

Señor

JEFE DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Expediente (Año-Expediente): **2017-NC2017/0013638**

Respuesta Oficio : **13522**

Nuestra Ref. : **1079-P**

Actuación : RESPUESTA EXAMEN DE FONDO (ART 45 D486)

JHON ALEJANDRO RODRIGUEZ MORALES, con domicilio en esta ciudad, con identificación CC 1032469599 y TP 289,411, abogado titulado en ejercicio, obrando en calidad de apoderado del solicitante UNIVERSIDAD DE CORDOBA según poder anexo al trámite administrativo de la referencia.

Encontrándome dentro del término legal comparezco para responder el oficio de Requerimiento del Examen de patentabilidad del expediente del asunto emanado de esa Oficina, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de 2.000 de C.A.N, en los siguientes términos:

• **Reivindicaciones (Art. 30 D486)**

El examinador objeta la claridad de la reivindicación 2, argumentando que “*el término “acetate” y “quinoline” no son correctos en español. Se sugiere cambiarlos a acetato y quinolina respectivamente.*”



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 3419841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com

Con el fin de subsanar esta objeción del examinador, el solicitante ha corregido los términos objetados por lo que se presenta un capítulo reivindicatorio corregido, el cual está sustentado en el contenido de la solicitud original presentada y no contienen materia que no haya sido incluida anteriormente.

- **Determinación del Estado de la Técnica y Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)**

En relación con el antecedente D1 mencionado por el señor examinador, según las aseveraciones relacionadas que afectan el Nivel Inventivo, nos permitimos aclarar y precisar lo siguiente:

- **Nivel Inventivo (Art 18 D 486):**

El examinador objeta el nivel inventivo de la solicitud, a la luz de las enseñanzas del documento D1. El examinador argumenta que *“El documento D1 divulga un esterililquinolinas con actividad citotóxica (Resumen), este documento también divulga que una composición que puede emplearse en pruebas biológicas a una concentración de 8.35mM (Pág. 5, Intercalation).”*

El examinador también argumenta que *“La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y la composición divulgada de D1 **consiste en la concentración de esterililquinolinas**. No se observa el efecto que se logra al seleccionar una concentración de entre 1 y 5% de esterililquinolinas en la composición, ya que **la actividad antiprotozoaria de las esterililquinolinas es conocida en el estado de la técnica y además, es conocido por la persona versada en la materia que los extractos de caléndula**, que es uno de los excipientes seleccionados que forman parte de la formulación (Pág. 15, Línea 19 a 21), **presentan actividad anti-***



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 3419841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com

protozoaria. Por lo anterior, no es posible establecer un efecto debido a la concentración de eterililquinolina seleccionada.” (Resaltado fuera del texto)

Al respecto, el solicitante quisiera hacer las siguientes observaciones:

En primer lugar, el documento D1 no puede considerarse un documento cercano en el estado de la técnica a la materia contenida en la reivindicación 1 de la presente solicitud, ya que **dicho documento se relaciona con estirilquinolinas y con ensayos de laboratorio hechos para determinar la actividad antiproliferativa de las mismas**. El documento D1 establece claramente que lo que busca es determinar si las estirilquinolinas allí desarrolladas tienen la capacidad de inhibir la proliferación de células cancerígenas, y desarrolla diferentes formulaciones con diferentes estirilquinolinas para probar la actividad antiproliferativa de las mismas.

Por otro lado, la reivindicación 1 de la presente solicitud divulga “*Formulaciones con actividad anti-Plasmodium falciparum, Actividad Anti-Leishmania (L. panamensis y L. braziliensis) y anti-Tripanosoma cruzi...*”, ninguna de las cuales es comparable con la actividad antiproliferativa que busca determinar el documento D1.

Para el solicitante es claro que lo único que tiene en común el documento D1 y la presente solicitud es el uso de estirilquinolinas, y eso por sí mismo no hace a dicho documento D1 el más cercano en el estado del arte a la presente solicitud. De hecho, el solicitante considera que la única manera en la que el documento D1 puede constituir un documento del estado del arte es si se hace un análisis retrospectivo de la invención, buscando en el estado del arte un documento que mencione estirilquinolinas sintéticas y una formulación con una composición similar.



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 3419841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com

El técnico medio con habilidad ordinaria en la materia que se basara en las enseñanzas del documento D1 no encontraría en dicho documento motivación o sugerencia alguna que lo llevara a tomar las estirilquinolinas allí divulgadas para incorporarlas en una formulación para el tratamiento de enfermedades causadas por Plasmodium falciparum, Leishmania (L. panamensis y L. braziliensis) o Tripanosoma cruzi. Más aún, dicho documento no enseña ni sugiere que las estirilquinolinas puedan tener una actividad diferente a la actividad antiproliferativa para la cual se están estudiando.

De igual forma, el documento D1 solo desarrolla una serie de formulaciones con diferentes concentraciones de diferentes estirilquinolinas con el propósito de probar su actividad antiproliferativa. Nada en D1 le permite al técnico medio con habilidad ordinaria en la materia inferir que dicha formulación, a la concentración divulgada, tenga también actividad como un agente para el tratamiento de enfermedades causadas por Plasmodium falciparum, Leishmania (L. panamensis y L. braziliensis) o Tripanosoma cruzi.

Por lo tanto, para el solicitante es claro que el argumento del examinador de que el documento D1 es el documento más cercano en el estado del arte a la materia objeto de la presente solicitud, carece completamente de fundamento puesto que no se relacionan para nada, ya que mientras que D1 divulga estirilquinolinas con actividad antiproliferativa, la presente solicitud enseña estirilquinolinas con actividad anti- Plasmodium falciparum, Anti-Leishmania (L. panamensis y L. braziliensis) o Tripanosoma cruzi.



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 3419841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com

En segundo lugar, el documento D1 enseña unas estirilquinolinas diferentes a las de la presente solicitud. El técnico medio con habilidad ordinaria en la materia podrá apreciar que los compuestos enumerados en la reivindicación 2 de la presente solicitud son diferentes a los compuestos divulgados en la figura 1 de D1. Por tal motivo, la materia objeto de la reivindicación 2 es inventiva por sobre las enseñanzas del documento D1.

En tercer lugar, respecto al argumento del examinador de que el documento de Torres Ayazo, O. L., Espinosa Sáez, R. D., Armando, Á., Vega, S., & Santafé Patiño, G. G. (2014), *“Evaluación de la actividad antimalárica y citotóxica de Estirilquinolinas obtenidas a partir de 8-Hidroxiquinaldina con Aldehídos aromáticos”*, Información Tecnológica, Vol. 25 (6), 91-100 (2014). El solicitante llama la atención del examinador al hecho que dicho documento no menciona en ninguna parte las estirilquinolinas divulgadas por el documento D1, menos aún aquellas reclamadas en la presente solicitud.

De hecho, de acuerdo con lo divulgado por D1 y lo establecido en la presente descripción, las estirilquinolinas se obtienen mediante reacciones muy específicas. Aun si el técnico con habilidad en la materia supiera que las estirilquinolinas tienen propiedades antimaláricas, como lo divulga el documento de Torres et. Al., la combinación de estas enseñanzas con las del documento D1 no le permitirían deducir de manera obvia las formulaciones de la presente solicitud.

Finalmente, en cuanto al documento de Nikmehr, B., Ghaznavi, H., Rahbar, A., Sadr, S., & Mehrzadi, S. (2014): *“In vitro anti-leishmanial activity of methanolic extracts of Calendula officinalis flowers, Datura stramonium seeds, and Salvia officinalis leaves.”* Chinese Journal of Natural Medicines, 12(6), 423-427, el



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 3419841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com

solicitante llama la atención al hecho que el simple hecho de saber que el extracto de caléndula tiene actividad anti-leishmania no le permite al técnico con habilidad en la materia combinar las enseñanzas de dicho documento con lo divulgado por D1 para llegar de manera obvia a la materia objeto de la presente solicitud. El solicitante considera que la única razón que tendría un técnico medio en la materia para combinar las enseñanzas de D1 y del documento mencionado, sería si se realizara un estudio retrospectivo de la solicitud, principalmente porque el documento en ninguna parte enseña o sugiere combinar las estilquinolinas allí divulgadas con otros compuestos, ni mucho menos que las mismas sean para aplicación tópica.

A pesar de lo anterior, y con el fin de resaltar las características inventivas de la presente solicitud, se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio en el cual se combinan las reivindicaciones 1 y 2, se eliminan los compuestos RQ2, RQ5 y RQ6 de la lista de posibles estilquinolinas y se elimina la caléndula como excipiente.

A la luz de estos argumentos y modificaciones, el solicitante considera que el nuevo capítulo reivindicatorio es inventivo por sobre las enseñanzas del documento D1 y los conocimientos básicos del técnico con habilidad ordinaria en la materia, representados por los documentos citados en el informe de patentabilidad.

De acuerdo con las correcciones presentadas y las aclaraciones citadas, la presente solicitud de patente de invención cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos en el Art. 14 de la Decisión 486/2000 de la C.A.N, en el sentido de Novedad, Nivel inventivo y Aplicación Industrial, solicito dar por subsanado dicho examen y ordenar lo pertinente con el fin que el expediente en mención siga su curso normal.



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 3419841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com

Por lo antes expuesto, ruego a usted dar por subsanado dicho requerimiento, sin perjuicio de lo cual desde ya nos acogemos a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 45 de la decisión 486 de la Comunidad Andina que a la letra dice: “(...) Cuando la oficina nacional competente estimare que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notifica al solicitante dos o más veces (...)” (Subrayado para destacar).

ANEXOS

- Reivindicaciones corregidas

Mi poderdante y yo recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en la Oficina ubicada en la Carrera 13A No. 28-38 Ofc. 230 MZ. 2 Parque Central Bavaria de la ciudad de Bogotá D.C. o al correo electrónico: tmtamayo@gmail.com.

Del señor Jefe,


JHON ALEJANDRO RODRIGUEZ MORALES,
CC 1032469599 y TP 289,411 del C.S.J.



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 3419841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com