919

D1 (de la misma manera el documento D2) indica a la persona versada el mismo tipo de proceso, tal persona versada estaría motivada por las enseñanzas de D3 para incluir un catalizador de metal de transición un ligando quiral tal como Mandyphos en cualquiera de los dos procesos conocidos en D1 o D2, logrando así el proceso reivindicado. Razón por la cual este es obvio y, en consecuencia, no tiene nivel inventivo.

De otro lado, el documento D1 enseña la reacción de hidrogenación asimétrica de compuestos biaril cuya estructura es muy similar a la de los compuestos (ii) de esta solicitud, como se observa en la siguiente comparación:

SOLICITUD	D1
	
Núcleo del compuesto (ii-a)	Núcleo del compuesto (d')

con hidrógeno en presencia de un catalizador de metal de transición y un ligando quiral.

Con respecto a que los procesos conocidos logran una relación diastereomérica de 86:14 (D1) y 80:20 (documento D2), esta Oficina aclara que una de las relaciones diastereoméricas logradas en esta solicitud es 88:12 pero también se logra otra con valor de 65:35, de manera que puede afirmarse que las relaciones diastereoméricas logradas en el proceso de esta solicitud están dentro del rango de las que se lograban en los procesos del estado de la técnica, por lo cual el proceso reivindicado no es sorprendente, de donde se infiere que el proceso reivindicado es obvio para la persona versada y en consecuencia no tiene nivel inventivo.

Se advierte además que esta Oficina considera que los sustratos tratados en el proceso de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 49953

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/09-035919

esta solicitud (es decir las "materias primas" con las cuales se realiza la reacción reivindicada) son semejantes estructuralmente al sustrato hidrazona que se menciona en D3, el cual es un compuesto bifenil (Fig. 4, Pág. 2301 y Fig. 8, Pág. 2303) semejante a los de esta solicitud. Y, considerando que D3 indica a la persona versada que el proceso que consiste en la reacción de compuestos con hidrógeno en presencia de un catalizador de metal de transición y un ligando quirál, donde los compuestos tienen diversos tipos de estructura (entre ellos la hidrazona, que es un compuesto bifenil), tal enseñanza motivaría a realizar la reacción con compuestos del tipo bifenil tal como los compuestos (ii-a) y (ii-b) también.

En consecuencia, la evidencia técnica para que esta Oficina razone que estaba al alcance de la persona versada el incluir los ligandos quirales para aumentar la enantio-selectividad y la eficiencia de las reacciones de hidrogenación catalítica se encuentra en la Figura 4, Página 2301 y en la Figura 8, Página 2303 del documento D3 que menciona la hidrazona, dado que es un compuesto bifenil semejante a los de esta solicitud. Por lo tanto puede concluirse que el objeto reivindicado no cumple con el requisito de nivel inventivo.

Por otra parte resulta del caso señalar que, contrario a lo argumentado por la recurrente, el análisis de nivel inventivo no se hizo en retrospectiva, sino que se consideraron los documentos D1, D2 y D3, que fueron publicados mucho tiempo antes de la fecha de prioridad de la solicitud estudiada, lo cual obliga a que el examen se realice teniendo a la vista todos los conocimientos que habían sido divulgados antes de conocer el proceso reivindicado. Como se observa en la resolución de negación se observó que aunque el proceso reivindicado difiere de los que se conocen en el estado de la técnica, los elementos diferenciales estaban sugeridos en ella y además, no se encontró evidencia de que este proceso hubiese logrado algún efecto técnico que sea sorprendente para la persona versada, de donde se infiere que es obvio y en consecuencia no tiene nivel inventivo.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de nivel inventivo; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 49953

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/09-035919

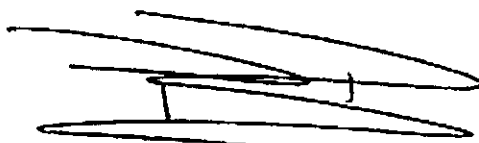
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 1587 del 28 de enero de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

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., el 26 Ago 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor

CARLOS REINALDO OLARTE

office@olartemoure.com

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca ✓
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓