

JOSE LLORED A CAMACHO & CO.

ABOGADOS

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

1
Cm

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-052262- -00008-0000

Fecha: 2014-02-07 16:54:43 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 7

Re: PI.-**NUCITEC S.A. DE C.V.**-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "**β-HIDROXI-γ-AMINOFOSFONATOS Y MÉTODOS PARA LA PREPARACIÓN Y USO DE LOS MISMOS**".-Clase **A01N 57/18**.-Expediente número **11-052.262.-**

Yo, **ALICIA LLORED A RICAURTE**, mayor, vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número 39.690.713 de Usaquén, Representante Legal en Bogotá para todos los asuntos relacionados con la Propiedad Industrial de la sociedad **NUCITEC S.A. DE C.V.** organizada y existente de conformidad con las leyes de México, domiciliada en Querétaro, México, atentamente manifiesto a usted que interpongo **RECURSO DE REPOSICIÓN** contra la Resolución Número **86112**, dictada por el señor Superintendente de Industria y Comercio el 26 de Diciembre de 2013, en relación con la negación del privilegio de patente de invención para la solicitud N° **11-052262**, por una supuesta falta de **NOVEDAD** y de **NIVEL INVENTIVO** de dicha solicitud.

I. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Como fundamento de mi recurso me permito manifestar ante ese Despacho que el contenido de la Resolución Número **86112** evidencia que durante el examen técnico realizado a la solicitud en cuestión de ninguna manera se consideró el alcance, objeto e importancia de la invención denegada en su verdadera dimensión, esto es, no se consideró el valioso aporte técnico que representa para el arte en cuestión el compuesto de fórmula I, de la presente invención.

En efecto, a pesar de los argumentos proporcionados por el solicitante en respuesta al Concepto Técnico del 14 de Mayo de 2013, en la Resolución impugnada este Despacho mantiene las objeciones frente a la novedad y nivel inventivo de la invención, argumentando básicamente que:

"(...) las características técnicas esenciales de los compuestos de la reivindicación 1 habían sido divulgados previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva."

Además, señala el señor Examinador que las reivindicaciones dependientes 2 a 7 también carecen de novedad frente al documento D1.

Respecto al nivel inventivo, el señor Examinador indica que "(... la persona versada en la materia contaba con la sugerencia o motivación razonable para formar sales de amonio cuaternario, como se divulga en el documento D2, sobre intermediarios de tipo fosfonato como se divulga en el documento D1, por lo cual, la reivindicación 8 se considera obvia y sin nivel inventivo"

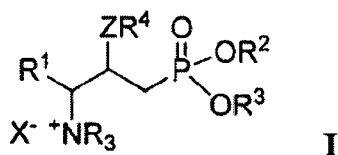
Concluye indicando que la reivindicación 9, de acuerdo a lo divulgado en los documento D1 y D2, carece de nivel inventivo, al igual que las reivindicaciones dependientes 10 a 12, afirmando que "la persona versada en la materia contaba con la sugerencia o motivación razonable para introducir la opción de formar sales de amonio cuaternario divulgado en el documento D2 en el proceso paso a paso divulgado en el documento D1 para llegar al objeto de la reivindicación 9 y sus dependientes 10 a 12, por cual se considera obvio y sin nivel inventivo"

En vista de lo anterior, a continuación me permito brindar argumentos técnicos que no sólo demostrarán a ese Despacho que la presente invención sí cumple con el requisito de Novedad y Nivel Inventivo exigido por el Artículo 16 y 18 de la Decisión 486 de 2000, sino que además establecerán que el análisis realizado es incorrecto, toda vez que se interpreta de manera errónea tanto la invención como el arte previo; constituyéndose por lo tanto la negación de la solicitud en una clara violación al mencionado Artículo 18 de la Decisión Andina 486 de 2000.

1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA INVENCION DENEGADA

Ahora bien, con el fin de contextualizar los motivos por los cuales ese Despacho realiza una incorrecta valoración y evaluación del arte previo, me permito señalar a continuación las principales características y ventajas técnicas de la materia revelada en la solicitud de patente negada.

Es así como, la presente solicitud se relaciona con Un compuesto de Formula I, en donde:



R es alquilo inferior;

R1 se selecciona del grupo que consiste de n-propilo, isopropilo, n-butilo, isobutilo, sec-butilo y tert-butilo;

R2 y R3 se seleccionan independientemente del grupo que consiste de hidrógeno y alquilo;

R4 se selecciona del grupo que consiste de hidrógeno y COR5;

R5 es alquilo;

X- es un anión farmacéuticamente aceptable, o X- y R2 están ausentes y el compuesto de Formula I es un zwitterión;

Z es O;

o un estereoisómero o mezcla de estereoisómeros del mismo.

En este sentido me permito llamar la atención a ese Despacho al hecho que estas propiedades de los compuestos aquí revelados, fueron comprobadas por el solicitante, tal como lo evidencia la descripción de la solicitud, y dichas propiedades no pueden de ninguna manera ser evidentes a partir de las enseñanzas del arte previo, lo que será demostrado a continuación.

2. CONSIDERACIONES TÉCNICAS FRENTE A LA NOVEDAD DE LA INVENCION DENEGADA.

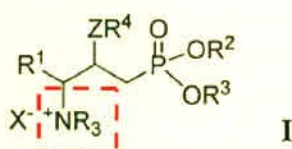
El señor Examinador asegura que la materia reclamada en las reivindicaciones 1 y 4 a 8 sería anticipada por las enseñanzas del documento "*Preparation of phosphostatine and phosphoepistatine from L-leucine via high diastereoselective reduction of 3-amino-2-ketophosphonates*", **Arkivoc, 2005, VI, pp. 277-286 (D1)**, el cual fue citado como arte previo en la Resolución Número **86112**.

Al respecto, el señor examinador afirma que las características esenciales de los compuestos de la reivindicación 1 habían sido anticipadas por el documento D1.

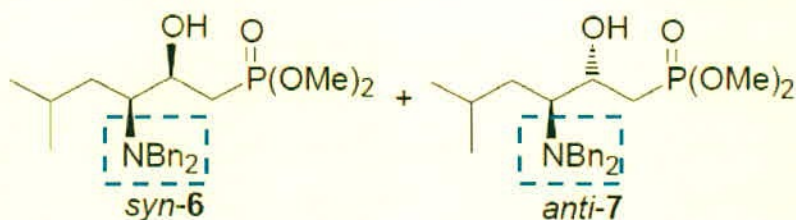
Sobre este particular me permito resaltar que la reclamación se enfoca a compuestos preferidos de la invención, los cuales de ninguna manera se encuentran revelados dentro del arte previo.

De esta forma, el documento D1 revela los compuestos (2S, 3S) y (2R, 3S)-N,N-dibencilamino-2-hidroxifosfonato de fórmulas 6 y 7, en donde Z corresponde a un átomo de oxígeno, R1 corresponde a isobutilo, R2 corresponde a metilo, R3 corresponde a metilo o bencilo y R4 corresponde a un átomo de hidrógeno, en donde en Señor Examinador señala que estarían cubiertos por el alcance de la presente invención.

Para comenzar, me permito resaltar que el Señor Examinador malinterpreta el significado del sustituyentes "R₃" tal como se encuentra en el átomo de nitrógeno del compuesto de Fórmula I. Así, es oportuno aclarar que el subíndice "3" significa que hay tres grupos "R" unidos al átomo de nitrógeno y por lo tanto se trata de un centro cuaternario que presenta una carga positiva permanente, asimismo es posible notar que los sustituyentes en el compuesto de fórmula I se encuentra relacionados con superíndice y no con subíndice, tal y como se indica claramente en el compuesto de Fórmula I de la presente solicitud.



Es así como ni el compuesto de fórmula 6 ni el compuesto de fórmula 7 divulgados por el documento D1 contienen un átomo de nitrógeno cuaternario con carga positiva permanente tal como se evidencia de las estructuras de tales compuestos de D1 que se muestran enseguida:



Adicionalmente, en los compuestos 6 y 7 citados por el Señor examinador, el átomo de nitrógeno se encuentra sustituido por "Bn₂", es decir, se encuentra enlazado a dos compuestos de bencilo, lo que a todas luces difiere de los compuestos de la invención ya que como se explicó anteriormente, el átomo de nitrógeno del compuesto de formula I se encuentra sustituido por tres grupos "R", en donde R corresponde a alquilo inferior, característica que no es divulgada por la enseñanzas del documento D1.

En conexión con lo anterior, en la tabla de comparación de las características técnicas esenciales del compuesto de la invención con los compuesto de fórmula 6 y fórmula 7 del documento D1, el Señor Examinador señala que los compuestos de fórmulas 6 y 7 de D1 serían parte del alcance de la presente solicitud cuando en los compuestos de fórmula I la invención "X es ausente".

Sin embargo, me permito dirigir la atención de ese Despacho al hecho que el capítulo reivindicatorio de la solicitud de manera específica señala que **cuando X está ausente entonces R² también está ausente y en consecuencia el compuesto de Formula I es un zwitterion.**

Por lo tanto, para la persona versada en la materia resultará obvio que los compuestos de fórmulas 6 y 7 de D1 no se encuentran cubiertos por el alcance de la presente solicitud cuando para la fórmula I "X está ausente", toda vez que dichos compuestos de D1 no son zwiteriones como ocurre con los compuestos de fórmula I de la solicitud dado que cuando X está ausente entonces R² también está ausente y entonces los compuestos de fórmula I de la solicitud son zwiteriones.

Consecuentemente, resulta claro que los compuestos de fórmula I de la reivindicación 1 son novedosos frente a las revelaciones de D1 toda vez que ni los compuestos 6 y 7 D1 ni ninguno otro compuesto de tal referencia anticipa la reclamación de la reivindicación 1 dado que ningún compuesto de D1 tiene el nitrógeno cuaternario sustituido por tres grupos R presente en todos los compuestos de la reivindicación 1, ni ningún compuesto de D1 es un zwiterion (para el caso en el que X está ausente en los compuestos de formula I de la solicitud).

Aunado a lo anterior, las reivindicaciones 2 a 7 del nuevo capítulo reivindicatorio también gozan de novedad frente a las revelaciones de D1 toda vez que se relacionan con la misma materia de la novedosa reivindicación 1.

Finalmente, a la luz de estos argumentos, me permito muy respetuosamente referirme al señalamiento que hace el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con respecto a la novedad de una solicitud de patente¹:

*"Se aclara, que la novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman una invención, pudiendo incluso ser conocidos algunos o todos de tales componentes, **si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente** ya que toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la 'materia prima' para desarrollar un nuevo producto o procedimiento.*

El Tribunal a manera de orientación ha tomado como referencia criterios de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), según los cuales "la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquélla." (Resaltado fuera del texto).

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, PROCESO 089-IP-2008.

En vista de este señalamiento, me permito resaltar que resulta evidente que dentro de la legislación Andina, para que un documento afecte la novedad de una solicitud de patente, este debe hacer una divulgación específica de **todas y cada una de las características técnicas de la invención**, interactuando particularmente de la manera en la que lo hacen dentro de dicha invención.

Consecuentemente, dado que el documento D1 no revela de forma "clara, precisa y directa" los compuestos de fórmula I que comprendan **exactamente** todas las características técnicas presentes en aquel que es objeto de la presente invención, es evidente la novedad que posee la solicitud en estudio.

Visto lo anterior, atentamente me permito manifestar que el capítulo reivindicatorio de la solicitud de patente en cuestión presenta un inequívoco carácter novedoso frente a las enseñanzas del documento D1, cumpliendo por lo tanto a cabalidad con las disposiciones de patentabilidad establecidas en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000.

3. CONSIDERACIONES TÉCNICAS FRENTE AL NIVEL INVENTIVO DE LA INVENCION DENEGADA.

De otro lado, el Señor Examinador considera que la materia reclamada en la reivindicación 8 de la presente invención carece de nivel inventivo frente a las enseñanzas del arte previo citado en la Resolución Número **86112**, esto es, los documentos "*Preparation of phosphostatine and phosphoepistatine from L-leucine via high diastereoselective reduction of 3-amino-2-ketophosphonates*", **Arkivoc, 2005, VI, pp. 277-286 (D1)**, y **US 20020052348 (D2)**.

A este respecto el Señor Examinador asegura que la persona medianamente versada contaba con la sugerencia o motivación razonable para formar sales de amonio cuaternario, como se divulga en el documento D2, sobre intermediarios de tipo fosfonato como se divulga en el documento D1, por lo que la materia reivindicada se considera obvia.

Con el fin de demostrar este hecho, a continuación me permito exponer las principales razones que harían que la persona versada en la materia no pudiera de ninguna forma obtener la materia reclamada en la solicitud denegada partiendo de los citados documentos D1 y D2, evidenciando así la incorrecta interpretación que realiza ese Despacho del arte previo, interpretación que lo lleva a concluir de forma errónea con respecto a la patentabilidad de la solicitud.

Consideraciones técnicas acerca de los documentos D1 y D2.

En primer lugar, me permito señalar que a partir de la atenta lectura del **documento D1** es claro que dicha anterioridad divulga una ruta de preparación de compuestos de fosfostatina y fosfoepistatina a partir de L-leucina por medio de una alta reducción diastereoselectiva de 3-amino-2-cetofosfonatos.

La persona versada en la materia reconocerá que **el documento D1 no revela que el compuesto de fórmula 13 sea inhibidor de carnitina palmitoil transferasa pues este compuesto es revelado como intermediario en la síntesis y contrario a la afirmación realizada por el examinador estos intermediarios de síntesis no resuelven el problema técnico planteado en la presente solicitud, como si lo hacen los compuestos de la invención.**

Cabe destacar, que si bien el documento D1 divulga una ruta sintética alternativa de compuestos de fosfostatina y fosfoepistatina, éste no sugiere una motivación razonable para obtener el compuesto de la actual reivindicación 8, máxime si se tiene en cuenta que el documento D1 enseña una serie de múltiples etapas y compuestos los cuales podrían haber sido seleccionados para obtener el compuesto reclamado en la presente invención.

En este punto vale la pena preguntarse ¿qué motivaría a la persona del oficio normalmente versada en la materia a escoger entre las múltiples opciones de compuestos intermediarios, un único compuesto que sea útil en la obtención de manera obvia del compuesto de la reivindicación 8? O mejor aún, ¿Cuál es la sugerencia del documento D1 para escoger únicamente el compuesto 13, teniendo en cuenta que D1 enseña más de 10 compuestos posibles?

Con base en lo anterior, es claro que a partir de las enseñanzas del documento D1, no es posible derivar de manera obvia el objeto de la presente invención, teniendo en cuenta que el documento D1 no divulga ni sugiere la posibilidad de que el grupo amino forme un sal de amonio cuaternaria ni mucho menos la interacción con un ion halogenuro como yodo.

De otra parte, el documento D2 da a conocer compuestos derivados de fórmula I, y el proceso para preparar dichos compuestos.

Dentro de los compuestos divulgados en los procesos de obtención de los compuestos de fórmula I, se enumeran más de 15 compuestos que difieren estructuralmente del compuesto de la reivindicación 8 de la presente invención.

En consecuencia, a partir de las enseñanzas del documento D2 no es posible escoger de manera obvia únicamente el compuesto 5 a,b, en incluirlo el compuesto 13 del documento D1.

Sin duda alguna, el análisis realizado por Nivel Inventivo corresponde a una selección arbitraria de compuestos divulgados en las documentos citados como anterioridades, en donde no se tiene la certeza de que dichos compuestos seleccionados de una lista amplia que comprende más de 15 posibles compuestos, resolverían el problema técnico como si lo hacen los compuestos de la invención.

Por lo tanto, la persona medianamente versada en la materia interesada en obtener compuestos que presenten actividad inhibidora de carnitina aciltransferasa (como los compuestos reclamados por la invención) no habría tenido ninguna motivación para combinar las enseñanzas de los documentos D1 y D2, pues dicha persona tampoco podría tener una expectativa razonable de éxito en que los compuestos obtenidos como lo sugiere el señor Examinador pudieran ser inhibidores de carnitina aciltransferasa.

En conexión con lo anterior, me permito muy respetuosamente señalar que en su análisis de Nivel Inventivo de la solicitud en estudio ese Despacho incurre en lo que dentro del ámbito de las patentes se conoce como "hindsight", o análisis "Ex post facto", toda vez que conociendo de antemano la invención selecciona partes específicas de las enseñanzas contenidas dentro de los documentos citados, agrupándolas de una manera particular y modificándolas de forma que permitan obtener los compuestos reclamados por la presente solicitud, pasos que de ningún modo podrían ser evidentes para la persona versada en la materia en el momento en el cual se desarrolló la invención.

En este sentido, vale la pena resaltar que al tener conocimiento de la invención es de esperarse que dichas selección, agrupación y modificaciones particulares de las enseñanzas de D1 y D2 parezcan obvias, toda vez que ya se sabe de antemano que efectivamente estos elementos en combinación resuelven el problema planteado; sin embargo, esta información no era conocida por el inventor en el momento de desarrollar la invención, por lo que no podría tener certeza de la utilidad de realizar la selección de estos dos compuestos específicamente (D1; compuesto 13 y D2; compuesto 5 a,b).

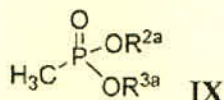
Adicionalmente, el Señor Examinador afirma que persona versada en la materia contaría con la sugerencia o motivación razonable para introducir la formación de sales de amonio cuaternario divulgado en el documento D2 en el proceso divulgado en el documento D1 y así llegar al objeto de la reivindicación 9 y sus dependientes 10 a 12.

Después de la lectura atenta del proceso de preparación de los compuestos comprendidos en el documento D1, es evidente que existen diferencias notables con el proceso reclamado en la presente solicitud.

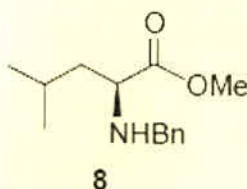
En este sentido, cabe destacar que contrario a lo que afirma el señor Examinador la diferencia entre la invención definida en la reivindicación 9, y el procedimiento divulgado en el documento D1, no es únicamente la última etapa del procedimiento en la que se forman sales de halogenuro de compuesto (IV) con el fin de obtener el compuesto de fórmula (III).

De esta forma, las diferencias se evidencian en los compuestos de partida indicados en los pasos de la síntesis y además en los solventes y condiciones dadas para cada una de ellas, tal como sucede en el paso 2, la condensación del compuesto IX, como se muestra en las siguientes estructuras:

Condensar el compuesto IX de la invención:



Compuesto de partida documento D1:



En conexión con lo anterior, existen diferencias estructurales adicionales entre los compuestos del documento D1 y los compuestos intermediarios del proceso de preparación del compuesto de fórmula III de la presente invención, lo cual no hace posibles derivar de manera obvia el proceso reclamado, explicadas a continuación:

El compuesto de partida 8 corresponde a un éster a amina, el cual es tratado con la sal de litio de dimetil metilfosfonato, con el fin de obtener el compuesto bencilamino-2-cetofosfonato, que de ninguna manera corresponde con el compuesto de fórmula VIII obtenido en la etapa 2 de la presente invención. Lo que evidencia que el compuesto derivado fosfonato es obtenido en esta etapa, mientras que en el proceso de obtención el compuesto de partida corresponde con un derivado de fosfonato y NO presenta en su estructura en grupo amino.

Adicionalmente, la formación de la sal de amonio cuaternario con yodo del paso 6 no se encuentra divulgada ni sugerida en el documento D1.

De otro modo, la persona versada en la materia reconocerá de la atenta lectura del documento D1 que esta referencia del estado del arte no describe ningún método de preparación de un compuesto con un átomo de nitrógeno cuaternario, y mucho menos un proceso para la preparación de un compuesto de fórmula III (que tiene un átomo de nitrógeno cuaternario) como el revelado por las reivindicaciones 9 a 12 del capítulo reivindicatorio de la solicitud, por lo tanto el procedimiento de las reivindicaciones 9 a 12 del nuevo capítulo reivindicatorio inventivo frente al documento del estado del arte D1.

Por su parte el documento D2, da a conocer una proceso sintético para la obtención del compuesto de fórmula I, que difiere notablemente de cada uno de los pasos reclamados en la reivindicación 9 de la presente solicitud. Muestra de ello es que la etapa a) de D2 comprende la reacción de compuestos carbonilo de fórmula $\text{Hal-CH}_2\text{-CO-CH}_2\text{-COOR}$ con una alcohol de fórmula R_4OH , mientras que el paso 1 del proceso reclamado comprende proteger la amina y esterificar el ácido del compuesto XI, para obtener el compuesto de fórmula VII, que a todas luces difiere notablemente de lo divulgado en el documento D2. De igual forma, la etapa b) tampoco incluye un compuesto derivado de fosfonato, la etapa c) comprende la sustitución del grupo "Hal" con un grupo nucleófilo o por un grupo fosfina para la obtención del compuesto de fórmula I. El documento D2 es totalmente silencioso a los pasos posteriores asociados con la obtención del derivado de amino fosfonato sustituido con un grupo hidroxilo, el cual incluye la reducción de un grupo cetónico, y posterior hidrogenación para la obtención de la amina.

De esta forma aun cuando los documentos D1 y D2 se refieren a métodos para preparar compuestos de fórmula 6 y 7 y compuestos de fórmula I respectivamente, la combinación de ellos no involucra la reacción de los intermediarios, tal y como son reclamados en el mencionado capítulo Reivindicatorio.

En vista de lo anterior, dado que la única motivación que tendría la persona versada en la materia de reunir y modificar estas características particulares reveladas en el arte previo sería la misma invención como ha sido revelada, es evidente el Nivel Inventivo que conlleva dicha solicitud.

3.3. Requisitos exigidos por el Artículo 18, la evaluación del Nivel Inventivo de una Solicitud de patente.

Dentro del contexto de los argumentos discutidos anteriormente, me permito señalar que el Artículo 18 de la Decisión Andina 486 de 2000 exige de forma

manifiesta que la invención no debe resultar obvia ni se debe poder derivar de forma evidente de lo existente en el arte previo, y por lo tanto es en este sentido que el examinador debe encaminar su análisis para sopesar si una solicitud es o no merecedora del beneficio de patente.

Así mismo, me permito llamar la atención a ese Despacho a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado con respecto a las definiciones de "obvio" y "evidente" en la evaluación del Nivel Inventivo de una solicitud de patente²:

"Resulta pertinente, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344, definir qué se entiende por "obvio" y por "evidente" a fin de determinar qué se debe entender por Nivel Inventivo.

Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo "que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad". Mientras que lo evidente consiste en la "certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda". De forma que algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de Nivel Inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado."

Con respecto a este señalamiento me permito resaltar que resulta indiscutible que en la legislación Andina, para que exista afectación del requisito de Nivel Inventivo de una solicitud de patente, es necesario que la invención allí revelada sea derivable de forma clara y directa del arte previo, y que las enseñanzas de este arte previo sin lugar a dudas conduzcan a dicha invención.

Consecuentemente, para el caso que nos compete dado que a partir de las enseñanzas del arte previo no "saltan a la vista de manera clara y directa" los compuestos y sus procesos de preparación de la presente invención, y mucho menos a partir de las enseñanzas de dicho estado del arte se tiene "certeza clara y manifiesta" de que dichos compuestos inhibirían la carnitina aciltransferasas y los procesos para preparar dicho compuestos permitirían obtener procesos alternativos y ventajosos de la obtención de β -hidroxi- γ -aminofosfonatos de fórmula III, es evidente que el arte previo no puede afectar el Nivel Inventivo de la solicitud en estudio.

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, PROCESO 192-IP-2005

4. CONCESIÓN DE LA PATENTE EN OTROS PAÍSES

Finalmente y aparte de lo anteriormente mencionado, me permito señalar que la solicitud de patente en cuestión ha sido aceptada hasta el momento por la Oficinas de patentes De Estados Unidos, bajo el número de publicación US 8178515.

Ahora bien, ante todo es preciso señalar que con la información mencionada anteriormente de ninguna manera pretendo desconocer la independencia de la que goza la Superintendencia de Industria y Comercio al momento de analizar los méritos de patentabilidad de una solicitud, de acuerdo con las disposiciones del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial.

Sin embargo, sí considero de gran importancia resaltar el hecho de que la materia técnica revelada en la solicitud de patente en cuestión ha sido catalogada como novedosa, inventiva e industrialmente aplicable por los Examinadores de la Oficina de Estados Unidos de América, hecho que evidentemente representa un claro indicio de que la materia técnica revelada en la solicitud de patente en cuestión cumple a cabalidad con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486 de 2000.

II. CONCLUSIONES

Con base en los argumentos técnicos mostrados previamente, me permito manifestar ante ese Despacho que la materia revelada en la solicitud de patente en cuestión, como se reclamada dentro del capítulo reivindicatorio, no solamente es novedosa, sino que además presenta un inequívoco carácter inventivo frente a las enseñanzas del arte previo citado en la Resolución Número **86112** aquí impugnada, cumpliendo así a cabalidad las disposiciones establecidas en los Artículos 16 y 18 de la Decisión Andina 486 de 2000, y por lo tanto demostrando ser merecedora del privilegio de patente requerido.

En este sentido, se ha demostrado a lo largo del presente memorial que las enseñanzas de D1 no señalan las características esenciales de los compuestos de la presente invención.

Así mismo, se estableció que las diferencias entre los compuestos y sus procesos de preparación de la invención y los documentos D1 y D2 de ninguna manera podrían ser previstas a partir de las enseñanzas del arte previo.

Como consecuencia de lo anterior, me permito resaltar que dado que la solicitud denegada sí se ajusta completamente a los requerimientos establecidos por la Decisión Andina 486, al negar el privilegio de patente ese Despacho claramente contraviene los Artículos 14, 16 y 18 de dicha Decisión.

III. SOLICITUD

En vista de todo lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de las argumentaciones presentadas y revocar la Resolución Número **86112** impugnada para conceder el privilegio de patente solicitado.

IV. PODER

En este punto me permito mencionar ante ese Despacho que el documento que acredita mi calidad de Representante Legal en Bogotá para asuntos relativos a la Propiedad Industrial de la sociedad peticionaria fue presentado junto con el memorial del 17 de Junio de 2011.

V. DOMICILIO

Mi dirección es Calle 72 No. 5-83, Piso 6º, Bogotá D.C.

Del Señor Superintendente,


ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215