

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2020/0004156

**Solicitud de Patente de Invención titulada: “DERIVADOS DE (SULFONIL)-
IMIDAZO[1,2]PIRIDINA COMO PESTICIDAS”**

Solicitante: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

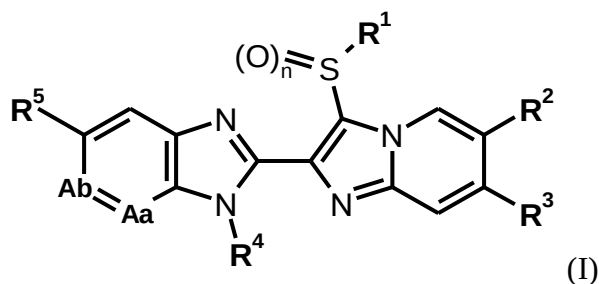
Nuestra Ref.: P2021/200015

RESPUESTA AL OFICIO No. 5448, NOTIFICADO EL 20 DE ABRIL DE 2022
(SEGUNDO EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. a- El Despacho insiste que la Reivindicación 1 carece de novedad a la luz de la patente WO2017/061497 (D1). Particularmente, el Despacho afirma que los compuestos de fórmula Ib de D1 anticipan los compuestos de Fórmula (I) de la presente invención. El Despacho señala el compuesto I-181 como el compuesto más cercano a la presente solicitud.

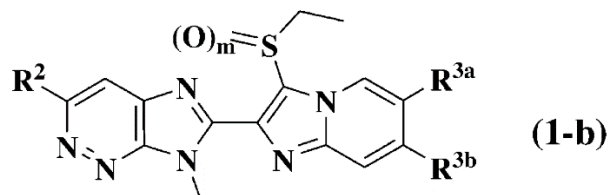
b- i) En respuesta a esta objeción, me permito reiterar que la Reivindicación 1 de la presente solicitud reclama compuestos de Fórmula (I):



en donde particularmente el sustituyente R³ es cicloalquilo(C₃-C₆)-haloalquilo(C₁-C₄), haloalquilo(C₁-C₄)-cicloalquilo(C₃-C₆), cicloalquilo(C₃-C₆)-alquenilo(C₂-C₄),

cicloalquilo(C₃-C₆)-alquino(C₂-C₄), cianocicloalquilo(C₃-C₆), -C(=O)-R¹¹, -C(=O)-NR¹⁵R¹⁶, -OC(=O)-NR¹⁸R¹⁹, -NR¹⁵R¹⁶, -N(H)-C(=O)-R¹⁹, -N(H)-C(=O)-OR¹⁹, -N(H)-C(=S)-OR¹⁴, -N(H)-C(=O)-NR¹⁸R¹⁹, -N(H)-C(=S)-NR¹⁸R¹⁹, -N(H)-S(=O)_p-NR¹⁸R¹⁹, -N(H)-S(=O)_p-R¹², -S(=O)₂-R¹⁷, -S-C(=O)-R¹², -S-C(=O)-OR¹³ o -S(=O)_m-NR¹⁸R¹⁹;

Por el contrario, D1 hace referencia a compuestos de Fórmula 1-b:



en donde R^{3b} es H, Me, CF₃, Cl, I, OMe, OCHF₂, SMe, SMe, SO₂Me, SCF₃, SOCF₃, NH-(i-Pr), N(Me)Et, NHAc, N(Me)Ac, CN, CO₂Et, CONHMe o CONMe₂. Particularmente, R^{3b} en el compuesto I-181 de D1 se define como metilo y en el compuesto I-184 como trifluorometilo.

Como se señaló anteriormente, **en todos los casos** R³ de los compuestos de Fórmula (I) de la presente invención (equivalente a R^{3b} de D1) **es un sustituyente complejo**. Incluso cuando el grupo R³ incluye un resto haloalquiloC₁₋₄, dicho haloalquilo está unido a un cicloalquilo(C₃₋₆) (es decir, cicloalquilo(C₃₋₆)-haloalquilo(C₁₋₄) o haloalquilo(C₁₋₄) - (cicloalquiloC₃₋₆)). En otras palabras, el sustituyente R³ en la presente solicitud **no se define únicamente como alquilo C₁₋₄ o haloalquilo C₁₋₄**. Por el contrario, los compuestos de Fórmula 1-b de D1 **tienen grupos simples en la definición de R^{3b}** (en la mayoría de los casos, R³ es H en D1), y en cualquier caso, ninguno de los grupos incluidos en D1 anticipa las definiciones complejas de R³ en la presente solicitud.

En otras palabras, cuando el Despacho señala que R³ incluye en su definición un grupo “haloalquilo C₁₋₄” parece omitir las definiciones complejas y estructuralmente diferentes de la presente solicitud, haciendo un análisis incorrecto de la materia reclamada, dado que, y como se señaló anteriormente, **dicho grupo no forma parte de la definición de R³ en la Reivindicación 1**. En otras palabras, los compuestos de Fórmula 1-b de D1 **no** anticipan **todas** las características estructurales de los compuestos reclamados.

En vista de lo anterior, me permito dirigir la atención del Despacho sobre el Manual Andino de Patentes (a partir de aquí MAP), el cual establece que, para fundamentar una afectación válida contra la novedad de una invención, el arte previo debe divulgar explícitamente **todas**

y cada una de las características de la invención, incluyendo **todas** sus características esenciales¹. Además, el Tribunal Andino de Justicia (TAJ) ha determinado que, para establecer una objeción válida contra la novedad, la divulgación del arte previo debe ser lo suficientemente detallada para que una persona versada en la materia pueda usar dicha información para reproducir y explotar la invención². En el presente caso, D1 no divulga de manera explícita e inequívoca todas las características técnicas esenciales de los compuestos de Fórmula (I) reclamados, y por lo tanto dicho documento no afecta la novedad de la presente invención. Por todo lo anterior, considero que la novedad de la presente invención debe ser reconocida.

2. El Despacho señala que la Reivindicación 2 carece de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas de D1 y WO2016/162318 (D2).

El Despacho considera a D1 como arte previo más cercano a la Reivindicación 2, ya que divulga compuestos heterocíclicos condensados o una sal de los mismos útiles como insecticidas agrícolas y hortícolas. De forma particular menciona compuestos de fórmula I-b en donde R^1 es etilo, m es 0, 1 o 2, R^{3a} es H y R^2 es trifluorometilo (Compuesto 1-181).

El Despacho afirma que a diferencia entre la presente solicitud y D1, corresponde a la definición de R^3 . Sin embargo, el Despacho considera que no hay un efecto técnico asociado a incluir la lista de radicales específicos de R^3 .

Así las cosas, el problema técnico es: “¿Cómo modificar los compuestos conocido en D1 con el fin de obtener compuestos alternativos?”

Sin embargo, el incluir radiales de R^3 para obtener los compuestos, ya está divulgado en D2, el cual hace referencia a compuestos de Formula I, en donde puede ser seleccionado de distintos radicales que conforman grupos funcionales que incluyen N, S y C como: SCN, tri (C₁-C₆) alquilsililo, (C₃-C₈) cicloalquilo, (C₃-C₈) cicloalquilo (C₃-C₈) cicloalquilo, (C₁-C₆)alquilo (C₃-C₈) cicloalquilo, halo (C₃-C₈) cicloalquilo, (C₁-C₆)alquilo, (C₁-C₆)alquilo (C₁-C₆) haloalquilo, (C₁-C₆) cianoalquilo, (C₁-C₆)- hidroxialquilo, hidroxicarbonil- (C₁-C₆)- alcoxi, (C₁-C₆) -alcoxycarbonilo- (C₁-C₆)) -alquilo, (C₁-C₆)-alcoxi - (C₁-C₆)alquilo, (C₂-C₆) alquenilo, (C₂-C₆) haloalquenilo, (C₂-C₆) cianoalquenilo, haloalquinilo (C₂-C₆), cianoalquinilo (C₂-C₆), alcoxi ((C₁-C₆), haloalcoxi (C₁-C₆) , cianoalcoxi (C₁-C₆) ,

¹ Comunidad Andina de Naciones. 2004. Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de los países de la Comunidad Andina. Sección 9.4.

² 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>).

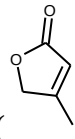
cianoalcoxi (C₁-C₆) alcoxycarbonil - (C₁-C₆)alcoxi, ((C₁-C₆)alcoxi - (C₁-C₆)alcoxi, (C₁-C₆)alquilhidroxiimino, (C₁-C₆)alcoxiimino, (C₁-C₆) alquil- (C₁-C₆) alcoxiimino, (C₁-C₆)haloalquilo (C₁-C₆)alcoxiimino, (C₁-C₆)alquiltio, (C₁-C₆)haloalquiltio, (C₁-C₆)alcoxi (C₁-C₆)alquiltio, (C₁-C₆)alquil Itioalquilo (C₁-C₆), alquilsulfinilo (C₁-C₆)halógenos ((C₁-C₆)alquilsulfinilo, alcoxi ((C₁-C₆) alquilsulfinilo (C₁-C₆), alquilsulfinilo (C₁-C₆)alquilo (C₁-C₆)), alquilsulfonilo (C₁-C₆), haloalquilsulfonilo (C₁-C₆), alcoxi (C₁-C₆) alquilsulfonilo (C₁-C₆), alquilsulfonilo (C₁-C₆), alquilo(C₁-C₆), (C₁-C₆) alquilsulfonilo, (C₁-C₆) alquilcarbonilo, (C₁-C₆) alquiltiocarbonilo, (C₁-C₆)haloalquilcarbonilo, (C₁-C₆) alquilcarbonilo, (C₁-C₆) alcoxycarbonilo, (C₁-C₆) haloalcoxycarbonilo, aminocarbonilo, (C₁-C₆) alquilaminocarbonilo, (C₁-C₆) alquilaminotiocarbonilo, di (C₁-C₆) alquilaminocarbonilo, di (C₁-C₆) alquilaminotiocarbonilo, (C₂-C₆)alquenilaminocarbonilo, dialquenilaminocarbonilo (C₂-C₆), cicloalquilaminocarbonilo (C₃-C₈), alquilsulfonilamino (C₁-C₆), alquilamino (C₁-C₆), dialquilamino (C₁-C₆), aminosulfonilo, (C₁-C₆)alquilaminosulfonilo, di (C₁-C₆)-alquilaminosulfonilo, (C₁-C₆)-alquilsulfoximino, aminotiocarbonilo.

En consecuencia, la persona medianamente versada en la materia estaría motivada a incluir radicales R³ con los grupos funcionales ya conocidos del documento D2 en los compuestos de D1, para así llegar al objeto de la Reivindicación 2. Por lo cual se considera obvia.

b- En respuesta me permito reiterar que la Reivindicación 2 de la presente solicitud depende de la Reivindicación 1, por lo cual incluye todas las características técnicas esenciales de esta y además limita algunas de estas características. La definición de R³ en la Reivindicación 2 corresponde a: cianociclopropilo, cianociclobutilo, ciclopropilvinilo, ciclopropildifluorometilo, ciclopropilfluorometilo,

-C(=O)-R¹¹, donde R¹¹ es ciclopropilo,

-C(=O)-NR¹⁵R¹⁶, donde R¹⁵ es hidrógeno y R¹⁶ es ciclopropilamino,

-NR¹⁵R¹⁶, donde R¹⁵ es hidrógeno y R¹⁶ es 4-furanilo-2(5H)-ona (,

-N(H)-C(=O)-R¹⁹, es R¹⁹ es ciclopropilo,

-N(H)-C(=O)-OR¹⁹, donde R¹⁹ es alilo, metilciclopropilo, ciclobutilo o ciclopropilmetilo,

-N(H)-C(=S)-OR¹⁴, donde R¹⁴ es ciclopropilmetilo,

-N(H)-C(=O)-NR¹⁸R¹⁹, donde R¹⁸ es hidrógeno y R¹⁹ es ciclopropilo,

-N(H)-C(=S)-NR¹⁸R¹⁹, donde R¹⁸ es hidrógeno y R¹⁹ es ciclopropilo,

-N(H)-S(=O)_p-NR¹⁸R¹⁹, donde R¹⁸ es hidrógeno, R¹⁹ es ciclopropilo y p es 2,

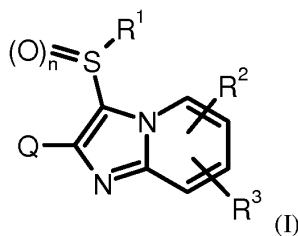
- N(H)-S(=O)_p-R¹², donde p es 2 y R¹² es ciclopropilo,
- S(=O)₂-R¹⁷, donde R¹⁷ es ciclopropilo,
- S-C(=O)-R¹², donde R¹² es ciclopropilo,
- S-C(=O)-OR¹³, donde R¹³ es metilo o
- S(=O)_m-NR¹⁸R¹⁹, donde m es 2, R¹⁸ es hidrógeno y R¹⁹ es ciclopropilo.

Es decir, y como se señaló en el punto anterior, R³ corresponde a un sustituyente estructuralmente complejo. Incluso cuando R³ comprende un resto haloalquilo C₁-C₄, dicho haloalquilo siempre está unido a un cicloalquilo (C₃-C₆), característica fundamental que al parecer el Despacho está omitiendo en su análisis. Por lo tanto, el grupo trifluorometilo presente en el Compuesto 1-181 de D1, señalado por el Despacho como el compuesto más cercano a la presente solicitud, sería **solo una pequeña fracción** en un grupo minoritario de las posibles definiciones de R³.

Tal diferencia estructural no solo proporciona a los compuestos reivindicados características novedosas, sino que además permitiría concluir que nada en D1 habría motivado, enseñado o sugerido a la persona medianamente versada en la materia a modificar un grupo simple (H o CF₃) por grupos químicos complejos que comprenden grupos cicloalquilo, o incluso C(=O), -C(=O)N, -N(H)-C(=O), -N(H)-C(=S)-O, -N(H)-C(=O)-N, -N(H)-C(=S)-N, -N(H)-S(=O)p-N, -N(H)-S(=O)p-, -S(=O)₂-, -S-C(=O)-, -S-C puentes (=O)-O o -S(=O)m-N que se unen a otras estructuras químicas definidas en R¹¹, R¹² y R¹⁴ a R¹⁹ como ocurre en la presente solicitud.

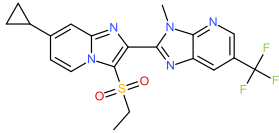
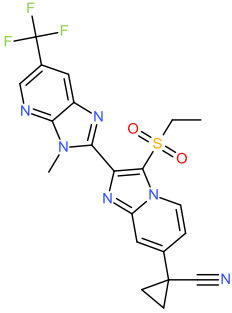
Entonces, partiendo del estado de la técnica cercano, en este caso D1 (que es diferente estructuralmente al compuesto reclamado en la presente solicitud), una persona medianamente versada en la materia no habría encontrado sugerencia o motivación alguna en D1 para obtener moléculas complejas, o mucho menos, fracciones de dichos compuestos estructuralmente complejos, como las de la presente invención, sin necesidad de acudir a experimentación adicional.

Ahora bien, con respecto a D2, este divulga compuesto de Fórmula (I)



en donde las definiciones de R³, al igual que D1, corresponden a grupos simples, no grupos químicos estructuralmente complejos como los de la presente solicitud. Destacándose cicloalquilo (C3-C8)-cicloalquilo (C3-C8), alquilo (C1-C6)- cicloalquilo(C3-C8), hidroxycarbonil-alcoxi(C1-C6), alcoxicarbonil(C1-C6)-alquilo(C1-C6), alcoxi(C1-C6) - alquilo (C1-C6), alcoxicarbonilo(C1-C6)- alcoxi(C1-C6), alcoxi (C1-C6)-alcoxi (C1-C6), alcoxi C1-C6- alquiltio (C1-C6), alquiltio (C1-C6)-alquiltio (C1.C6), alcoxi(C1-C6)-alquilsulfinilo(C1-C6), alquilsulfinil(C1.C6)-alquilo(C1-C6), alcoxi(C1-C6)- alquilsulfonilo(C1-C6), alquilsulfonilo(C1-C6)- alquil(C1-C6), di-alquil(C1-C6)-aminocarbonilo, di-alquil(C1-C6)- aminotiocarbonilo, di-alquenilaminocarbonilo (C2-C6), di-alquilamino(C1-C6), di-alquil(C1-C6)-aminosulfonilo, NHCO-alquil(C1-C4)alquil(C1-C4)carbonilamino.

De forma adicional, llamo la atención del Despacho al estudio comparativo realizado entre el compuesto I-11 de la presente solicitud, y a un compuesto estructuralmente relacionado divulgado en D2, en donde se observan las ventajas y la superioridad técnica del compuesto reclamado, (páginas 140 y 141 del Capítulo Descriptivo).

Sustancia	Estructura	Objeto	Concentración	% eficacia dat	
conocida del documento WO 2016/162318		PHAECO	4 ppm	60	7 dat
			0.8 ppm	0	7 dat
		PLUTMA	0.16 ppm	45	7 dat
		SPODFR	0.16 ppm	65	7 dat
		SPODFR D	0.16 ppm	40	14 dat
		HELIAR	0.16 ppm	10	7 dat
		MYZUPE	0.8 ppm	0	6 dat
		MYZUPE D	0.8 ppm	0	10 dat
		DIABBA D	4 ppm	70	8 dat
			0.8 ppm	30	8 dat
Ejemplo I-11 según la invención		PHAECO	4 ppm	100	7 dat
			0.8 ppm	60	7 dat
		PLUTMA	0.16 ppm	100	7 dat
		SPODFR	0.16 ppm	100	7 dat
		SPODFR D	0.16 ppm	100	14 dat
		HELIAR	0.16 ppm	100	7 dat
		MYZUPE	0.8 ppm	90	6 dat
		MYZUPE D	0.8 ppm	95	10 dat
		DIABBA D	4 ppm	100	8 dat
			0.8 ppm	80	8 dat

dat = days after treatment (días después del tratamiento)

Dado lo anterior, se puede asegurar que el compuesto I-11 de la presente solicitud presenta una eficacia superior frente al compuesto de D2, particularmente, y a modo de ejemplo, a los 8 días de tratamiento y a una concentración de 0,8 ppm, el compuesto de la presente solicitud presenta una eficacia del 80% en comparación del 30% presentado por el compuesto de D2.

ii) Así las cosas y contrario a la opinión del Despacho, ninguno de los documentos D1 o D2 por sí mismos o en combinación enseñan o sugieren las características estructurales de la materia reclamada en la presente invención o los efectos superiores que esta tiene. Más específicamente, la persona medianamente versada en la materia de la lectura de D1 y D2 no hubiera estado motivada a incluir estructuras químicamente complejas en los compuestos de D1 o D2, dado que ninguno de dichos documentos, aborda esa posibilidad. Dichas divulgaciones solo representan una invitación a realizar investigación y desarrollo en el campo, al incluir únicamente sustituyentes simples o, en el mejor de los casos, moléculas conformadas por dos tipos de grupos simples, pero no guían de ninguna manera a la persona medianamente versada en la materia a obtener de manera inequívoca e inmediata los compuestos aquí reclamados, incluso meramente similares a compuestos que incluyan la definición de R³ en la presente solicitud.

Así las cosas, y a la luz de las evidentes diferencias encontradas entre la materia reclamada en la solicitud frente al arte previo, vale la pena señalar que el MAP establece que para que pueda negarse la existencia de nivel inventivo, es necesario, no solamente que la combinación de las enseñanzas pueda hacerse, sino también que exista una sugerencia o razón tal, que lleve al técnico con conocimientos medios a combinar las enseñanzas de los documentos³. Además, el MAP también establece que las invenciones en el campo de la química tienen nivel inventivo cuando la materia reclamada tiene una estructura inesperada (no derivable por la persona medianamente versada en la materia) o cuando presentan un efecto técnico inesperado o mejorado impredecible del arte previo⁴. En el presente caso, la persona medianamente versada en la materia, guiada de las enseñanzas de D1, solo o en combinación con D2, no habría llegado a la estructura particular de los compuestos reclamados, ni habría esperado con alguna motivación real que dichos compuestos tuvieran la actividad como acaricidas y / o insecticidas para el control de plagas animales, como se detalla en el Capítulo Descriptivo, y por lo tanto, la presente invención no es obvia a partir del arte previo.

Además, respetuosamente me permito recalcar que el análisis de nivel inventivo no debe basarse en si los compuestos o cualquier otro tipo de invenciones son “*mejores*” que el arte previo o si tienen efectos mejorados, sino en si la invención reivindicada se deriva obviamente del mismo, lo cual, como se demostró a lo largo de este documento, no es el caso. Siendo lo anterior, el estándar legal que define el nivel inventivo para las solicitudes de patentes, consignado en el Artículo 18 de la Decisión 486. De hecho, el MAP establece que el trabajo del examinador es determinar si la invención reivindicada es evidente o no a

³ Comunidad Andina de Naciones, *op. cit.*, sección 10.2.1 Ejemplo 1

⁴ Comunidad Andina de Naciones, *op. cit.*, sección 10.8.1

partir de las enseñanzas del arte previo⁵, lo que no ha ocurrido en este caso, dado que el Despacho no ha señalado por qué la persona medianamente versada en la materia habría incluido los grupos particularmente grandes reclamados en el sustituyente R³ cuando ninguno de ellos se sugiere en D1 o D2 y por qué esperaría que incluir dichos grupos tendría los efectos que se describen en la solicitud. En otras palabras, el Artículo 18 determina que el nivel inventivo debe ser reconocido si la invención no es evidentemente derivada del arte previo citado, no si se trata de una “**versión mejorada**”.

Resulta relevante notar que en el momento de la realización del Examen de fondo, el Despacho no parece haberse regido por lo estipulado en la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad (en adelante, Guía de la SIC) en cuanto la evaluación de nivel inventivo, ya que ésta debe basarse únicamente en si existen **sugerencias explícitas y suficientes** en el arte previo que indicarían de manera clara cómo desarrollar de manera obvia los compuestos aquí reclamados, que, como se demostró anteriormente, no existen. En consecuencia, no es aceptable a quien examina o a quién concede o 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 los incluyan, como si de armar un rompecabezas con piezas aisladas, o una colcha de retazos, se tratara. En este caso particular, y contrario al análisis del Despacho, como es evidente del análisis del arte previo realizado anteriormente, la única forma en que una persona medianamente versada en la materia podría llegar a los compuestos de la presente invención siguiendo los argumentos del Despacho, sería al realizar un análisis en retrospectiva una vez conoce la invención aquí reclamada.

Sin embargo, el estudio de solicitudes de patente que conduzca a ese tipo de conclusiones anticipadas corresponde abiertamente a un análisis conocido en el ámbito de patentes como “**análisis hindsight**” o en retrospectiva. Para entender el análisis equivocado que realiza el Despacho, podemos citar nuevamente el MAP, que indica claramente que “...*la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención, La SIC debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención*”⁶ (mi subrayado). Por ende, no es apropiado anticiparse a los resultados presentados por la invención, ya que así, siempre resultará “obvio” todo objeto de una solicitud de patente, pues inevitablemente está parecerá derivada de la teoría en que se basa su desarrollo, sin dar mayor importancia al trabajo,

⁵ Manual Andino de Patentes, (2004)., *op. cit.*, Sección 10.1, p. 76.

⁶ Comunidad Andina de Naciones, Manual Andino de Patentes., sección 10.2.1 Ejemplo 1.

intelecto y creatividad involucrados en la invención para llegar a la solución del problema planteado en la solicitud.

Aceptar el estándar de nivel inventivo del Despacho, donde supuestamente el desarrollo de los compuestos aquí reclamadas, son obvios, equivaldría a desdibujar el objetivo principal del sistema de patentes, que es precisamente fomentar la investigación y desarrollo de mejoras incrementales. **Nada se inventa de la nada.** Necesariamente, la tecnología avanza en pasos discretos constituida por mejoras concretas a lo que se conoce. El sistema de patentes recompensa al inventor que proporciona una solución que no resultaría previsible a partir del estado de la técnica. Lo anterior además quiere decir que el resultado inventivo no podría ser desarrollado sin algún grado de experimentación o que presente resultados inesperados.

En este sentido, la única manera que la persona medianamente versada en la materia hubiera llegado a la presente invención basada en el arte previo citado, sería usando un “*análisis hindsight*” o en retrospectiva, ya que las conclusiones del Despacho solo hubieran sido posibles basadas en lo revelado en la presente invención.

Es decir, el Despacho simplemente combina las características previamente mencionadas de D1, y D2 con base en los conocimientos ya otorgados por la presente invención, sin considerar las enseñanzas de dicho arte previo y las diferencias con la presente invención. Así entonces, las conclusiones del Despacho simplemente apuntan a encontrar las características esenciales de los compuestos reclamados en la presente invención a partir de porciones aleatorias del arte previo. En el presente caso, la mera y no relacionada mención de grupos alquílicos que incluyan C, N, O o S, o haloalquilos en D1 y D2, no guían inmediatamente a la persona medianamente versada en la materia a obtener los compuestos reivindicados con los efectos específicos logrados. En este punto, el Despacho podría incluso argumentar que cualquier grupo que tenga C, N, O o S es sugerido por D1 en combinación con D2 (como se hizo en este caso), porque ya conoce dicha estructura. Dichas divulgaciones solo representan una invitación a realizar investigación y desarrollo en el campo, pero no guían de ninguna manera a la persona medianamente versada en la materia a obtener de manera inequívoca e inmediata los compuestos aquí reclamados.

En conclusión, como se resalta en Artículo 18 de la Decisión 486, y a la luz de las claras evidencias en favor del nivel inventivo suministradas anteriormente, las características estructurales y efectos técnicos asociados al compuesto reclamado en la presente invención no habrían podido ser dilucidadas ni mucho menos previstas a partir de la información

aportada por D1, solo o en combinación con D2. De tal manera que en vista de que no existe en el estado de la técnica alguna indicación para modificar o adaptar la solución más cercana a fin de llegar a la invención reivindicada, la invención no es obvia y por ende el nivel inventivo de la misma debe ser reconocido.

4. Adicionalmente, y sólo a título ilustrativo no vinculante, deseo destacar que, para el concepto inventivo comprendido en la presente solicitud, ha sido otorgado hasta el momento el privilegio de patente en Brasil (BR112020006659-1) y Estados Unidos (US 10981935).

Si bien es cierto que las concesiones de patentes en oficinas de otros países no son vinculantes en el sentido que obliguen a la SIC a tomar una decisión en el mismo sentido, considero que dichas concesiones sugieren el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la materia reivindicada, ya que los criterios de evaluación aplicados para concluir la aceptación de dichas patentes resultan equivalentes a los que la SIC debe emplear.

5. Finalmente, solicito amablemente se proceda a realizar un tercer examen de fondo, para lo cual anexo el comprobante de pago de la tasa correspondiente. De otra forma, considero que la presente solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos por la Decisión 486 y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho proceda con la concesión de la patente.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexos:

- Recibo de pago por concepto de examen adicional.