



No. 13-253399- 00005-0000

Señor Director
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Fecha: 2015-07-03 16:56:38 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 5

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 523

Referencia : Expediente No. **13.253.399**
Asunto : Solicitud de patente para: **"USO DE SALES DE 3-CARBOXI-N-ETIL-N,N-DIMETILPROPAN-1-AMINO EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR"**
Solicitante : GRINDEKS, A JOINT STOCK COMPANY
Fecha de solicitud : 25 de Octubre de 2015

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. **3379** notificado por fijación en lista el 07 de Abril de 2015.

2. Mediante oficio No. **3379** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las observaciones realizadas en el oficio se refieren al nivel inventivo de las reivindicaciones 1 y 3 en vista del documento D2: US5965615, y al nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 3 en vista del documento D5: US5017611.

3. **Respuesta a las objeciones**

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se desea presentar las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

3.1 **Argumentos a favor de la falta de Nivel Inventivo**

El artículo 18 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

"Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa
"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica."

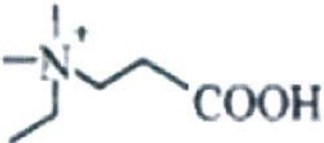
Una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluación debe colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseía la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis del nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una combinación de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de manera obvia a la invención reivindicada. Adicionalmente se considera que una mejora sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de nivel inventivo, por cuanto aporta un salto tecnológico en la regla técnica.

Con base en lo anterior, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con el análisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se objeta el nivel inventivo, con base en la siguiente información:

En primer lugar, el señor Examinador ha objetado la presente invención por falta de nivel inventivo en vista de los documentos D2 y D5. A este respecto, su Despacho considera que el documento D2 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención de la presente solicitud de patente. Además, establece que la única diferencia entre la presente invención y D2 es complementada con el documento D5 y por lo tanto, la persona versada reemplazaría el grupo etilo en lugar de los tres grupos metilo de D5 en los compuestos de D2 para lograr los compuestos alternativos de la presente invención.

No obstante lo anterior, respetuosamente le señalamos al señor Examinador que hubo un error en la Acción Oficial emitida por su Despacho. En este sentido, es necesario tener en cuenta que en el documento D5 no se encuentra el compuesto

D5
etil-3-(2-etil-2,2-dimetilhidrazinium) propionato Cl, Br o I  (Col. 1, líneas 45 a 55)

que se encuentra en la Tabla 1 del oficio.

Al contrario, de acuerdo el documento D5:

"[57] Resumen

La presente invención se encuentra relacionada a la técnica de la química orgánica. Los compuestos novedosos sales de etil-3-(2-etil-2,2-dimetilhidrazinio)-propionato tienen la fórmula general:



en donde X es Cl, Br y I.

Los compuestos de la presente invención poseen un efecto antiaritmico."

En consecuencia, de acuerdo al Resumen del documento D5 existe una gran diferencia, la cual no fue tomada en cuenta por el señor Examinador.

Por lo tanto, atentamente señalamos a su Despacho que en vista de lo anterior, el documento D5 no supliría la diferencia de D2 con la presente invención, y así, una persona del oficio normalmente versada en la materia no llegaría a la presente invención en vista de la combinación de los documentos D2 y D5.

En vista de lo anterior, solicitamos que sea revisado el análisis de nivel inventivo llevado a cabo por su Despacho, ya que dicha diferencia del documento D5 lleva a una conclusión totalmente diferente.

Así entonces, es claro que la materia de invención revelada en la presente solicitud de patente se debe tener como inventiva frente a las enseñanzas de los documentos D2 y D5 citados toda vez que dichos documentos no enseñan ni sugieren como un todo las características técnicas esenciales del compuesto de la presente invención y en consecuencia, una persona versada en la materia no se vería motivada a solucionar el problema técnico acá planteado relacionado con obtener nuevos compuestos de sales de 3-carboxi-N-etil-N,N-dimetilpropan-1-amino para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, tal como lo hace la presente solicitud. Lo anterior, es aún más evidente si se tiene en cuenta que de acuerdo con el "INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD" de su Despacho para el Examen de nivel inventivo: *"El examinador no debe basarse en apreciaciones personales, toda objeción referente a falta de nivel inventivo debe probarse con documentos del estado de la técnica. Es decir que el examinador debe determinar la materia que sí es patentable y excluir o negar aquella que no lo es, de acuerdo con el estado de la técnica y de conformidad con la legislación y la jurisprudencia y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y el estado de la técnica"*.

Por lo tanto, un técnico con conocimientos medios en la materia no estaba en condiciones de plantearse el problema, tampoco de resolverlo en la forma en que se reivindica y tampoco de prever el resultado, por lo que la presente solicitud posee la altura inventiva para que se le conceda el privilegio solicitado.

En consecuencia de lo anterior, la invención de la presente solicitud tiene nivel inventivo en vista de los documentos D2 y D5 del estado de la técnica citados por el Examinador.

3.2 Conclusión

Por todo lo anterior, el documento D2, el documento D5, o su combinación, no resultan anterioridades válidas capaces de afectar el nivel inventivo de la invención de la presente solicitud. Por lo tanto, consideramos que el Examinador está excluyendo el hecho de que el inventor en el momento de solucionar el problema técnico de la solicitud

tuvo que emplear habilidad inventiva, pues la presente invención no resulta de la mera extrapolación de las enseñanzas del arte previo, como se afirma. Se está desconociendo el mérito investigativo empleado y que está aportando una ventaja al arte previo.

4. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente. En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podrá ser negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la acción oficial No. 3379, toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisión violaría tanto el tenor literal del artículo 45 de la Decisión 486 como el derecho constitucional al debido proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del artículo 45, respetuosamente solicitamos al Examinador expedir una nueva acción oficial que permita a mi representada contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentabilidad.

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

 COLO-19325-0841-0002-9
SGD\SGD\ID-281220\WPC19325
No. M-2015-281220\SGD