4-

2. ANTECEDENTES

2.1. La solicitud de patente tramitada en este expediente contenIa 17 reivindicaciones,
quedando finalmente 20 reivindicaciones (1 a 20). En la Resolución impugnada, el Despacho niega el clerecho de patente par las reivindicaciones 1 a 20 con fundamento en falta de novedad.

2.2. Esta solicitud fue presentada ante ese Despacho el dIa 4 de febrero de 2004 y se le
acljudicó el ntniero de radicación 04.008.463. Mediante auto de fecha 7 de mayo de 2004, la Division de Nuevas Creaciones requirió al solicitante para que se pronunciara con respecto al primer examen de forma contenido en ci oficio No. 4754. Dicho requerimiento the atendido mediante el memorial radicado el dia 15 de junio de 2004.
2.3. El dia 31 de marzo de 2006 ese Despacho notificó de una oposiciOn presentada por
Ia compafila TecnoquImicas, la cual flue respondida mediante memorial presentado el dia 29 de septiembre de 2006.
2.4. Siguiendo con el trÆmitenormal, ese Despacho emitió el examen de fondo el dia 28
de marzo de 2008, en el cual objetó Ia novedad de las reivindicaciones 1-13 y 16-17 y nivel inventivo de las reivindicaciones 14, 15, 18 y 19, con fundamento en las ensefIanzas
contenidas en los documentos US5998424 (Dl) y DE3540839 (132). Este requerimiento the
oportunarnente atendido el 11 de agosto de 2008. Posteriorment ese Despacho emitió otro
examen de fondo el dia 8 de mayo de 2009, en el cual objetO la novedad de las
reivindicaciones 1-17, con fundamento en las enseflanzas contenidas en los documentos
C002-83309 (Dl). Este requerimiento fue oportunamente atendido el 18 de septiembre de

40 2009. Por medio de la Resolución 62350 de fecha 30 de noviembre de 2009, notificada por
edicto desfijado el dia 23 de diciembre de 2009, el Despacho niega ci dereeho de patente a
las reivindicaciones 1 a 20 pot cuanto considera que carecen de novedad a pesar de los
argumentos presentados por la solicitante en la respuesta at examen de fondo.
2.5. Ese Despacho menciona que la falta de novedad se debe a las ensefianzas contenidas
en el documento C002-83309 (Dl). Pamticularmente, ci Exarninador establece que:

El documento C002-83309 (Dl) afecta la novedad por cuanto......e estableció que la mater/a reclamada en la presente solicitud fue anticipada por Dl, de inanera que dicha inateria ya se enconfraba en el estado del arte previo al niomento de presentar la solicitud respectiva,...", postemiormente su Despacho rnuestma una tabla en la que que coincide un compuesto que es deducido a pamtir de ambas fOrmulas Mamkush que corresponde tanto a Dl

2

como a la formula de la presente invención y establece que ambos compuestos tanto el de Ia anterioridad como ci de Dl son iguales. Dice, ademÆs que lo mismo ocurre con los compuestos de las reivindicaciones 17 y 18 y que los compuestos de las reivindicaciones 9 y 19 tambiØn carecen de novedad.

Considera finalmente su Despacho que el hecho de que hasta este mornento 15 paises diferentes con legislaciones diferentes hayan coneluido que la presente invención posee novedad y posee nivel inventivo no obliga a ese Despacho a otorgar la patente en aplicación del principio de territotialidad y que dicho argumento no es vÆlido.

0 3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

3.1. Objeto de la invención

Antes de entrar a discutir la patentabilidad de la presente invención, considero importante mencionar que es una formula Markush cual foe su origen y porque se utilizan en patentes y posteriormente explicar coal es el sentido de las llamadas "invenciones de selección".

FOrmulas Markush. (tornado del Merged Markush Service, User manual, IntroducciOn, capItulo I - http://www.questel.comfProdsandservices/mms_chemistry.htm-):

"Where did the term "Markush" come from?

’ In 1923, Dr. Eugene A. Markush filed a patent application concerning a method of preparing pyrazoline dyes that could be used for wool and sillc. Claim / of this
application read:

The process for the manufacture of dyes which comprises coupling with a halogen-
substituted pyrazolone, a diazotized unsulphonated material selected from the group
consisting ofaniline, homologues ofaniline and halogen substitution products ofaniline.

This claim was challenged as being too unspecific. On appeal, the U.S. Commissioner of Patents ruled on the propriety ofsuch claims. The patent was granted in 1924 as US 1,506,316.

Today, the term "Markush" denotes a substance, substituent, agent, reactant or other material that is described as beingfrom a group consisting ofcertain spec/fled materials. The specified materials can be an element, a chemical structure, a functional group, a class ofchemical structures (such as alkyl or aryl), a class offunctional groups (such as esters), etc.

The value of ’Markush" structures in patents is that a number of different chemical compounds can be described in a single claim. Markush structures are allowed In

3

En innurnerables ocasiones se ha consultado a esa Superintendencia sobre Ia posición de esa entidad en cuanto at patentamiento de las fnvenciones de selección. La respuesta siempre ha sido la misma: cada asunto se estudia independientemente y se decide independienternente y no existe una polItica de rechazo

a las invenciones de selección. Sin embargo, parece
que ese Despacho no cae en cuenta que at negar por novedad una invención de selección to ü nico que esta haciendo es ratificando que las invenciones de selección no son aceptadas Veamos por quØ: Si se niega una invención de selección por novedad to que se esta diciendo es que no se acepta la prÆetica mundialmente reconocida de considerar que una formula general no invalida fOrmula espeelficas que no hayan sido explicitamente divulgadas por el estado de la tØcnica. (igual ocurrirla si se negarØn los polimorfos por novedad, se estarlan negando

Caso distinto seria que por alguna razón fundarnentada
se negaran por nivel inventivo. En dicho caso la discusión se centraria en el hecho de si se demuestra o no un efecto inesperado de dicho grupo de compuestos y serIa claro que no hay una negativa

de dichas invenciones.

Por to tanto se le solicita de manera comedida a ese Despacho que fije una posición Clara consecuente, lógica y racional en cuanto a las invenciones de selección porque to que se predica no se aplica tat corno to acabo de demostrar to cual ademÆs conlleva que se desinforme a los solicitantes at decIrseles que las invenciones de seleeción son susceptibles de patentamiento pero negarlas todas por novedad (?), to cual deja at pals en una rnuy mala situación por el manejo poco serio de temas tan importantes para potenciales inversionsitas..

3.5. Respuesta a los argumentos de ese despacho y que fundamentan la negativa a otorgar el derecho de patente a la presente invención.

La primera afirmación tajante que hace su Despacho es que Ia los compuestos reivindicados en ambas solicitudes son iguales.

En respuesta a esa afirmación me permito responder que se equivoca su despacho at hacer tat declaraciOn por cuanto las fOrmulas Marlçush de las dos invenciones no son iguales. Una cosa que es Clara es que siendo la presente una invención de selección deberia estar de manera genØrica contenida en otra, pero otra cosa es que sean iguales. Es muy difereiite afirmar que de manera genØrica una invención puede estar contenida en otra (invención de

8

que es reconocida como autoridad en Ia materia, con elfin de proveer una herramienta a los examinadores de patentes para una adecuada realización del estudio de patentabilidad.

Por consiguiente, de acuerdo con las enseflanzas del Manual Andino; en vista de Ia ausencia
de una prohibición legal que establezca la imposibilidad de obtener el privilegio de patente
para una invención de selección y dado que como se dernostró mediante el presente escrito la
misma si cumple con el requisito de novedad al no estar expilcitamente revelada por el arte
previo citado, me permito solicitar que Ia objeción de novedad realizada por el seflor
Examinador sea retirada.

0 Para complementar lo anterior, en relación con la selección realizada sobre las mÆs de dos
listas de sustituyentes disponibles para los compuestos del documento Dl, me permito
resaltar que una persona versada en la materia, reconocerÆque las propiedades insecticidas
de los compuestos orgÆnicosson una función de numerosos factores que se relacionan con
propiedades fisicas (tales como tamafto, forma, solubilidad, lipofihicidad, etc) y propiedades
bioqulmicas (tales como transporte, union, metabolismo, etc.). For consiguiente, en vista de
esa complejidad, no es posible para la persona versada en la materia predecir la actividad yb selectividad de compuestos que aparentemente estÆn estrechamente relacionados; de hecho, el desempeiio mejorado puede ser ci resultado de una combinación ünica de sustituyentes seleccionados dispuestos de una manera especIfica to que optimiza las propiedades qulmicas y bioquirnicas y, at considerarse en conjunto constituyen una caracterIstica inventiva.

A manera de iIustración de lo anterior, el solicitante se ha permitido comparar el compuesto I (mencionado en la Tabla 9) de Dl y el compuesto 20 de la presente invención (cuya numeración estÆ dada de acuerdo con el "Indice de Tabla A", que se encuentra descrito ademÆs en ci Ejemplo6):

Br

Comnuesto 1 de Dl

Unica diferencia

Compuesto 20 de la presente
invención II

Como puede verse, estos compuestos difieren en que el compuesto de la presente invención presenta un sustituyente Cl adicional sobre el anillo fenilo de la antranilarnida. Sin embargo, es este sustituyente adicional en cornbinación con otros sustituyentes mÆs estrecharnente definidos y la posición de esos sustituyentes como se ensefla en la presente invención, lo que da como resultado un desempeflo mejorado para los compuestos de la solicitud on estudio; y es necesario aclarar que resultaba imposible para una persona versada en la materia predecir con expectativa de Øxito el nivel de actividad de estos compuestos especIficos con base en las enseianzas del estado de la tØcnica.

En efeeto, es deseo del solicitante anexar datos comparativos que muestran La actividad sorprendentemente superior de los compuestos de la presente invención. Tornando una muestra representativa de compuestos del documento Dl y de la presente solicitud; los cuales se diferencian Ænicamente en tin sustituyente, el solicitante realizó estudios de actividad comparativos para los compuestos de la presente invención y los compuestos de DI que se diferencian en apenas un sustituyente. Las tablas de lista de cornparación muestran Ia lista de los compuestos comparados, en La cual los compuestos de la presente invención se han designado de acuerdo con el nÆrnero de compuesto que presentan en el "Indice de Tabla A" que aparece en la descripción de dicha solicitud; por su parte, Los compuestos del documento Dl se han designado o bien mediante su ncimero de compuesto de acuerdo con el "indice de labia D" de dicha referencia (ver pÆginas 181 -188 del documento WO 01/70671, correspondiente a la publicación internacional de la solicitud on trÆmite en Colombia que ha sido citada como arte previo) o bien mediante el nÆmero de pÆginay su respectiva posición on la TABLA 9 de la referencia citada.

En dichos estudios puede verse la cornparación de Ia eficacia en el control (esto es, porcentaje de mortalidad) de diferentes insectos usando cuatro diferentes mØtodos de ensayo, a saber, A, B, C y D. De manera general, puede apreciarse que tanto en altas como bajas dosis los compuestos de la presente invención presentan una eficiencia significativamente mayor que los compuestos de Ia diferencia citada para los siguientes grupos comparativos:

Compuestos 2-CI-fenil (Dl) vs. 3-CI-2-piridina (presente invención);

12