

161
261

Clarke, Mode
COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 05-003028- -00012-0000

Fecha: 2010-02-18 15:18:58 Dep. 2020 DIR NUEVASCR
Tra: 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act: 412 REPOSPRLESLCU Folios: 6

P-1559

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. 05.003.028
Solicitud de patente a nombre de **LEK PHARMACEUTICALS D.D**

Yo, DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **LEK PHARMACEUTICALS D.D** domiciliada en Ljubljana, Eslovenia, solicitante de la patente de la referencia, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. 773 del día 20 de enero de 2010, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el privilegio de patente para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

1.1 Mi mandante se permite manifestar a ese despacho que se reafirma en todos y cada uno de los argumentos que hacen parte integrante de la respuesta al oficio de fondo No. 11879 notificado por fijación en lista el día 19 de septiembre de 2008, presentada ante ese despacho el 16 de diciembre de 2008 y el oficio de fondo NO. 5680 notificado por fijación en lista el 15 de mayo de 2009, presentada ante ese despacho el 08 de junio de 2009.

1.2 El indebido análisis de novedad.

Fundamento este recurso en el hecho que el examinador no realizó un análisis apropiado del arte previo y niega la solicitud basándose en apreciaciones subjetivas sin el debido sustento técnico.

En primer lugar, el examinador establece que la anterioridad D1 “[...]no puede reconocerse que el compuesto sea nuevo, ya que lo único que realiza la solicitud es seleccionar compuestos de los que ya había enseñado previamente D1 la mencionar el grupo heteroarilo que corresponde por definición a compuestos como la piridina”, el respecto el solicitante quisiera resaltar el hecho que en dicha anterioridad en ninguna parte se menciona específicamente que el heteroarilo comprenda el nitrógeno como uno de los heteroátomos seleccionados.

Prosigue el examinador diciendo que “[...] cualquier técnico medio en la materia sabe que una piridina es un heteroarilo y que la mencionar la palabra heteroarilo, cualquiera podría

P-1559

162
762

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

2

inmediatamente relacionarlo con una piridina”, lo cual no es cierto ya que la anterioridad D1 no menciona **en ninguna parte de manera específica que el nitrógeno sea el heteroátomo** seleccionado para los compuestos allí divulgados. Así mismo, el solicitante quisiera anotar que el examinador esta ignorando de plano lo establecido no solo por la Decisión 486 sino también por la jurisprudencia, donde se establecen cuales son los parámetros para evaluar la novedad, como se demuestra a continuación.

En cuanto al estudio de la novedad, cabe recordar que el la novedad solo se ve afectada si **todas y cada una de las características** de la invención se encuentran contenidas en el estado de la técnica. No basta con que algunas de las características se compartan entre las dos solicitudes, sino que debe ser posible identificar absolutamente todos los elementos reivindicados para poder afirmar que una invención carece de novedad.

En este sentido, me permito manifestar que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera como nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada anteriormente, la invención no se considera como nueva si está “comprendida” en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la **totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes**. Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que **TODA ELLA**, ha de estar contenida en el “conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial” como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Esto se conoce como **NOVEDAD ABSOLUTA**, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de **forma total** con lo revelado en un documento o anterioridad señalada, conclusión a la que se llega después de un análisis íntegro mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y la divulgación en D1.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica, no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: “*hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos*”

163
163

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

3

aplicables a la industria" (Ibidem, páginas 53 y 54) (el subrayado es mío).

Por lo tanto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

-Que la invención en estudio esté contenida de forma **TOTAL y ABSOLUTA** en el documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente en los documentos que se mencionan, si son varios; y

-Que la invención en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse **el valor agregado** que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la invención en estudio.

De lo anterior queda claro que el requisito de novedad **no da lugar a la interpretación**, que es lo que está haciendo el examinador. La novedad se evalúa mediante la comparación directa de cada elemento de la invención con el arte previo y se **debe ceñir únicamente a lo que se encuentra dado explícitamente en la anterioridad citada**. Puesto que dicha anterioridad no menciona de manera específica el nitrógeno como un heteroátomo seleccionado, la afirmación del examinador relacionada con que la mención de un heteroarilo implica la presencia de piridina es errónea y no corresponde con lo establecido por la jurisprudencia respecto al estudio de la novedad.

En este orden de ideas, es evidente que aunque D1 establece la posibilidad que Z sea un heteroarilo en general, ni en las reivindicaciones ni en la descripción de dicha solicitud se indica que dicho heteroarilo sea nitrógeno. Siendo así es claro que D1 no cumple la premisa de contener la TOTALIDAD de los elementos que caracterizan como novedosos la invención que acá se reivindica.

Ahora bien, aunque es claro que el Manual Andino no es un marco normativo, pues la normatividad que rige en materia de propiedad industrial es la Decisión 486, es evidente que ante la no existencias de parámetros para analizar la novedad en dicha Decisión, es esencial contar con una guía que permita a los examinadores estandarizar cómo se debe evaluar la novedad. En este sentido, resulta adecuado citar esta guía práctica para la realización del examen de las solicitudes de patentes, pues precisamente dicha guía refleja la posición que de manera informal ha seguido la SIC a lo largo de los años en relación con la evaluación de las solicitudes de patentes, posición que en muchos casos coincide con los parámetros adoptados por otros oficinas en el mundo.

Habiendo dejando en claro contexto y la importancia del Manual Andino como

164
769

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

4

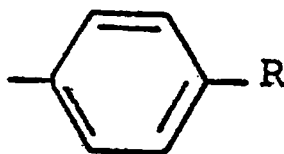
documento guía para la evaluación de una solicitud de patente y por ende, el análisis de la novedad, nos permitimos citar el contenido de la página 63, numeral 9.4.1) titulado "Novedad respecto de expresiones generales y rangos", donde específicamente se indica **"Una expresión general no destruye la novedad de un elemento específico que cae dentro de esta expresión, pero un elemento específico sí destruye la novedad de una reivindicación general que lo incluya."**

La descripción en el estado de la técnica de **una clase genérica** como por ejemplo, "metal", "halógenos", etc. **no destruye la novedad de un elemento particular de la clase** (como por ejemplo, cobre o flúor)."

Considerando la información anterior es claro que históricamente la posición de esa oficina ha sido la de considerar que una expresión general **no destruye la novedad** de un elemento específico. Para el caso que nos ocupa, la clase general o genérica heteroarilo de ninguna manera puede destruir la novedad de un elemento particular de la clase, como es aquel en que el heteroarilo es nitrógeno y el heteroarilo es piridina, pues la información contenida en D1 no hace alusión ni a dicho heteroátomo ni a la piridina. Es más, **ninguno de los ejemplos específicos de compuestos cubiertos con la fórmula reportada en D1**, los cuales son mencionados explícitamente en las reivindicaciones 3 y 7 de D1 **se refieren a compuestos donde Z sea piridina**. Siendo así, es claro que el único que ha considerado que dicho Z sea una piridina es el examinador que ya conoce el compuesto reivindicado y lo trata de deducir de la fórmula de D1 para afirmar lo que no es cierto, pues D1 no sugiere, enseña ni establece que el heteroátomo sea nitrógeno ni que el heteroarilo sea piridina.

Con todo respeto, si un concepto ha tenido claro esa Superintendencia a lo largo de su trayectoria es el de novedad y ahora no se entiende el por qué el señor examinador sin argumento alguno pretende cambiarlo y en lugar de limitarse a hacer una comparación entre lo reivindicado y el estado de la técnica para determinar si TODAS las características había sido o no mencionadas en el estado de la técnica, ahora decide que no es necesario que dichas características sean explícitas sino que el supone e interpreta lo que de ninguna manera es mencionado por D1.

Por otro lado, el examinador establece que la anterioridad D2 ya enseñaba la estructura:

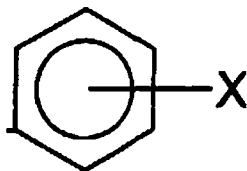


Que es similar a la estructura:

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

5



De la presente solicitud para el caso particular donde R es OR” y R” es H. Al respecto el solicitante quisiera anotar que la novedad debe ser absoluta, en otras palabras, todas y cada una de las características de la invención deben estar comprendidas en D2. La anterioridad D2 solo cubre un caso específico para una sustitución en particular y no comprende todas y cada una de las características de la invención, según lo establece la norma. De hecho, en las reivindicaciones 4, 5 y 6, X es limitado a EtOH, compuesto que no se encuentra dentro de los divulgados por la anterioridad D2. La novedad no se estudia respecto a una sola reivindicación, se estudia respecto a la totalidad del capítulo reivindicatorio.

Nuevamente, recurrimos a los parámetros dados en el Manual Andino, específicamente al numeral 9.4.4.1, donde se indica que “Una fórmula general **no destruye la novedad de un compuesto o un subgrupo de compuestos incluidos en ella.** Compuestos específicos en un documento destruyen la novedad de una fórmula general.

*Si una fórmula tiene sustituyentes específicos listados, se considera que la selección de una de las posibilidades cuando sólo hay una lista de alternativas para un sustituyente que carece de novedad. Es decir, se considera una fórmula general con variación en un solo sustituyente y en el que todas las alternativas para este sustituyente estén listadas es equivalente al listado de todos los compuestos específicos. Sin embargo, **si hay que hacer una selección en dos listas o más de substituyentes para llegar al objeto de la reivindicación, entonces se considera que hay novedad.***

Para el caso que nos ocupa, nuevamente el examinador se aleja de un estudio correcto del nivel inventivo pues realiza una selección en varias listas de varios substituyentes para llegar al objeto reclamado en la presente solicitud. Así las cosas, selecciona R¹, R², X, R³ y Y de varias listas que comprende varias alternativas. Siendo así, es evidente que esta es una invención de selección que cumple con el requisito de novedad pues para llegar al objeto reivindicado ha sido necesario hacer una selección en al menos 5 listas de 5 substituyentes.

De esta forma esa Superintendencia debe tener en cuenta que no puede variar a su capricho la posición sobre un mismo tema al acomodo de cada situación. Este tipo de posiciones genera inseguridad en los administrados que no saben que posición tiene esa entidad sobre el punto.



166
166

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

6

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

a) Que de conformidad con lo previsto por los artículos 3 (inciso 3); 35 (inciso 2) y 59 (inciso 2) del Código Contencioso Administrativo se consideren y se resuelvan TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas así como las que aparezcan con motivo de este recurso.

b) Que se revoque la resolución No. 27632 del 31 de julio de 2008 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud de mi mandante

Señor Superintendente,

DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
CC. 41.654.882 de Bogotá
TP 20824
Cód. 008

PRESENTACION PERSONAL

El anterior escrito fue presentado por

personalmente por **Alia Maria Rodriguez**

quien exhibió la c.c. **A-684882**
y Tarjeta Profesional

Fecha

18 FEB 2018

Guillermo Chávez Crisóstomo



167
167

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Recurso de reposición

Radicación N° 05-03028

Clasificación Internacional Patentes: A61K 9/20

Concepto técnico N° 2024

Estudiada nuevamente la presente solicitud, ahora junto con el memorial del recurso de reposición se conceptúa:

1. Documentos estudiados:

<u>Descripción:</u>	Folios: 05 a 41 Como se radicó inicialmente.
<u>Reivindicaciones:</u>	Folios: 42 a 45 Como se radicó inicialmente. Folios 130 a 133 Modificación. Folios 165 a 170 Nuevamente modificadas.
<u>Prioridad:</u>	Folios: 89 a 157 P-200200177, de fecha 17/jul/2002

- Primes examen de patentabilidad, folios 101 a 115;
- Respuesta técnica al primer examen de patentabilidad, folios 116 a 129;
- Segundo examen de patentabilidad, folios 134 a 142;
- Respuesta técnica al segundo examen de patentabilidad, folios 143 a 146.
- Examen de fondo definitivo, folios 148 a 152.
- Memorial del recurso de reposición, folios 154 a 156.

ARGUMENTO DEL SEÑOR MEMORIALISTA:

“En primer lugar, el examinador establece que la anterioridad D1 “[...] no puede reconocerse que el compuesto sea nuevo, ya que lo único que realiza la solicitud es seleccionar compuestos de los que ya había enseñado previamente D1 la mencionar el grupo heteroarilo que corresponde por definición a compuestos como la piridina” al respecto el solicitante quisiera resaltar el hecho que en dicha anterioridad en ninguna parte se menciona específicamente que el heteroarilo comprenda el nitrógeno como uno de los heteroátomos seleccionados.

Prosigue el examinador diciendo que “/” ...cualquier técnico medio en la materia sabe que una piridina es un heteroarilo y que la mencionar la palabra heteroarilo, cualquiera podría

inmediatamente relacionarlo con una piridina/ lo cual no es cierto ya que la anterioridad D1 no menciona en ninguna parte de manera específica que el nitrógeno sea el heteroátomo seleccionado para los compuestos allí divulgados. Así mismo, el solicitante quisiera anotar que el examinador está ignorando de plano lo establecido no solo por la Decisión 486 sino también por la jurisprudencia, donde se establecen cuales son los parámetros para evaluar la novedad, como se demuestra a continuación.

En cuanto al estudio de la novedad, cabe recordar que el la novedad solo se ve afectada si todas y cada una de las características de la invención se encuentran contenidas en el estado de la técnica. No basta con que algunas de las características se compartan entre las dos solicitudes, sino que debe ser posible identificar absolutamente todos los elementos reivindicados para poder afirmar que una invención carece de novedad.

En este sentido, me permito manifestar que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera como nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada anteriormente, la invención no se considera como nueva si está "comprendida" en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes. Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que TODA ETJA. ha de estar contenida en el "conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Esto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de forma total con lo revelado en un documento o anterioridad señalada, conclusión a la que se llega después de un análisis íntegro mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y la divulgación en D1.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica, no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: "hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de

conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos

aplicables a la industria^{7*} (Ibidem, páginas 53 y 54) (el subrayado es mío).

Por lo tanto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

-Que la invención en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA en el documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente en los documentos que se mencionan, si son varios; y

-Que la invención en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la invención en estudio.

De lo anterior queda claro que el requisito de novedad no da lugar a la interpretación, que es lo que esta haciendo el examinador. La novedad se evalúa mediante la comparación directa de cada elemento de la invención con el arte previo y se debe ceñir únicamente a lo que se encuentra dado explícitamente en la anterioridad citada. Puesto que dicha anterioridad no menciona de manera específica el nitrógeno como un heteroátomo seleccionado, la afirmación del examinador relacionada con que la mención de un heteroarilo implica la presencia de piridina es errónea y no corresponde con lo establecido por la jurisprudencia respecto al estudio de la novedad.

En este orden de ideas, es evidente que aunque DI establece la posibilidad que Z sea un heteroarilo en general, ni en las reivindicaciones ni en la descripción de dicha solicitud se indica que dicho heteroarilo sea nitrógeno. Siendo así es claro que DI no cumple la premisa de contener la TOTALIDAD de los elementos que caracterizan como novedosos la invención que acá se reivindica.

Ahora bien, aunque es claro que el Manual Andino no es un marco normativo, pues la normatividad que rige en materia de propiedad industrial es la Decisión 486, es evidente que ante la no existencias de parámetros para analizar la novedad en dicha Decisión, es esencial contar con una guía que permita a los examinadores estandarizar cómo se debe evaluar la novedad. En este sentido, resulta adecuado citar esta guía práctica para la realización del examen de las solicitudes de patentes, pues precisamente dicha guía refleja la posición que de manera informal ha seguido la SIC a lo largo de los años en relación con la evaluación de las solicitudes de patentes, posición que en muchos casos coincide con los parámetros adoptados por otras oficinas en el mundo..”

RESPUESTA TÉCNICA

En cuanto a la novedad se debe quedar absolutamente diáfano que la norma que se aplica es el art.16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Respecto al concepto de NOVEDAD ABSOLUTA:

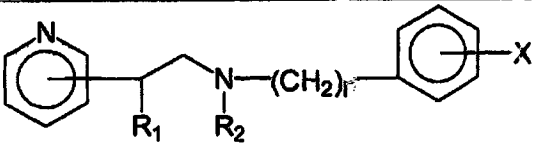
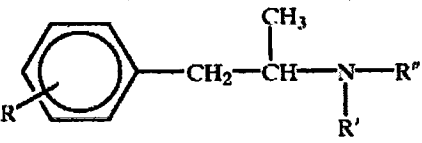
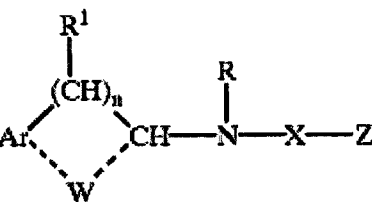
La novedad es un requisito de carácter absoluto en cuanto a:

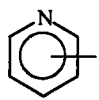
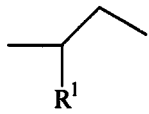
i)La novedad que NO tiene límites geográficos

-Una invención NO puede ser “un poco nueva” o “muy nueva” sino que simplemente es nueva o no lo es y se atiende a las características

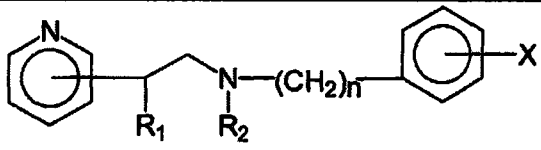
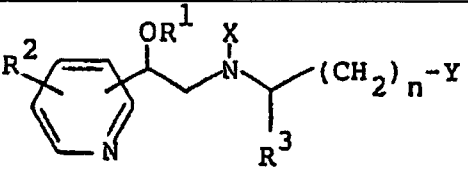
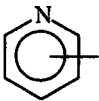
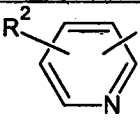
técnicas de la invención que son presentadas en la reivindicación principal; mientras que las reivindicaciones dependientes son solamente ejecuciones particulares de esa invención. Para lo cual es necesario tener en cuenta que el estado de la técnica consiste en un conjunto de conocimientos con el que se va a comparar la invención objeto de la solicitud , por esa razón con un solo compuesto del estado de la técnica que sea reclamado en la solicitud en estudio se rompe la novedad. Ese conjunto de conocimientos no tiene limitaciones ni en la forma de divulgación ni en la localización geográfica ni en la edad de los mismos.

Ahora bien, así las cosas, analizaremos la materia que se reclama como nueva e inventiva en la solicitud y luego analizaremos como se ajustan los argumentos técnicos expuestos en el memorial del recurso.

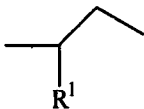
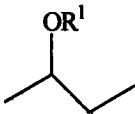
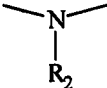
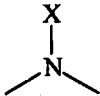
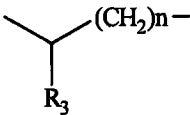
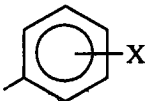
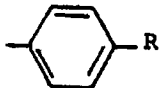
Solicitud en estudio	Anterioridad D1
	 

	Z es heteroarilo, este término comprende a piridina que es un heteroarilo.
	R'' ó X son (CH ₂) _q
R ₁ es H	H
R ₂ es H, alquilo	R' es H, alquilo
n toma valores de 1-4	-CH ₂ -CH-
X H,F,Cl, Br, un grupo hidroxilo,trifluorometilo, 2,3-di-Cl-2,4 ó alcoxilo inferior	R es H, aquilo, alcoxi, F,Cl,Br, =O

Tal como puede verse la anterioridad D1 comprende todas las características técnicas de los compuestos reclamados en la solicitud en estudio, o sea, está comprendida la totalidad de la invención, porque si se concede la patente de la invención al tenor de lo que esta reivindicado se le concedería el derecho sobre D1, toda vez que la norma a cumplir es el requisito exigido en el art.16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece: “Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.” “El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.” (resaltado fuera de texto)

Solicitud en estudio	Anterioridad D2
	
	

172
772

 R₁ es H, hidroxilo, alcoxilo	 R¹ es H, alcanoil.
 R₂ es H, alquilo	 X es H, alquilo
-(CH₂)_n- n toma valores 1-4	
 X es H, hidroxilo, alcoxilo inferior	Y es  R es R° ó OR°; R° es alquilo, COR₄, CHCOR₄; R°es H, alquilo, -(CH₂)₁₋₆-OH

Nuevamente observamos en la comparación anterior que la anterioridad D2 comprende todas y cada una de las características de los compuestos reclamados, o sea la ya que son completamente coincidentes entonces los compuestos reclamados no son nuevos, la solicitud no cumple con el requisito exigido en el art.16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece: “Una invención se considerará nueva cuando **no está comprendida** en el estado de la técnica.” “El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.” (resaltado fuera de texto)

-Ahora observemos a la luz de la ***norma que debe ser cumplida sine que non art.16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*** la solicitud en estudio está comprendida en D1 y también está comprendida en D2, tal como se analizo arriba elemento por elemento, donde se puede ver pedagógicamente que los compuesto reclamados como nuevos e inventivos fueron conocidos previamente en D1 y D2, por lo tanto no cumplen con lo exigido en la norma en referencia.

Así las cosas al comparar la tecnología que se reclama como nueva e inventiva en la solicitud en estudio, no se observa ningún aporte técnico real al acervo tecnológico, ni tampoco se observa la regla técnica nueva, ya que es la

173
173

tecnología de tomar compuestos conocidos en D1 y D2 con efecto farmacológico conocido y luego presentar esos mismos compuestos con una fórmula Markush que tenga apariencia diferente.

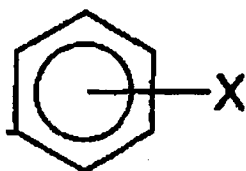
Argumentos del señor memorialista.

"Habiendo dejando en claro contexto y la importancia del Manual Andino como documento guía para la evaluación de una solicitud de patente y por ende, el análisis de la novedad, nos permitimos citar el contenido de la página 63, numeral 9.4.1) titulado *"Novedad respecto de expresiones generales j rangos"*, donde específicamente se indica **"Una expresión general no destruye la novedad de un elemento específico que cae dentro de esta expresión, pero un elemento específico sí destruye la novedad de una reivindicación general que lo incluya.** ha descripción en el estado de la técnica de **una clase genérica** como por ejemplo, "metal", "halógenos", etc. **no destruye la novedad de un elemento particular de la clase** (como por ejemplo, cobre o flúor)."

Considerando la información anterior es claro que históricamente la posición de esa oficina ha sido la de considerar que una expresión general **no destruye la novedad** de un elemento específico. Para el caso que nos ocupa, la clase general o genérica heteroarilo de ninguna manera puede destruir la novedad de un elemento particular de la clase, como es aquel en que el heteroarilo es nitrógeno y el heteroarilo es piridina, pues la información contenida en DI no hace alusión ni a dicho heteroátomo ni a la piridina. Es más, **ninguno de los ejemplos específicos de compuestos cubiertos con la fórmula reportada en D1.** los cuales son mencionados explícitamente en las reivindicaciones 3 y 7 de DI **se refieren a compuestos donde Z sea piridina.** Siendo así, es claro que el único que ha considerado que dicho Z sea una piridina es el examinador que ya conoce el compuesto reivindicado y lo trata de deducir de la fórmula de DI para afirmar lo que no es cierto, pues DI no sugiere, enseña ni establece que el heteroátomo sea nitrógeno ni que el heteroarilo sea piridina.

Con todo respeto, si un concepto ha tenido claro esa Superintendencia a lo largo de su trayectoria es el de novedad y ahora no se entiende el por qué el señor examinador sin argumento alguno pretende cambiarlo y en lugar de limitarse a hacer una comparación entre lo reivindicado y el estado del de la técnica para determinar si TODAS las características había sido o no mencionadas en el estado de la técnica, ahora decide que no es necesario que dichas características sean explícitas sino que el supone e interpreta lo que de ninguna manera es mencionado por DI.

Por otro lado, el examinador establece que la anterioridad D2 ya enseñaba la estructura:



Que es similar a la

De la presente solicitud para el caso particular donde R es OR" y R" es H. Al respecto el solicitante quisiera anotar que la novedad debe ser absoluta, en otras palabras, todas y cada una de las características de la invención deben estar comprendidas en D2. La anterioridad D2 solo cubre un caso específico para una sustitución en particular y no comprende todas y cada una de las características de la invención, según lo establece la norma. De hecho, en las reivindicaciones 4, 5 y 6, X es limitado a EtOH, compuesto que no se encuentra dentro de los divulgados por la anterioridad D2. La novedad no se estudia respecto a una sola reivindicación, se estudia respecto a la totalidad del capítulo reivindicatorio.

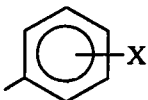
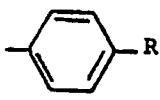
Nuevamente, recurrimos a los parámetros dados en el Manual Andino, específicamente al numeral 9.4.4.1, donde se indica que ^(e)Una fórmula general no destruye la novedad de un compuesto o un subgrupo de compuestos incluidos en ella. Compuestos específicos en un documento destruyen la novedad de una fórmula general. Si una fórmula tiene sustituyentes específicos listados, se considera que la selección de una de las posibilidades cuando sólo hay una lista de alternativas para un sustituyente que carece de novedad. Es decir, se considera una fórmula general con variación en un solo sustituyente y en el que todas las alternativas para este sustituyente estén listadas es equivalente al listado de todos los compuestos específicos. Sin embargo, si hay que hacer una selección en dos listas o más de sustituyentes para llegar al objeto de la reivindicación, entonces se considera que hay novedad.

Para el caso que nos ocupa, nuevamente el examinador se aleja de un estudio correcto del nivel inventivo pues realiza una selección en varias listas de varios sustituyentes para llegar al objeto reclamado en la presente solicitud. Así las cosas, selecciona R¹, R², X, R³ y Y de varias listas que comprende varias alternativas. Siendo así, es evidente que esta es una invención de selección que cumple con el requisito de novedad pues para llegar al objeto reivindicado ha sido necesario hacer una selección en al menos 5 listas de 5 sustituyentes.

De esta forma esa Superintendencia debe tener en cuenta que no puede variar a su capricho la posición sobre un mismo tema al acomodo de cada situación. Este tipo de posiciones genera inseguridad en los administrados que no saben que posición tiene esa entidad sobre el punto.

Respuesta técnica

Las estructuras que el señor memorialista compara bajo la denominación de similares realmente son iguales tal como se realizo la comparación arriba y como nuevamente haremos didácticamente la comparación:

Solicitud en estudio	Anterioridad D2
	

X es H, hidroxilo, alcoxilo inferior	R es R° ó OR"; R° es alquilo, COR4, CHCOR4; R"es H, alquilo, -(CH2)1-6-OH
Fenilo con el sustituyente X presentado de mana que <i>no</i> tiene punto de sustitución fija, pero encierra genéricamente el valor de la posición "para"	Fenilo con el sustituyente R en posición específicamente establecida en la posición "para"
Respecto a los significados de X Hidrogeno, hidroxilo(-OH) , alcoxilo inferior (-OR _{inferior})	Respecto a los significados de R R es R° ó OR"; R° es alquilo, COR4, CHCOR4; R"es H, entonces el sustituyente es hidroxilo (-OH), cuando es alquilo entrences queda alcoxilo, alquilo, -(CH2)1-6-OH.

Entonces como puede verse esa parte de la molécula de la solicitud en estudio está comprendida en la parte correspondiente en D2, o sea, el fenilo esta sustituido con hidroxilo y alcoxilo tanto en la anterioridad como en la solicitud en estudio, y en la solicitud en estudio fue representado de manera especulativa, o sea, deslocalizado de tal manera que toma cualquier posición indiscriminadamente en el fenilo, incluyendo la posición *para* tal como está representado en D2.

Respecto a lo que indica el "Manual Andino", este manual contiene porciones de varias legislaciones y no fue armonizado para la Decisión 486 de la C.A.N., por esa razón queda en varios de sus apartes en contravención, pero es eso un manual y no una norma que deba cumplirse tal y como lo es la Decisión 486 de la C.A.N. Ahora bien respecto a lo que indica el señor memorialista que "Nuevamente, recurrimos a los parámetros dados en el Manual Andino, específicamente al numeral 9.4.4.1, donde se indica que " ...Una fórmula general no destruye la novedad de un compuesto o un subgrupo de compuestos incluidos en ella. *Compuestos específicos en un documento destruyen la novedad de una fórmula general...* " Es pertinente anotar que está alejado de la verdad porque tal como se ha analizado a lo largo de los exámenes de patentabilidad y aquí en los apartes arriba sustentados la solicitud en estudio está comprendida en el estado de la técnica en D1 y D2 cada uno por separado. De otra parte debemos conocer que las *patentes de selección* son una ficción

jurídica a nivel de excepción de la doble patentabilidad de las legislaciones que lo tienen taxativamente establecido y que tiene su origen en la Oficina Europea de Patentes, bajo la normativa de la Convención Europea De Patentes. Su definición es: "La invención que está comprendida dentro de otra invención (o descripción) anterior que pertenece al estado de la técnica, pero sus características no están descritos expresamente en dicho estado de la técnica." (subrayado fuera de texto). Entonces tal como lo establece la misma definición realmente es materia del estado de la técnica, o sea no es nueva. En el presente memorial se usa el argumento de patente de selección con el propósito de restablecer la novedad diciendo que es una selección de D1, pero como ya vimos está contenida en D1. Con respecto a D2 utilizar el mismo argumento, eso ya no tiene presentación, toda vez que D2 es específica respecto a la solicitud en estudio, tal y como se analizó tocante al fenilo sustituido que es el argumento usado y donde el fenilo sustituido de D2 es específico respecto al fenilo sustituido de la solicitud en estudio, entonces nuevamente se concluye que la solicitud es del estado de la técnica. Igualmente de acuerdo con los argumentos expuestos por el señor memorialista deberíamos aplicar otra normativa, dejando de lado lo exigido en el art 16 Decisión 486 de la C.A.N. y aplicar como norma el "Manual Andino", olvidarnos de lo que son los requisitos de patentabilidad exigidos por la norma D486 de la C.A.N. y la jurisprudencia que existe en por ejemplo:

[Proceso 88-IP-2005] "El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, recogiendo criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el Concepto de novedad ha concluido:

"Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes:

- a) Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado.
- b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad (...) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible.
- c) Carácter Universal de la Novedad (...) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.

(...) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país.