

Señor

**DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**
E. S. D.

REF: Expediente No. **NC2017/0001025**, solicitud de patente de invención a favor de **NAN GLOBAL LLC** Título: **“MÉTODOS PARA TRATAR LA OBESIDAD, PREVENIR EL AUMENTO DE PESO, PROMOVER LA PÉRDIDA DE PESO, PROMOVER EL ADELGAZAMIENTO O TRATAR O PREVENIR EL DESARROLLO DE LA DIABETES”**

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante me permito dar respuesta al Oficio No. 1416 relacionado con la patentabilidad de la presente invención y notificado el 08 de febrero de 2021.

En respuesta a las observaciones realizadas como resultado del examen de fondo, es pertinente mencionar que las reivindicaciones definen de forma clara y razonablemente general la invención, razón por la que respetuosamente disiento de los comentarios de la Señora Examinadora a este respecto. A continuación, sin embargo, se incluyen los argumentos para atender a cada uno de los requerimientos de la Señora Examinadora:

1. Capítulo Reivindicatorio

En primer lugar, me permito resaltar que el Capítulo Reivindicatorio de la presente solicitud ha sido modificado de la siguiente manera:

- se eliminan las reivindicaciones 3 a 5, 7 y 13;
- en la nueva reivindicación 1 se adicionan las expresiones “*de aproximadamente 20 mg a aproximadamente 40 mg de*”, “*aproximadamente 2800 mg a aproximadamente 5600 mg de*” y “*simultáneamente o con una hora de diferencia entre sí*”;
- las nuevas reivindicaciones 3 a 8 corresponden a las antiguas reivindicaciones 6 a 12, respectivamente;
- en la nueva reivindicación 3 se adiciona la materia reclamada por la antigua reivindicación 7, en particular, se adiciona la expresión “*se realiza mediante la provisión de calor durante alrededor de 1 hora y*”;
- las dependencias de las reivindicaciones se adecuaron de acuerdo a la nueva numeración.

2. Claridad y concisión del Capítulo Reivindicatorio

En cuanto a la objeción de la reivindicación 1, respetuosamente me permito llamar la atención de la Examinadora acerca de las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto al presente memorial, en donde en la nueva reivindicación 1 se adiciona la cantidad que se administra de cada una de los componentes de dicho kit de partes y el tiempo en el cual se debe administrar. Específicamente, se adiciona que la cantidad para la tirfostina 9 o precursor o sal es de 20 mg a 40 mg aproximadamente, y que la cantidad para la L-cartina o derivado o una sal es de 2800 mg a 5600 mg aproximadamente. Asimismo, se menciona que la administración se realiza simultáneamente o con una hora de diferencia. Así las cosas, considero superada la objeción al respecto ya que la reivindicación independiente reclama un kit de partes que se encuentra adecuadamente definido. En particular, este se encuentra conformado por los componentes que provienen de preparaciones individuales, las cuales forman una unidad funcional dirigida a un único efecto técnico, en donde, además, para cada composición farmacéutica se reclama la cantidad de la misma para la dosificación y el tiempo en que debe administrarse. Por todo lo anterior, es completamente claro que el kit de partes que se reclama en la reivindicación 1, se encuentra adecuadamente definido, y además de estar recomendado como válido por la Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad (en adelante Guía de la SIC), cumple con los requisitos estipulados por la Decisión 486 ya que dicha reivindicación es completamente clara para cualquier persona medianamente versada en la materia. Por lo tanto, considero superada la objeción al respecto.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, considero respetuosamente que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de claridad y concisión establecidos en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, permitiéndole a la persona medianamente versada en la materia comprende inequívocamente el alcance de la materia reclamada.

3. Descripción

En cuanto a la falta de suficiencia de los grupos farmacológicos, respetuosamente difiero de la objeción de la Examinadora debido a que las reivindicaciones comprendidas dentro del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto al presente memorial no reclaman un grupo farmacológico sino por el contrario se encuentran dirigidas específicamente a un kit que comprende dos compuestos específicos, la tirfostina 9 y L-canitina. De hecho, la Examinadora señala que el Capítulo Descriptivo describe exactamente un kit que comprende dichos compuestos, por lo que se entiende perfectamente que dicho capítulo soporta adecuadamente cada una de las características esenciales reclamadas por la invención. Así las cosas, considero superada la objeción al respecto, ya que la objeción de la Examinadora no es pertinente y obviamente no aplica para la presente invención.

Ahora bien, respecto a la suficiencia de las nuevas reivindicaciones 3 a 8 (antiguas reivindicaciones 6 y 8 a 12, respectivamente), me permito señalar que un inventor está en su derecho de reclamar protección para la totalidad de un concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste, y no únicamente a modalidades preferidas específicamente ilustradas en los ejemplos, siempre y cuando se conserve el principio de unidad de invención

y no haya arte previo que afecte su patentabilidad, tal como sucede en el presente caso. Es decir, una reivindicación puede ser tan amplia como se requiera para así poder enmarcar la totalidad del concepto inventivo desarrollado, y dicha amplitud no necesariamente implica falta de claridad.

Así, en el presente caso, la materia reclamada en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, en particular, las nuevas reivindicaciones 3 a 8 corresponden al concepto inventivo desarrollado por el inventor, y no debería existir obligación alguna de limitar drásticamente el método reclamado, pues esta medida reduciría injustamente el concepto inventivo a que el inventor tiene derecho. Asimismo, la posibilidad de obtener la invención en diversas modalidades es una práctica aceptada a nivel mundial en el ámbito de las patentes, ya que una patente de invención no se limita a una única modalidad, sino que cubre un concepto inventivo global que abarca diferentes modalidades (diversas materializaciones de la invención) ligadas por un efecto técnico común que finalmente delimita el alcance de la invención.

Por lo tanto, no existe ningún requerimiento legal en el que las reivindicaciones sólo pueden reclamar lo ilustrado en los ejemplos, ya que lo fundamental es que el Capítulo Descriptivo proporcione la información necesaria para que la persona medianamente versada en la materia pueda reproducir la invención, sin tener que acudir a experimentación adicional excesiva. Además, vale la pena recordarle a la Examinadora que la función de los Ejemplos en el Capítulo Descriptivo **es estrictamente ilustrativa** y de ninguna manera puede considerarse como el **único alcance reivindicable posible**. De hecho, reclamar estrictamente aquello ejemplificado en el Capítulo Descriptivo limita injustamente el alcance de la protección a la cual el inventor tiene derecho, de tal forma que para que existiera una infracción, dichos elementos específicos ilustrados en los ejemplos deberían necesariamente estar presentes en el producto o proceso infractor, lo que fácilmente podría lograrse al tratarse de elementos que pueden ser cambiados o modificados.

Por todo lo anterior, respetuosamente difiero de la opinión de la Examinadora ya que cada una de las reivindicaciones comprendidas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto al presente memorial, en particular, las nuevas reivindicaciones 3 a 8, se encuentra adecuadamente soportada por el Capítulo Descriptivo de la presente invención. Específicamente, las páginas 7 y 8 del Capítulo Descriptivo soportan la materia reclamada por las nuevas reivindicaciones 3 a 8 ya que en dichas páginas se describe:

“un cuarto aspecto de la invención caracteriza un método para la preparación de tirfostina 9, donde el método puede incluir la provisión de 4-hidroxi-3,5-di-ter-butilbenzaldehído y la reacción del 4-hidroxi-3,5-di-ter-butilbenzaldehído con malonodinitrilo y un catalizador de base de amina, opcionalmente, en un solvente, de modo tal que la reacción produce tirfostina 9. En ciertas formas de realización, la reacción se lleva a cabo proporcionando calor durante alrededor de 1 hora. En otras formas de realización, el catalizador de base de amina se selecciona de un grupo que consiste en amoníaco, piperidina, piridina, pirrolidina y sarcosina o sus sales de adición. En formas de realización preferidas, la sal de adición es acetato de amonio. En otras formas de realización, el solvente se selecciona de un grupo que consiste en etanol, metanol e isopropanol. En formas de realización preferidas, el etanol es etanol anhidro”.

Por ende, cualquier persona medianamente versada en la materia se encontraría en plena capacidad de reproducir el método que se encuentran dentro del alcance de las reivindicaciones 3 a 8, a partir de lo descrito en el Capítulo Descriptivo, además de permitirse alejar del arte previo citado por la Examiadora. En otras palabras, dicha persona se encontraría en la capacidad de extrapolar lo descrito en el Capítulo Descriptivo sin necesidad de realizar una experimentación adicional y así obtener una diversidad de kit de partes a partir del método descrito. Por lo tanto, en vista de las enseñanzas de la especificación y según el conocimiento general de la persona versada, es totalmente claro que las reivindicaciones reclamadas en la presente invención se encuentran adecuadamente soportada en el Capítulo Descriptivo, y además a partir de esta información dicha persona se encontraría en plena capacidad de reproducir la presente invención sin necesidad de llevar a cabo una experimentación adicional exhaustiva. Por todo lo anterior, considero superada la objeción al respecto.

4. Nivel Inventivo

i) En cuanto al nivel inventivo de la invención, de manera atenta me permito resaltar que contrario a los señalamientos expuestos en el Oficio No. 1416, la presente invención cumple con los lineamientos del Artículo 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

ii) En primer lugar, me permito resaltar que la reivindicación 1 de la presente invención se encuentra dirigida a un kit de partes farmacéuticas que comprende: a) tirfostina 9 o precursor o una sal de esta; b) L-carnitina o derivado o sal de esta; e c) instrucciones para la administración de un régimen de dosificación de aproximadamente 20 mg a aproximadamente 40 mg de de dicha tirfostina 9 o precursor o sal de esta y aproximadamente 2800 mg a aproximadamente 5600 mg de L-carnitina o derivado o una sal de esta simultáneamente o con una hora de diferencia entre sí.

Por su parte, D1 se refiere a la administración de uno o más inhibidores de la autofagia con el fin de inactivar la autofagia genética y farmacológicamente para inhibir la maduración de los adipocitos y promover específicamente la muerte de las células en diferenciación, en donde se mencionan aproximadamente de 60 a 90 compuestos como inhibidores de la autofatiga para la prevención, mitigación y/o tratamiento del aumento de peso u obesidad. Sin embargo, y pese a que el documento del arte previo citado se encuentra relacionado con el mismo campo técnico de la presente invención, a la luz del documento D1, una persona medianamente versada en la materia no habría podido haber llegado al kit de partes aquí reclamado con una expectativa de éxito razonable, ni tampoco esperar que dicho kit tuvieran propiedades ventajosas como se describirá posteriormente en este memorial. Por ejemplo, D1 no divulga kits de partes y mucho menos un kit que comprenda específicamente una combinación de los compuestos tirfostina 9 y L-carnitina. En el mejor de los casos, D1 divulga dichos compuestos de manera independiente, pero no hay una sola sugerencia de un kit de partes que comprenda ambos compuestos y mucho menos que los dos compuestos se encuentren juntos en el contexto de un régimen de tratamiento.

Adicionalmente, vale la pena resaltar que el compuesto tirfostina 9 se menciona una única vez en D1 y el compuesto L-carnitina dos veces dentro del mismo párrafo. De hecho, ningún ejemplo hace mención de estos compuestos de manera independiente, como para que una persona medianamente versada en la materia eligiese exactamente estos dos compuestos de una lista de docenas de compuestos divulgados por D1 y además, los combinara para formar un kit de partes, y esperar que tuviesen un efecto técnico asociado a dicha combinación. Ahora bien, si la Examinadora realizase una lectura minuciosa del documento D1, encontrará que los compuestos que componen el kit de partes de la presente invención se revelan en dicho documento de manera independiente pero no encontrará un solo caso o un solo ejemplo en donde dichos compuestos se encuentren combinados en un kit, y mucho menos que la tirfostina 9 y la L-carnitina deban administrarse juntas como una terapia de combinación. Por lo tanto, es totalmente claro que en D1 no existe ninguna sugerencia explícita que lleve a una persona medianamente versada en la materia a combinar específicamente estos 2 compuestos en un único kit de partes.

Por todo lo anterior, cualquier persona medianamente versada en la materia se encuentra en plena capacidad de entender que D1 no enseña o sugiere todas las características esenciales de la presente invención, por lo que dicha persona versada no se encontraría motivada a seguir las enseñanzas de D1 ya que tendría que llevar a cabo una experimentación exhaustiva adicional para lograr obtener la presente invención.

Asimismo, en ninguna parte de D1 se enseña o sugiere que la tirfostina o la L-carnitina proporcionen propiedades inesperadas o ejemplares para el tratamiento de la obesidad, mientras que la presente invención describe que la coadministración de dichos compuestos tiene un efecto sinérgico sobre la pérdida de peso. En particular, el ejemplo 4 del Capítulo Descriptivo describe efectos sinérgicos de la tirfostina 9 y del tartrato de L-carnitina, en donde los sujetos obesos con IMC similar y cuyo peso se había mantenido esencialmente constante durante los últimos 30 días fueron reclutados, instruidos para no modificar sus hábitos alimenticios, su ingesta de alimentos o estilo de vida, y asignados aleatoriamente y con anonimato a cualquiera de los grupos de tratamiento grupo A, B o C. Los sujetos del Grupo A fueron administrados (oralmente) con dos cápsulas por día, donde cada una contenía 20 mg de Tirfostina 9 más un excipiente inerte; los sujetos del Grupo B fueron administrados (oralmente) con cuatro cápsulas por día, donde cada una contenía 5 mg de tirfostina 9 y alrededor de 700 mg de L-carnitina tartrato; los sujetos en el grupo C fueron administrados –por la mañana– con dos cápsulas, donde cada una contenía 20 mg de Tirfostina 9 más un excipiente inerte, y –a la noche– con cuatro cápsulas, donde cada una contenía alrededor de 700 mg de L-carnitina tartrato.

Después de 15 días, los sujetos del grupo B presentaron la misma pérdida de peso (alrededor de 2 kg) que los sujetos en el grupo A, mientras que los sujetos del grupo C perdieron solo alrededor de 1 kg en promedio. Después de un período de descanso de dos semanas, se inició un nuevo experimento. Los sujetos del Grupo A recibieron por vía oral dos cápsulas por día, donde cada una contenía 20 mg de tirfostina 9 más un excipiente inerte; los sujetos del Grupo B recibieron ocho cápsulas al día, donde cada una contenía 5 mg de tirfostina 9 más alrededor de 700 mg de L-carnitina tartrato; y los sujetos en el grupo C fueron administrados –por la mañana– con dos cápsulas, donde cada una contenía 20 mg de tirfostina 9 más un excipiente inerte y, a la noche, con ocho cápsulas, donde cada una contenía alrededor de 700 mg de L-

carnitina tartrato. Después de un curso de tratamiento de 15 días, los sujetos del grupo B perdieron aproximadamente el doble de peso que los sujetos del grupo A, donde los sujetos del grupo B informaron un efecto termogénico mucho más fuerte, mientras que los sujetos del grupo C perdieron significativamente menos peso que los del grupo B, pero significativamente más que los miembros del Grupo A. Por todo lo anterior, la comparación del Grupo B con el Grupo C muestra nuevamente la importancia de la coadministración de tirfostina 9 y L-carnitina, ya que, aunque a los pacientes de los Grupos B y C se les administró la misma cantidad de tirfostina 9 y L-carnitina, los pacientes del Grupo B perdieron significativamente más peso que los del Grupo C.

En consecuencia, el Ejemplo 4 del Capítulo Descriptivo de la presente invención muestra que la coadministración de 20 mg a 40 mg de tirfostina 9 y 2800 mg a 5600 mg de L-carnitina si tuvo un efecto sinérgico sobre la pérdida de peso.

Por lo tanto, cualquier persona medianamente versada en la materia se encuentra en plena capacidad de entender que la presente invención demuestra un efecto sinérgico derivado de la combinación de tirfostina 9 y L-carnitina en el kit de partes que reclama la presente invención.

Asimismo, vale la pena destacar que la obtención del kit de partes aquí reclamado en definitiva no corresponde al resultado de una simple experimentación o combinación de características aisladas. Por lo tanto, no hay ninguna enseñanza en D1, que llevase una persona medianamente versada en la materia a escoger de la amplia lista de compuestos de D1, dos compuestos específicos y combinarlos para obtener la de la presente invención. Incluso si dicha persona encontrase tal enseñanza o motivación en D1, resulta relevante notar que a la hora de evaluar el nivel inventivo de la invención debe basarse la evaluación únicamente en si existen sugerencias explícitas y suficientes en el arte previo que indicaran de manera clara cómo desarrollar de manera obvio el kit aquí reclamado, que como se demostró anteriormente, no existen. En consecuencia, no es aceptable a quien examina o quien concede o quien deniega una patente desvirtuar el nivel inventivo de la misma por simplemente desglosar sus elementos separadamente y luego buscar referencias en el estado del arte que las incluyan. En este caso particular, la única manera en que una persona medianamente versada en la materia podría llegar a la presente invención, sería al realizar un análisis en retrospectiva una vez conoce la invención aquí reclamada. Por lo tanto, es totalmente claro que la persona medianamente versada en la materia no encontraría las características esenciales de la invención en ningún documento del estado del arte ni en el conocimiento general común del campo técnico.

De acuerdo con todo lo anterior, si una persona medianamente versada en la materia combinara las enseñanzas de D1 y el mismo de ninguna manera podría llegar a la presente invención, puesto que dicha persona enfrentaría un gran número de incompatibilidades técnicas, lo que hace que la combinación de las enseñanzas de este documento no sea obvia. Particularmente, no hay nada en D1 que guíe a la persona medianamente versada en la materia a combinar la tirfostina 9 y L-carnitina en un kit de partes, ya que D1 tan solo menciona una vez o dos cada uno de estos compuestos y cada uno por separado. En este sentido, es totalmente claro que el kit de partes reclamado en la reivindicación 1 es inventivo a la luz de D1 en vista de lo mencionado anteriormente.

iii) Respecto a la nueva reivindicación 3, esta se encuentra dirigida a un método para la preparación de tirfostina 9, donde dicho método que comprende: a) proporcionar 4-hidroxi-3,5 di-ter-butil benzaldehído; y b) reaccionar dicho 4-hidroxi-3,5 di-ter-butil benzaldehído con malonodinitrilo y un catalizador de base de amina, donde dicha reacción se realiza mediante la provisión de calor durante alrededor de 1 hora y produce tirfostina 9.

Por su parte, D2 divulga un método para sintetizar la tirfostina 9, en donde dicha síntesis comprende la reacción de 3,4 dihidroxibenzaldehído con malononitrilo en presencia de gotas de piperidina y etanol. Sin embargo, y como lo señala la Examinadora la presente invención difiere de D2 en el tiempo de reflujo de la reacción. Ahora bien, vale la pena resaltar que dicho cambio en el tiempo de reflujo no se enseña o sugiere en D2 por lo que para cualquier persona medianamente versada en la materia es totalmente evidente que la presente invención es inventiva a la luz de D2.

Ahora bien, la Examinadora señala que el incluir 1 hora de reflujo en el método de síntesis de D2 para obtener un mayor porcentaje de rendimiento está dentro de las actividades de rutina de las personas medianamente versadas en la materia. Sin embargo, la Guía de la SIC en la sección 2.13.2 establece que, si el estado de la técnica provee las enseñanzas para derivar la solución, revisar si el conjunto de enseñanzas del estado de la técnica lo llevarían de forma inmediata a la solución propuesta por la solicitud. Si se requiere de pasos adicionales o de corroboración o de superar obstáculos revelados por las propias enseñanzas entonces el estado de la técnica no revela la solución al problema (énfasis añadido). Así las cosas, es completamente claro que D2 no revela la solución al problema de la presente invención debido a que una persona medianamente versada en la materia tendría que llevar a cabo una experimentación adicional para evidenciar que el porcentaje de rendimiento de obtención de la tirfostina 9 aumentaría con el aumento del tiempo de reflujo en la síntesis de la misma, por lo que la reivindicación 3 y sus dependientes cumplen con el requisito de patentabilidad de nivel inventivo.

Adicionalmente, la presente invención describe un aumento de la pureza de tirfostina 9 al aumentar el tiempo de reflujo de la reacción, lo cual se podría considerar como una mejora inesperada que proporciona el método reclamado por la invención. Particularmente, el ejemplo 1 de la presente invención divulga la síntesis de tirfostina 9 y derivados de ácido bencilidenomalónico relaciones, en donde este procedimiento produce alrededor de 800 g (alrededor de 95% de rendimiento) de un sólido microcristalino amarillo claro que se funde a 141–142°C (sin corregir), presenta máxima absorción de UV a 247 nm y 365 nm, y tiene un valor R_f de 0,65 (usando benceno como eluyente y láminas con respaldo de plástico de gel de sílice 60 F254 TLC, de Merck), donde se observa solamente una mancha. El punto de fusión mixto de este compuesto y la tirfostina 9 auténtica (adquirida de Cayman Chemical) también fue 141–142°C (sin corregir), y sus propiedades espectroscópicas y cromatográficas fueron idénticas a las del producto auténtico. Este compuesto es estable, con una vida útil de más de 1 año a 25–35°C; si es necesario, se puede recrystalizar a partir de etanol.

Por todo lo anterior, cualquier persona medianamente versada en la materia se encuentra en plena capacidad de entender que la pureza obtenida por el método de la presente invención debido al aumento del tiempo de reflujo no podría haberse derivado de las enseñanzas de D2. Además, es evidente que a partir de las enseñanzas de D2, una persona medianamente

versada en la materia no hubiese podido obtener la invención ya que dicho documento no divulga todas las características comprendidas en el método de la invención. De hecho, como bien se conoce, una invención no tiene nivel inventivo cuando la combinación de los elementos que proveen la solución está revelada en el estado de la técnica, sin embargo, esto no ocurre en el presente caso, ya que el método tiene características que implican una configuración distinta y además un avance técnico comparado con el arte previo. Por lo tanto, para determinar si una invención no tiene nivel inventivo, es necesario que la Examinadora deba hacerse un juicio de valor y un análisis objetivo de las divulgaciones previas del estado de la técnica, no influenciados por el conocimiento que ya se tiene de la invención que se está evaluando.

De acuerdo con todo lo anterior, si una persona medianamente versada en la materia combinara las enseñanzas de D2 con el mismo, de ninguna manera podría llegar a la presente invención, puesto que dicha persona enfrentaría un gran número de incompatibilidades técnicas entre el método divulgado en D2 lo que hace que la combinación de las enseñanzas de este no sea obvia. Particularmente, no hay nada en D2 que guíe a la persona medianamente versada en la materia hacia el aumento de tiempo en el reflujo, ya que D2 divulga un tiempo menor. Por lo tanto, al combinar las enseñanzas de D2 ninguna persona medianamente versada en la materia podría llegar a la presente invención puesto que D2 independientemente o en combinación divulga las características esenciales de la presente invención.

iv) Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, me permito manifestar que para determinar si una invención tiene o no nivel inventivo, siempre es necesario considerar cada uno de los elementos, y características establecidas en la materia reclamada como un **todo** y no como porciones separadas de una misma invención, ni tampoco omitiendo aquellas características que son claves para una invención, más aún cuando dichas características se derivan de reivindicaciones independientes.

Además de lo anterior, es relevante considerar que tal y como lo expone el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los países de la Comunidad Andina *“Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica”*¹, por lo anterior, me permito llamar la atención del Examinador en el hecho que cada invención es de cierta medida una combinación de elementos relacionados entre sí, por lo que no es suficiente afirmar que dichos elementos y/o características ya habían sido previamente divulgados, partiendo de combinaciones de enseñanzas convenientes, y que por ende, la combinación de fracciones de diferentes documentos permiten la deducción obvia de la invención reclamada.

¹ Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los países de la Comunidad Andina, Sección 10.

Por el contrario, en primera instancia es importante entender que el nivel inventivo es un **proceso creativo e innovador** en donde la cuestión para la Examinadora se enfoca en si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia.² Por lo tanto, para determinar si una invención posee nivel inventivo, es indispensable determinar si los elementos y/o características ya conocidas podrían haberse combinado para dar como resultado una invención particular, tal y como la definida por la presente solicitud.

Así, considerando lo anterior, me permito resaltar que el análisis de nivel inventivo expuesto en el Oficio 1416 es errado y de ninguna manera podría afirmarse que la materia de la presente solicitud, tal y como se encuentra adjunta al presente Memorial de respuesta, es evidente u obvia a la luz de las enseñanzas de D1 y D2.

Es más, no es posible prever el kit de partes y el método de esta solicitud y discutido anteriormente, a partir de la lectura del arte previo citado, ya que las invenciones de patente tienen nivel inventivo cuando el producto o procedimiento no es **fácilmente derivable** por la persona medianamente versada en la materia o cuando presentan un **efecto inesperado o mejorado impredecible de los documentos citados**, como en la presente invención. Por lo anterior, **nada en el arte previo sugiere ni enseña** esta invención.

En conclusión, como se resalta en Artículo 18 de la Decisión 486, las invenciones deberían considerarse como inventivas cuando la materia reclamada no puede ser derivada del arte previo. Por lo tanto, es claro que la presente invención es inventiva a la luz del arte previo citado, pues siguiendo las enseñanzas de D1 y D2, la persona medianamente versada en la materia no obtendría la materia reclamada, ni podría esperar que ésta presentase las propiedades que en efecto reviste.

En vista de lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito el retiro de las objeciones de la presente solicitud y la concesión del privilegio solicitado, ya que en opinión del solicitante cumple con todos los requisitos establecidos en la Decisión 486.

Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio.

Atentamente,

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

T.P. No. 57.492 del C.S.J.
C.C. 80.410.337 de Usaquén
Calle 70 A No. 4 – 41

² Íbidem.