



No. 14-200522- -00003-0000

Fecha: 2015-03-11 17:43:41 Dep. 2020 DIR.NUEVAS
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONAL
Act. 523 RESPUESTA Folios: 6

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

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 523

Referencia : Expediente No. **14.200.522**
Asunto : Solicitud de patente: **"INTERMEDIO SINTÉTICO DE UN
COMPUESTO DE OXAZOL Y MÉTODO PARA PRODUCIR
EL MISMO"**
Solicitante : OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
Fecha de solicitud : 10 de Septiembre de 2014

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. **13638** notificado por fijación en lista el 4 de Noviembre de 2014.

2. Mediante memorial del 26 de Enero de 2015 se solicitó oportunamente plazo para responder la acción oficial No. **13638**.

3. Mediante oficio No. **13638** 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 1-2 en vista de los documentos **D1**: WO2008140090 y **D2**: US20060094767.

4. Respuesta a las objeciones

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

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

4.1. Argumentos con respecto a 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 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.

A este respecto, respetuosamente solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se objeta el nivel inventivo, con base en la siguiente información:

El señor Examinador señala que a pesar que D1 no menciona el paso de obtención del compuesto de fórmula (12) a partir del compuesto de fórmula (11), no es

posible considerar que esta diferencia proporcione un efecto inesperado o una ventaja, con respecto a los métodos de síntesis de derivados de oxazol conocidos.

Sin embargo, D1 revela un proceso alternativo para la obtención del compuesto de fórmula (12) en lugar del “paso de obtención del compuesto de fórmula (12) a partir del compuesto de fórmula (11)”. Teniendo en cuenta lo anterior, el método revelado en D1 permite que el compuesto de fórmula (1) sea obtenido con un **rendimiento tan bajo como 35.9%.**

Por su parte, la presente invención, específicamente, en los métodos de producción de los Ejemplos 13 y 9, el compuesto fórmula (1) puede ser obtenido del compuesto de fórmula (9) con un **rendimiento tan alto como 63.6% (=86.7x73).** Es evidente que este efecto no habría podido ser predicho, ni si quiera, por una persona versada en la materia.

De tal manera que, contrario a las afirmaciones del Señor Examinador en relación con que:

- La diferencia entre el documento D1 y la presente invención que consiste en que dicho documento no especifica la formación del intermediario de fórmula (13) y/o las actividades de obtención del compuesto representado por la fórmula (11), *no parecen conceder un efecto técnico inesperado o una ventaja,*

Se ven desvirtuadas con el alto rendimiento alcanzado siguiendo las etapas recitadas en el método objeto de protección en la presente solicitud.

Así, en los argumentos arriba presentados se pueden identificar claramente un indicio de presencia de nivel inventivo de acuerdo con el numeral 2.13.5.3.1 de la “GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de su despacho:

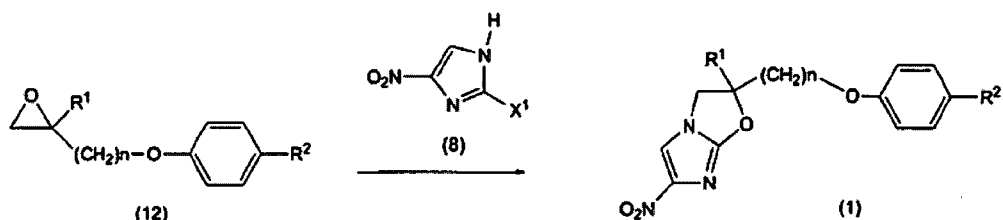
- Efecto técnico sorprendente, ya que el rendimiento obtenido en las composiciones de la presente invención, no hubiese podido ser predicho por una persona versada en la materia.

Por lo tanto, se le debe otorgar una compensación a mi representada que demuestra nuevos hechos (efectos sorprendentes e inesperados) a las enseñanzas descritas en el estado de la técnica y contribuyen con el desarrollo de la tecnología.

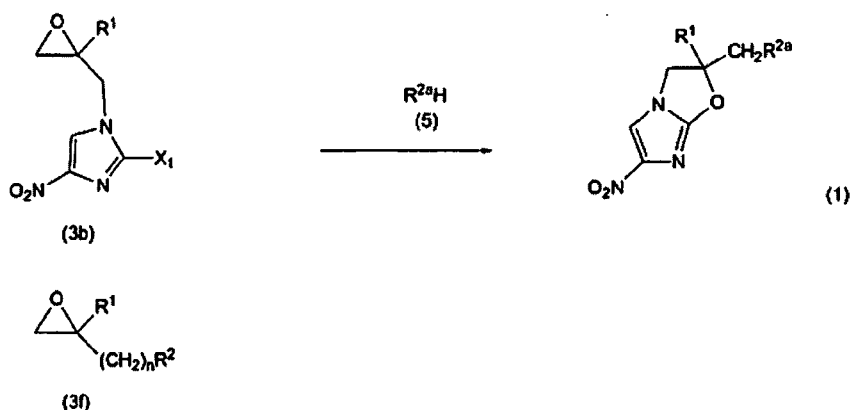
Por otro lado, el señor Examinador señala que: "el documento D1 enseña a la persona versada en la materia las reacciones de síntesis de derivados de oxazol, e involucra la etapa de epoxidación del compuesto de fórmula (3b) para obtener un compuesto de fórmula (4I), reacción que se lleva a cabo en un solvente adecuado en presencia de un compuesto básico (Esquema de reacción 13, Párrafo (1161))".

Sin embargo, la reacción que se presenta en el documento D2 difiere significativamente de la reacción de la presente invención, como se muestra a continuación:

Presente invención:



D2:



Por consiguiente, una persona versada en la materia, con base a las enseñanzas de D1 y D2, no hubiese podido llegar a la materia reivindicada en la presente invención, por lo que posee la altura inventiva necesaria para que se le conceda el privilegio solicitado.

En efecto, vale la pena resaltar que a diferencia de los documentos D1 y D2 citados por su Despacho, el método objeto de protección si resuelve el problema técnico planteado en la presente solicitud que consiste en la necesidad de proporcionar un método de síntesis de derivados de oxazol con un adecuado rendimiento, tal como lo hace la presente invención que alcanza **rendimientos tan alto como 63.6%, el cual es significativamente más alto que aquellos obtenidos con los métodos divulgados en el estado de la técnica citado.**

4.2 Conclusión

Por todo lo anterior, el documento D1, el documento D2, o su combinación, no resultan anterioridades válidas capaces de afectar el nivel inventivo de la invención de la presente solicitud. Así que, consideramos que el Examinador está pasando por alto que una sola diferencia con respecto al estado de la técnica, permite concluir que el objeto reivindicado es nuevo. Además, 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.

5. 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. 13638, 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

men
COLO-14055-0841-043-1
CPT\CPTID-278779\WPC14055
No. M-2015-278779\CPT