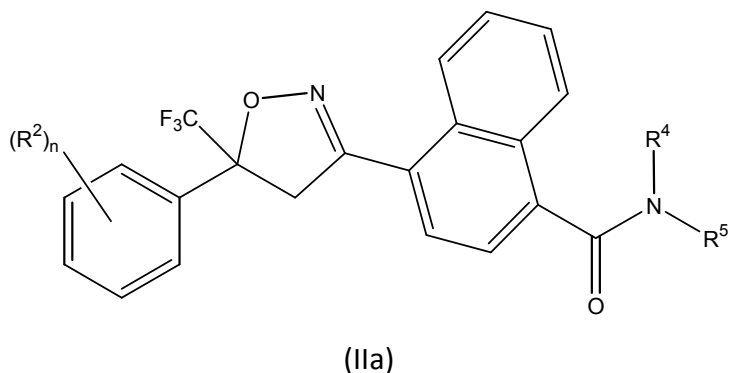


CAPÍTULO REIVINDICATORIO

1. Una composición antiparasitaria inyectable de liberación extendida CARACTERIZADA PORQUE comprende:

a. 5 a 20% (p/p) de un compuesto de isoxazolina de Fórmula (IIa):



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo,

donde:

R² es en forma independiente halógeno, C₁-C₆ alquilo o C₁-C₆ haloalquilo;

R⁴ es H o C₁-C₆ alquilo;

R⁵ es C₁-C₄ alquilo opcionalmente sustituido con uno o más R⁷; y R⁷ es C₂-C₇ alquilcarbonilo, C₂-C₇ alcóxicarbonilo, C₂-C₇ alquilaminocarbonilo, C₃-C₉ dialquilaminocarbonilo, C₂-C₇ haloalquilcarbonilo, C₂-C₇ haloalcóxicarbonilo, C₂-C₇ haloalquilaminocarbonilo, C₃-C₉ dihaloalquilaminocarbonilo y

n es 0, 1 o 2;

b. 1 a 30% (p/p) de un polímero farmacéuticamente aceptable que es un copolímero de polilactidas y poliglicolidas que tiene una relación de lactida a glicolido de 40:60 a 85:15 (peso:peso);

c. 40 a 85% (p/p) de un solvente seleccionado entre un carbonato cíclico, dimetilisorbida, un poloxámero, un éster de glicerol, un triglicérido, un polietilenglicol líquido y un alcohol, o una mezcla de los mismos;

d. opcionalmente, 0,01% a 2,0% (p/p) de un antioxidante;

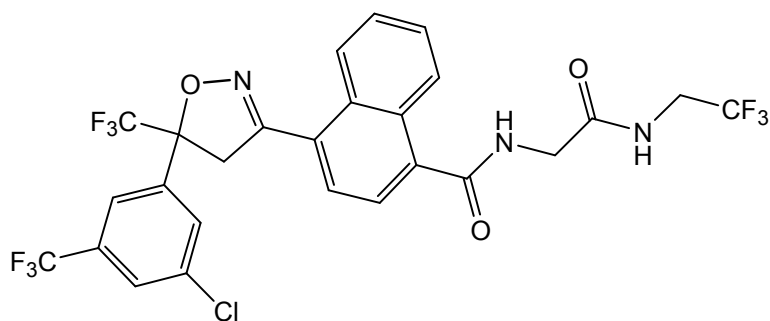
e. opcionalmente, 0,1 % a 10% (p/p) de un tensioactivo y

f. opcionalmente, 0,01% a 5,0% (p/p) de un aditivo o excipiente farmacéuticamente aceptable o mezclas de los mismos.

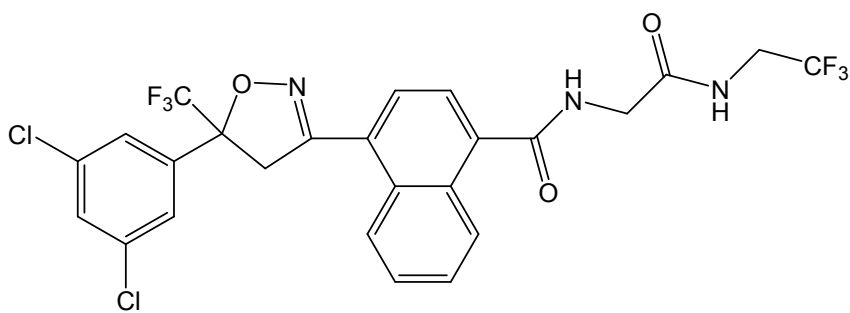
2. Una composición antiparasitaria inyectable de liberación extendida

CARACTERIZADA PORQUE comprende:

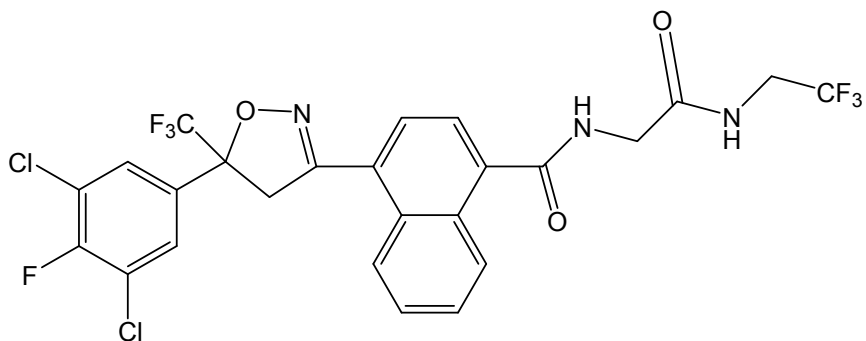
- a. 5 a 20% (p/p) de un compuesto de isoxazolina de Fórmula (IIc), (IId), (IIe) o (IIf):



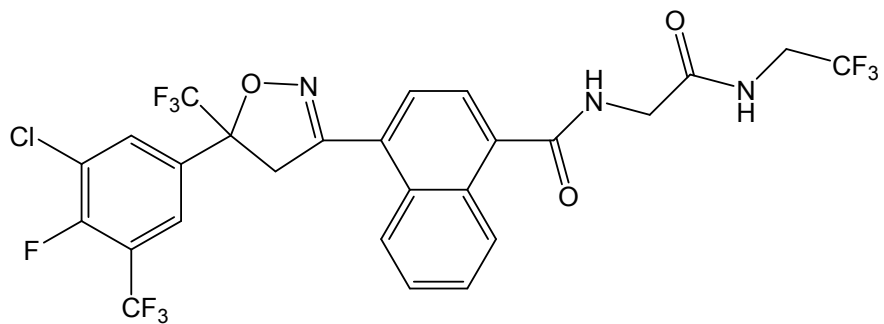
(IIc)



(IId)



(IIe)



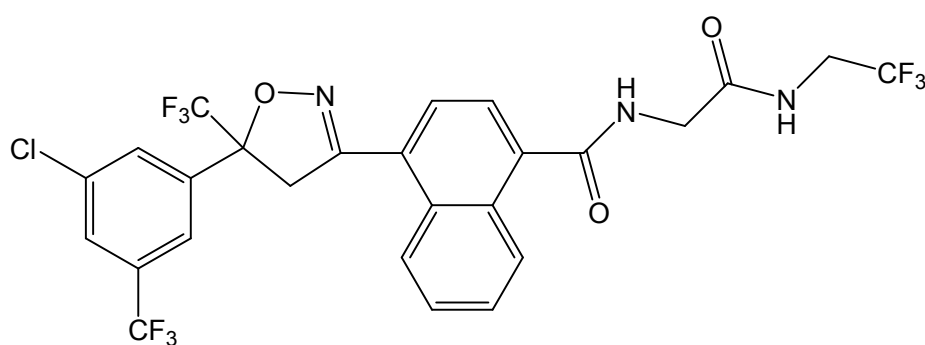
(IIf)

o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos;

- b. 1 a 30% (p/p) de un polímero farmacéuticamente aceptable que es un copolímero de polilactidas y poliglicolidas que tiene una relación de lactida a glicolido de 40:60 a 85:15 (peso:peso);

- c. 40 a 85% (p/p) de un solvente seleccionado entre un carbonato cíclico, dimetilisorbida, un poloxámero, un éster de glicerol, un triglicérido, un polietilenglicol líquido y un alcohol, o una mezcla de los mismos;
- d. opcionalmente, 0,01% a 2,0% (p/p) de un antioxidante;
- e. opcionalmente, 0,1 % a 10% (p/p) de un tensioactivo y
- f. opcionalmente, 0,01% a 5,0% (p/p) de un aditivo o excipiente farmacéuticamente aceptable o mezclas de los mismos.

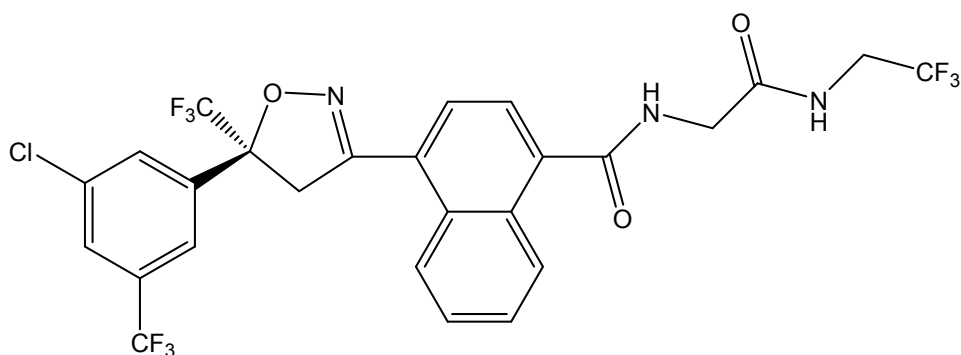
3. La formulación inyectable de liberación extendida de acuerdo a la Reivindicación 1, CARACTERIZADA PORQUE el compuesto es un compuesto de fórmula (IIc):



(IIc)

o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo.

4. La formulación inyectable de liberación extendida de acuerdo a Reivindicación 1, CARACTERIZADA PORQUE el compuesto de isoxazolina es:



(S)-IIc

o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo.

5. La formulación de liberación extendida de acuerdo a las Reivindicaciones 1 o 2, CARACTERIZADA PORQUE el solvente es un carbonato cíclico.

6. La formulación de liberación extendida de acuerdo a las Reivindicaciones 1 o 2, CARACTERIZADA PORQUE el solvente es una mezcla de solventes que comprende un carbonato cíclico y un éster de glicerol.
7. La formulación de liberación extendida de acuerdo a la Reivindicación 6, CARACTERIZADA PORQUE la relación de carbonato cíclico a éster de glicerol es de entre 1,5:1 y 15:1 (p/p).
8. La formulación de liberación extendida de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3, CARACTERIZADA PORQUE el carbonato cíclico es carbonato de propileno.
9. La formulación de liberación extendida de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3, CARACTERIZADA PORQUE el glicerol éster es triacetina.
10. La formulación de liberación extendida de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3, CARACTERIZADA PORQUE el solvente es una mezcla que comprende carbonato de propileno y triacetina.
11. La formulación de liberación extendida de acuerdo con la Reivindicación 6 CARACTERIZADA PORQUE la mezcla de solventes comprende además un poloxámero.
12. La formulación de liberación extendida de acuerdo con la Reivindicación 11, CARACTERIZADA PORQUE comprende entre 0,5 y 20 % (p/p) del poloxámero.
13. La formulación de liberación extendida de acuerdo con las Reivindicaciones 1 o 2, CARACTERIZADA PORQUE la relación del copolímero de polilactidas y poliglicolidas con el compuesto de isoxazolina de Fórmula (II) es de entre 1,5:1 y 1:1,5 (peso:peso).
14. La formulación de liberación extendida de acuerdo con la Reivindicación 13, CARACTERIZADA PORQUE el peso promedio de peso molecular del copolímero de polilactidas y poliglicolidas es entre 5 y 20 kDa.
15. La formulación de liberación extendida de acuerdo con las Reivindicaciones 1 o 2,

CARACTERIZADA PORQUE comprenden además al menos un agente farmacéuticamente activo adicional.

16. La formulación de liberación extendida de acuerdo con la Reivindicación 15, CARACTERIZADA PORQUE el agente farmacéuticamente activo adicional es una lactona macrocíclica.

17. La formulación de liberación extendida de acuerdo con la Reivindicación 16 CARACTERIZADA PORQUE la lactona macrocíclica es abamectina, dimadectina, doramectina, emamectina, eprinomectina, ivermectina, latidectina, lepimectina, selamectina, milbemectina, milbemicina D, milbemicina oxime, moxidectina o nemadectina.

NBV\NBV\ID-622097\WPC21839

Señora Directora

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2017/0010065

Asunto: Solicitud de patente para: FORMULACIONES INYECTABLES DE
LIBERACIÓN EXTENDIDA QUE COMPRENDEN UN AGENTE ACTIVO DE
ISOXAZOLINA

Solicitante: Merial, INC.

Fecha de solicitud: 04 de octubre de 2017

RESPUESTA A PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Yo, ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio 15557, notificado por fijación en lista el 21 de diciembre de 2018.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad aportó un nuevo Capítulo Reivindicatorio conformado por 17 reivindicaciones, el cual reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado el 15 de diciembre de 2017 en respuesta al examen de forma, en donde se realizan los siguientes cambios:

- se eliminan las Reivindicaciones 1 a 16 y 33 a 38 del Capítulo Reivindicatorio;
- la expresión “*aproximadamente*” se eliminó a lo largo de todo el Capítulo Reivindicatorio;
- la nueva Reivindicación 1 se basa en las antiguas Reivindicaciones 1, 5, 17 y 37 y se encuentra sustentada en las páginas 33 y 34 de la Descripción;
- la nueva Reivindicación 2 se basa en la antigua Reivindicación 6 y se encuentra sustentada en las páginas 35 a 38 de la Descripción;
- las nuevas Reivindicaciones 3 a 17 corresponden a las antiguas Reivindicaciones 18 a 32;

- todas las reivindicaciones, así como sus relaciones de dependencia, fueron reenumeradas de acuerdo con los cambios anteriormente mencionados.

Estas modificaciones se ajustan al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

II. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

En respuesta a las objeciones de la supuesta falta de claridad del Capítulo Reivindicatorio, me permito llamar la atención del Examinador al capítulo reivindicatorio modificado, en el cual se han eliminado la mayoría de las reivindicaciones en las que se alzaron objeciones de claridad.

Asimismo, quiero señalar que la palabra “*aproximadamente*” se ha eliminado de todo el Capítulo Reivindicatorio por ser considerada no aceptable por el Examinador. En este sentido, todas las composiciones se encuentran adecuadamente definidas por sus porciones específicas, por lo cual no hay ambigüedad en ellas.

Por otra parte, al respecto de la objeción del Examinador relacionada con la carencia de ejemplos de composiciones con agentes adicionales dentro del Capítulo Descriptivo, difiero respetuosamente de la opinión del Examinador, teniendo en cuenta que las características técnicas esenciales de la invención reclamada son el compuesto de isoxazolina, un polímero farmacéuticamente aceptable y un disolvente. De esta manera, resulta claro para cualquier persona medianamente versada en la materia que la adición de antioxidantes, tensoactivos o excipientes adicionales es opcional.

De hecho, es importante destacar que los ejemplos incluidos en la presente solicitud son ilustrativos y por tanto restringir el alcance del Capítulo Reivindicatorio a la materia divulgada en estos sería una limitación excesiva del concepto inventivo desarrollado por el inventor. Aun así, si se tienen en cuenta los ejemplos proporcionados en la descripción, cualquier persona medianamente versada en la materia podría incluir los compuestos adicionales mencionados, para obtener las formulaciones reclamadas en el nuevo Capítulo Reivindicatorio.

Por lo tanto, deseo recalcar que un inventor está en derecho de reclamar la totalidad del concepto inventivo desarrollado y que incluir características no esenciales, como limitar única y exclusivamente a los compuestos ejemplificados y no a una razonable generalización de éstos, solo limitaría la protección de la patente y restringiría injustamente el alcance de la protección a la que el solicitante tiene derecho.

Con base en todo lo anterior, considero que el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto cumple con todos los requisitos de claridad y concisión, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486, ya que cualquier persona del oficio normalmente versada en la materia está en completa capacidad de reproducir la invención sin ambigüedad alguna.

III. ESTADO DE LA TÉCNICA

El Examinador considera los siguientes documentos como relevantes en la evaluación de patentabilidad de la presente invención:

D1, referido al documento WO 2015/048371 titulado *“Long-acting spiro-isoxazoline formulations”* que divulga composiciones veterinarias inyectables de larga duración que comprenden isoxazolinas espirocíclicas, un biopolímero y un solvente, excipiente o portador aceptable.

D2, referido al documento US 2013/0095126 A1 titulado *“Use of substituted heterocyclic compounds to control sea lice on fish”* que divulga compuestos heterocíclicos para controlar el piojo de mar en peces

D3, referido al documento US 2004/0018238 titulado *“Biodegradable vehicles and delivery systems of biologically active substances”* que divulga portadores biodegradables biológica, farmacológica y fisiológicamente activos, fabricados con polímeros biodegradables y plastificantes por medio de evaporación de un disolvente.

IV. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NOVEDAD

En relación con la novedad, respetuosamente difiero de la opinión del Examinador. Con el fin de demostrar la novedad de la presente invención, a continuación, expongo cómo el arte previo citado por el Examinador no afecta la novedad de la invención como se reclama en el Capítulo Reivindicatorio adjunto:

En primer lugar, el nuevo Capítulo Reivindicatorio ha sido limitado a composiciones antiparasitarias de liberación extendida caracterizadas porque comprenden:

- 5 a 20% (p/p) de un compuesto de isoxazolina de Fórmula (IIa):
- 1 a 30% (p/p) de un polímero farmacéuticamente aceptable que es un copolímero de polilactidas y poliglicolidas que tiene una relación de lactida a glicolido de 40:60 a 85:15 (peso:peso);
- 40 a 85% (p/p) de un solvente seleccionado entre un carbonato cíclico, dimetilisorbida, un poloxámero, un éster de glicerol, un triglicérido, un polietilenglicol líquido y un alcohol, o una mezcla de los mismos;

D1 por su parte, reclama formulaciones inyectables de larga duración que contienen isoxazolinas espirocíclicas. Sin embargo, los compuestos activos de isoxazolinas están fuera del alcance de los compuestos de Fórmula (IIa) de la nueva Reivindicación 1

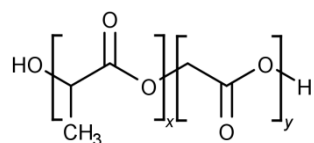
Por otro lado, D2 revela formulaciones inyectables para el tratamiento del piojo de mar en peces, por medio de composiciones farmacéuticas que comprenden compuestos de isoxazolinas y varios polímeros farmacéuticamente aceptables. Específicamente, el párrafo [0153] menciona los polímeros que incluye dicha invención:

"...un ácido poliláctico (PLA), un poli(ácido láctico-co-glicólico) PLA/PLGA, un copolímero de bloque de PLGA y polietilenglicol (PEG), poli-E-caprolactona (PCL), un copolímero de bloque de PCL con PLA, PLGA o PEG, un polifosfiéster, un polianhídrido, un poliortoéster, un PEG, un copolímero de PEG/ciclodextrina, un copolímero de ácido poliacrílico (PAA)/PEG, un poli(ácido metacrílico)-(PMA), sacarosa o un derivado del mismo, por ejemplo, acetato de sacarosa o isobutirato, un carbopol, un dextrano, una carboximetilcelulosa (CMC), un quitosán, un alginato, un poloxámero, un hialuronato o un carbonato de polietileno"

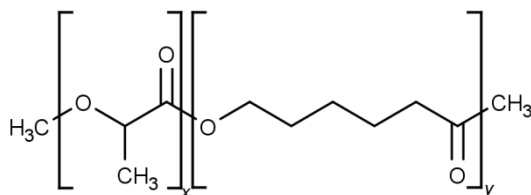
Sin embargo, no hay ninguna mención directa de formulaciones que contengan todas y cada una de las características de la nueva Reivindicación 1, incluyendo un copolímero de polilactidas y poliglicólidos que contengan una relación de lactida a glicólido de 40:60 a 85:15 (peso:peso).

Adicionalmente, ninguno de los ejemplos específicos de D2 describe un polímero con las características mencionadas anteriormente. En el Ejemplo F14 de D2, se describe la formación *in situ* de depósitos que comprenden copolímeros de lactida/caprolactona (copolímeros de PLA/PCL) o copolímeros de PLA/PEG. Sin embargo, estos copolímeros son estructuralmente diferentes a un copolímero de polilactida y poliglicólido, como se ilustra a continuación:

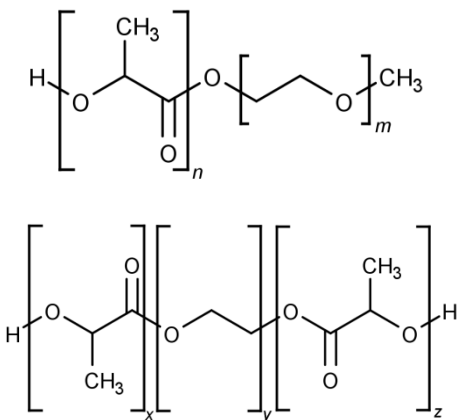
PLGA (Copolímero de la presente invención)



PLA/PCL (Copolímero usado en D2)



PLA/PEG (Copolímero usado en D2)



Así las cosas, la Guía de la SIC establece que las invenciones revisten de novedad cuando la invención reivindicada no es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica.¹ En el presente caso, es evidente que las características técnicas esenciales de la invención no habían sido reveladas en su totalidad por el arte previo citado por el Examinador. Así mismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha declarado, en cuanto a la

¹ Superintendencia de Industria y Comercio, *Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad* (Bogotá, Colombia, 2014). Sección 2.12.

divulgación de una invención en el arte previo como afectación de la novedad de una invención, que *“(…) Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención”*.²

En este caso, tanto D1 como D2 no revelan todas y cada de una de las características incluidas en el capítulo reivindicatorio modificado, específicamente no revela ningún compuesto de isoxazolina que se encuentre dentro del alcance de la presente invención, ni tampoco el uso de un copolímero de polilactida y poliglicólido de la invención reclamada, por lo cual es novedosa a la luz del arte previo citado. En conclusión, se reconoce claramente la novedad de la presente invención.

Por las razones expuestas anteriormente, considero que las Reivindicaciones dependientes también son novedosas, pues al ser dependientes de las Reivindicaciones 1 o 2, presentan todas y cada una de sus características técnicas.

V. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NIVEL INVENTIVO

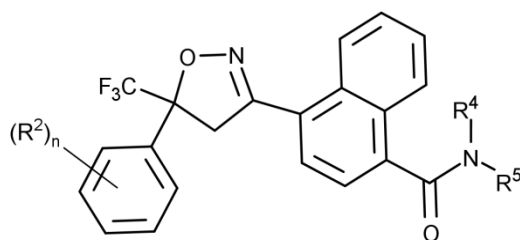
En relación con el nivel inventivo, respetuosamente difiero de la opinión del Examinador. Con el fin de demostrar el nivel inventivo de la presente invención, y basándome en la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad (Guía de la SIC) sobre el método problema-solución, a continuación expongo cómo el arte previo citado por el Examinador no llevaría a la persona del oficio normalmente versada en la materia a la invención reclamada.

En primer lugar, D2 es considerado por el Examinador como el arte previo más cercano a la invención definida en la Reivindicación 17 en tanto que divulga compuestos heterocíclicos para controlar el piojo de mar en peces.

La presente invención como se define en el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto al presente memorial, se refiere a formulaciones antiparasitarias inyectables de liberación extendida con una composición específica que comprende:

- 5 a 20% (p/p) de un compuesto de isoxazolina de Fórmula (IIa):

² Ver proceso 06-IP-89 <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-IP-2005.doc>
y proceso 36-IP-2004 <http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm>



(IIa)

donde R^4 , R^5 y n son como se define en la nueva Reivindicación 1;

- 1 a 30% (p/p) de un polímero farmacéuticamente aceptable que es un copolímero de polilactidas y poliglicolidas que tiene una relación de lactida a glicólido de 40:60 a 85:15 (peso:peso);
- 40 a 85% (p/p) de un solvente seleccionado entre un carbonato cíclico, dimetilisorbida, un poloxámero, un éster de glicerol, un triglicérido, un polietilenglicol líquido y un alcohol, o una mezcla de los mismos;

Por su parte, D2 se refiere a un tratamiento con compuestos heterocíclicos sustituidos o sus correspondientes sales para controlar el piojo de mar en peces de la familia *Salmonidae*. El tratamiento comprende administrar los compuestos de varias maneras: (i) disolver o suspender el ingrediente activo en el agua circundante de los peces, (ii) agregarlo a los alimentos y (iii) administrarlo en una composición inyectable (Reclamaciones 16 a 18).

Así entonces, D2 difiere de la presente invención no solo en las proporciones de glicólido:lactida de entre 40:60 %p/p y 85:15 %p/p, sino también en la identidad de los polímeros utilizados como se demostró en la sección anterior del presente memorial.

Adicionalmente, quiero resaltar que D2 pretende resolver un problema técnico diferente al de la presente solicitud, ya que revela composiciones para el tratamiento de piojos de mar, que son crustáceos parásitos en peces, mediante una variedad de métodos que incluyen inyectables, la adición del compuesto en el agua circundante a los animales a ser tratados, o la administración oral en la comida. En contraste, la presente solicitud describe composiciones inyectables para el tratamiento de parásitos e infestaciones en animales de sangre caliente como mamíferos y animales aviares. En este sentido, tanto el parásito a atacar como el organismo receptor del tratamiento son totalmente distintos. Particularmente, los peces son animales de sangre fría, con un metabolismo totalmente

distinto al de los mamíferos y las aves que se pretenden tratar con las composiciones de la presente solicitud. Una persona medianamente versada en la materia no partiría de D2 para llegar a la materia reclamada por la presente solicitud, teniendo en cuenta que la farmacocinética involucrada en especies animales tan diferentes hace que la liberación del producto activo, así como su absorción, distribución, metabolismo y excreción no sean comparables.

Ahora bien, con respecto al efecto técnico atribuible a dichas diferencias, llamo la atención del Examinador sobre el hecho de que estas diferencias no se limitan a la reducción de pulgas en los perros, sino que adicionalmente las composiciones reivindicadas proporcionan una biodisponibilidad y eficacia en el tiempo luego de una sola dosis, disminuyendo la irritación en el sitio de inyección del animal. Este efecto, como se menciona en la Descripción, puede ser usado en ganado y animales de compañía tales como gatos, perros, caballos, aves incluyendo a pollos, ovejas, cabras, cerdos, ciervos, pavos y ganado (Página 208, párrafo 3).

Según la Guía de la SIC, el problema técnico debería plantearse como: *“¿cómo modificar o adaptar el estado de la técnica cercano para obtener el efecto técnico que la invención proporciona?”*³ Así entonces, el problema técnico debería re-formularse de la siguiente manera: *“¿Cómo modificar las composiciones de D2 para obtener una composición mejorada con acción de liberación prolongada en animales diferentes a peces?”*.

En esta etapa de la evaluación de nivel inventivo, la Guía de la SIC indica que se debe evaluar si la invención resulta obvia y que para ello el Examinador debe buscar si en el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona medianamente versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico.⁴

Al analizar si una persona medianamente versada en la materia es capaz de resolver el problema técnico, de una manera obvia, basándose en lo revelado en el arte previo, considero que tal declaración es desacertada. Lo anterior a la luz de las enseñanzas específicas de D2 y D3.

³ Superintendencia de Industria y Comercio, *Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad* (Bogotá, Colombia, 2014).

⁴ Oficina Internacional de la OMPI, *Manual para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina* (Quito, Ecuador, 2004).

D2 se enfoca en un problema técnico completamente diferente al de la presente invención, ya que describe un método para controlar los piojos de mar en peces (Reivindicación 1) que comprende un ingrediente activo y excipientes que dependen del método de administración. Además, la composición inyectable descrita en D2 no enseña las proporciones de copolímeros farmacéuticos que aportan una biodisponibilidad y duración de eficacia por periodos de hasta 12 meses. Así las cosas, D2 no menciona la forma de obtener composiciones inyectables de larga duración para erradicar parásitos en animales de sangre caliente utilizando un copolímero de PLGA como lo revela la presente solicitud.

En cuanto a D3, este se refiere a vehículos biodegradables para el suministro de sustancias fisiológica, farmacológica y biológicamente activas. Los vehículos se preparan mediante la mezcla de polímeros biodegradables y plastificantes utilizando un método de evaporación de solvente. El sistema de administración biodegradable se puede inyectar, implantar, o aplicar *in vivo* en un animal, ave o humano. (Resumen) En particular, D3 describe una variedad de formulaciones de vehículos para una amplia gama de ingredientes y agentes biológicamente activos, utilizando polímeros y plastificantes biodegradables. A pensar que D3 cubre una enorme cantidad de posibilidades, este documento no menciona el uso de isoxazolinas como agentes activos dentro de las composiciones descritas.

Teniendo en cuenta los argumentos anteriores, y siguiendo el Manual para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina,⁵ se considera que las invenciones tienen nivel inventivo si la materia reclamada tiene una estructura inesperada y efectos sorprendentes o mejorados. En el presente caso, es evidente que ni las características técnicas esenciales de la invención ni sus efectos técnicos se podían prever a partir de las enseñanzas del arte previo citado por el Examinador sin llevar a cabo actividad inventiva.

Quisiera añadir que, acorde al Artículo 18 de la Decisión 486, una invención tiene nivel inventivo cuando no hubiese resultado obvia ni se hubiera derivado de manera evidente del estado de la técnica para la persona medianamente versada en la materia. El análisis de nivel inventivo no puede entonces basarse en si la invención era -posible de

⁵ Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y Oficina Europea de Patentes, «Manual para el examen de Solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina», 2004, sección 10.4.

desarrollarse-, pues esto haría de todas las invenciones obvias y, tal y como se evidencia, existe. En otras palabras, lo que debería hacer parte del análisis no es lo que la persona medianamente versada en la materia podría haber hecho en la fecha de prioridad sino lo que habría hecho teniendo en cuenta de sus conocimientos en el área y lo enseñado en el arte previo. Además, no puede basarse el análisis tampoco en si la invención es -mejor- que el arte previo o si presenta efectos mejorados, o si existe un documento que invite al científico a llevar a cabo investigación, sino únicamente en si la invención resulta obvia o evidentemente derivable del arte previo, lo cual, como se explicó anteriormente, no aplica para el presente caso.

Asimismo, los argumentos en los que se basa el Examinador muestran lo que podría llamarse un análisis en retrospectiva o “*análisis hindsight*” porque, aunque D2 menciona algunas características de la presente invención, D3 no revela ninguna de las características esenciales reivindicadas ni hay ninguna enseñanza particular en D2 que motive la persona medianamente versada en la materia a realizar las modificaciones particulares. En otras palabras, el Examinador combinó las características estructurales mostradas anteriormente de D2 y D3, sin considerar las enseñanzas específicas de dicho arte previo y las diferencias con la presente invención. Así entonces, las objeciones del Examinador intentan encontrar las características esenciales de la invención reivindicada en porciones dispersas del arte previo, como un rompecabezas. En el presente caso, la mención simple y no relacionada de algunas características en el arte previo, no orienta inmediatamente la persona medianamente versada en la materia a obtener la invención con los efectos específicos conseguidos.

Así las cosas, la Guía de la SIC establece que las invenciones carecen de nivel inventivo cuando “(...) *en el estado de la técnica en su conjunto hay un segundo documento que contiene una enseñanza que indicaría (no sólo que podría indicar, sino que indicaría) a la persona medianamente versada en la materia, enfrentada al problema técnico, cómo modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema, de la forma reivindicada, sin realizar una actividad inventiva*”.⁶ En el presente caso, es evidente que las características técnicas esenciales de la invención no se podían prever a partir de las enseñanzas del arte previo citado por el Examinador sin llevar a cabo actividad inventiva.

⁶ Ibid. Sección 2.13.5.1

En conclusión, según la aproximación problema-solución para el análisis del nivel inventivo de la presente invención, considero que éste se reconoce claramente, puesto que el arte previo en efecto no es suficiente para brindar indicaciones acerca de la posibilidad de desarrollar la invención de manera evidente, la persona del oficio normalmente versada en la materia reconocería que la presente invención es inventiva.

Finalmente, deseo añadir que la presente invención ha sido concedida en Bolivia (Patente No. 6872-B) en donde se reconocieron los requisitos de patentabilidad a la luz de documentos similares al arte previo citado para la presente solicitud. Ahora bien, a pesar de que las concesiones en otras jurisdicciones no tienen un carácter vinculante que obligue a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a conceder una patente en Colombia, es importante resaltar que los estándares de patentabilidad son semejantes a nivel mundial y las concesiones en otros países sí dan luces e indicios de la patentabilidad de una invención, como sucede en el presente caso.

VI. PETICIÓN

1. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, solicito proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.
2. De manera subsidiaria, y en caso de que la Dirección de Nuevas Creaciones tenga observaciones adicionales a la patentabilidad del invento, solicito emitir un nuevo requerimiento en el marco del Artículo 45 de la Decisión 486 de 2000.

ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio Modificado conformado por 17 reivindicaciones.
2. Comprobante de pago de tasa de examen de patentabilidad adicional.

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-21839-0841-0011-6
NBV\NBV\ID-304195\WPC21839
No. M-2019-304195\NBV