

Bogotá, D.C., 30 de noviembre de 2022

Doctora
EDNA MARCELA RAMÍREZ OROZCO
Directora Nuevas Creaciones
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC-
E. S. D.

REF.: SOLICITANTE: DERMAVANT SCIENCES GMBH
TÍTULO: Solicitud de Patente de Invención, titulada “PROCESO PARA PREPARAR TAPINAROF”
EXPEDIENTE: NC2020/0007018

RESPUESTA AL EXAMEN DE FONDO – OFICIO No. 11265

Yo, **HELENA CAMARGO WILLIAMSON**, mayor de edad y vecina de Bogotá D.C., identificada como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderada de la sociedad DERMAVANT SCIENCES GMBH, respetuosamente me dirijo a Usted con el fin de dar respuesta a las objeciones emitidas por el Examinador en el Examen de Fondo correspondiente al **Oficio No. 11265 del 19 de julio de 2022**, dentro del término legal que la ley otorga para ello.

1. MODIFICACIONES A LA DESCRIPCIÓN Y AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En vista de lo establecido en el Artículo 34 de la Decisión 486, el Solicitante desea **modificar el capítulo reivindicatorio actual**, con el fin de superar las objeciones emitidas por el Examinador en su Concepto Técnico. Dichas modificaciones se describen a continuación:

1.1. Modificaciones a las Reivindicaciones

- **Nueva reivindicación 1:** se sustituye la expresión “una o más” por “una, dos o las tres”.

- **Nuevas reivindicaciones 1, 7, 12, 13, 19, 21, 23, 26, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 45, 50, 52, 55 a 57, 60, 64, 65 y 67:** se elimina por completo la expresión *“o una sal del mismo”*.
- **Nueva reivindicación 34:** se elimina la estructura de la fórmula (IV) y se adiciona la estructura de la formula (VII), a la cual hacer referencia esta reivindicación.
- **Nueva reivindicación 42:** se elimina la expresión *“o una sal del mismo”* en la expresión *“descarboxilar un compuesto de Fórmula (VI) o una sal del mismo”* de la etapa a) y en las etapas b) y c) de la reivindicación.
- **Nueva reivindicación 48:** se adiciona la expresión *“del compuesto de”*.
- **Nueva reivindicación 51:** se elimina la expresión *“o una sal del mismo”* en la expresión *“que comprende descarboxilar un compuesto de Fórmula (VI) o una sal del mismo”*.
- **Nueva reivindicación 53:** se elimina la expresión *“o una sal del mismo”* en el preámbulo de la reivindicación y en la expresión *“para formar el compuesto de Fórmula (IVa) o una sal del mismo”*.
- **Nueva reivindicación 54:** se elimina la expresión *“o una sal del mismo”* en el preámbulo de la reivindicación.
- **Nueva reivindicación 56:** se elimina la estructura de la fórmula (IIa) y se adiciona la estructura de la formula (III), a la cual hacer referencia esta reivindicación.
- **Nueva reivindicación 58:** se elimina la expresión *“o una sal del mismo”* en las expresiones *“en donde el compuesto de Fórmula (IVa) o una sal del mismo”* y *“para formar el compuesto de Fórmula (IVa) o una sal del mismo”*.
- **Nueva reivindicación 59:** se elimina la expresión *“o una sal del mismo”* en el preámbulo de la reivindicación.
- Se eliminan las antiguas reivindicaciones 61 a 65.
- Las nuevas reivindicaciones 61 a 75 corresponden a las antiguas reivindicaciones 66 a 70. Además, se modifican las dependencias de las reivindicaciones de acuerdo a la anterior modificación.

- **Nueva reivindicación 63:** se adiciona la expresión *“en el que el compuesto tiene una pureza de aproximadamente el 98% en peso y en el que el compuesto es aproximadamente 95% de la forma 1”*.
- **Nueva reivindicación 70:** se adiciona la estructura correspondiente al compuesto de Fórmula (I).

En vista de todo lo anterior, me permito manifestar que el capítulo reivindicatorio modificado queda constituido por **70 reivindicaciones**, las cuales se refieren de manera clara y concisa al objeto de la presente solicitud, y cuentan con pleno soporte en las enseñanzas del capítulo descriptivo.

Es importante además aclarar que la anterior modificación no representa una ampliación al alcance de la invención como se presentó originalmente ni introduce nueva materia inventiva dentro de las reivindicaciones. Por lo tanto, dicho **capítulo reivindicatorio modificado** cumple a cabalidad con las provisiones de patentabilidad establecidas en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000.

2. RECIBO POR CONCEPTO DE MODIFICACIÓN DE SOLICITUD EN TRÁMITE

Conforme a lo establecido en la Resolución No. 59669 del 2020, se anexa al presente memorial:

- Copia del recibo por concepto de modificación de solicitud en trámite.

Se solicita atentamente tener en cuenta este recibo y continuar el trámite de la solicitud.

3. CLARIDAD DEL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

Teniendo en cuenta las modificaciones introducidas a las reivindicaciones, es posible establecer que las objeciones formuladas por el examinador se ven superadas, por las siguientes razones:

i) En cuanto a la objeción a la reivindicación 1, me permito señalar que adjunto al presente memorial un Capítulo Reivindicatorio Modificado, en donde siguiendo las amables sugerencias del examinador se sustituye la expresión *“una o más”* por *“una, dos o las tres”*, haciendo referencia a las etapas del proceso. Tenga en cuenta que dicha modificación se encuentra adecuadamente soportada en el en el párrafo [0018]Capítulo Descriptivo. Así las cosas, considero superada la objeción al respecto debido a que dicha reivindicación es completamente concisa y no comprende ningún termino impreciso.

ii) Respecto a la reivindicación 34, me permito señalar que se elimina la estructura de la fórmula (IV) y se adiciona la estructura de la fórmula (VII), a la cual hacer referencia esta reivindicación por lo que considero superada la objeción al respecto.

iii) En cuanto a las objeciones a las reivindicaciones 61 a 65, me permito señalar que en el Capítulo Reivindicatorio Modificado se elimina por completo la materia reclamada por dichas reivindicaciones. Así las cosas, considero superadas las objeciones al respecto.

iv) Respecto a las nuevas reivindicaciones 19, 42, 47, 50, 51, 53, 56 y 61, me permito señalar que estas reivindicaciones reclaman un alcance diferente al reclamado por la reivindicación 1, de hecho, me permito resaltar que cada una de estas reivindicaciones reclama modalidades preferidas de la reivindicación 1. En primer lugar, me permito señalar que considero superada la objeción a la nueva reivindicación 61 (antigua reivindicación 66) ya que la materia reclamada por la antigua reivindicación 61 se elimina por completo. En segundo, las reivindicaciones 19, 42 y 47 hacen referencia a métodos para preparar un compuesto de Fórmula (I).

- Reivindicación 19: en la reivindicación 1, etapa (a)(ii) se prevé la conversión de un compuesto de Fórmula (II) en el compuesto de Fórmula (I) o en una sal o solvato del mismo, sin embargo, la conversión no está definida, así, esta conversión puede llevarse a cabo de varias maneras, por ejemplo, como se indica en los párrafos [0029] y [0030]. Por lo tanto, la reivindicación 19 se dirige a una modalidad específica incluida en el alcance de la reivindicación 1.
- Reivindicación 42: La reivindicación 1, etapa (b), prevé la conversión de un compuesto de Fórmula (VI) en un compuesto de Fórmula (III) y en la reivindicación 1, la etapa (a) prevé la conversión del compuesto de Fórmula (III) en un compuesto de Fórmula (I) o una sal o un solvato del mismo. Sin embargo, las conversiones no están definidas. La conversión del compuesto de Fórmula (VI) en un compuesto de Fórmula (III) puede llevarse a cabo de varias maneras, por ejemplo, como se indica en el párrafo [0035]. La conversión de la Fórmula (III) en la Fórmula (I) puede llevarse a cabo de varias maneras, por ejemplo, como se indica en los párrafos [0022], [0029] y [0030]. Por lo tanto, la reivindicación 42 se dirige a una modalidad específica incluida en el alcance de la reivindicación 1.
- Reivindicación 47: La reivindicación 1, etapa (b), prevé la conversión de un compuesto de Fórmula (VI) en un compuesto de Fórmula (III) y en la reivindicación 1, la etapa (a) prevé la conversión del compuesto de Fórmula (III) en un compuesto de Fórmula (I) o una sal o un solvato del mismo. Sin embargo, las conversiones no están definidas. La conversión del compuesto de Fórmula (VI) en un compuesto de Fórmula (I) puede llevarse a cabo de varias maneras, por ejemplo, como se indica en los párrafos [0022], [0023], [0029]-

[0031], [0035]-[0039] y [0042]-[0053]. Por lo tanto, la reivindicación 47 se dirige a una modalidad específica incluida en el alcance de la reivindicación 1.

Las reivindicaciones 50, 51, 53 y 56 son cada una de las reivindicaciones de compuestos novedosos que son intermediarios en el proceso para hacer compuestos de Fórmula (I).

- Reivindicación 50: Según la reivindicación 1, la etapa (c) prevé la conversión de un compuesto de Fórmula (IX) en un compuesto de Fórmula (VI), sin embargo, la conversión no está definida. Esta conversión puede llevarse a cabo de varias maneras, por ejemplo, como se indica en los párrafos [0054], [0056] y [0058]- [0060]. Por lo tanto, la reivindicación 50 se dirige a una modalidad específica incluida en el alcance de la reivindicación 1.
- Reivindicación 51: Según la reivindicación 1, la etapa b) prevé la conversión de un compuesto de Fórmula (VI) en un compuesto de Fórmula (III), sin embargo, la conversión no está definida. Esta conversión puede llevarse a cabo de varias maneras, por ejemplo, descarboxilando un compuesto de Fórmula (VI) en presencia de una base, para formar el compuesto de Fórmula (V), que posteriormente se convierte en el compuesto de Fórmula (III) como se indica en los párrafos [0035], y [0036]. Por lo tanto, la reivindicación 51 se dirige a una modalidad específica incluida en el alcance de la reivindicación 1.
- Reivindicación 53: Según la reivindicación 1, la etapa b) prevé la conversión de un compuesto de Fórmula (VI) en un compuesto de Fórmula (III), sin embargo, la conversión no está definida. Esta conversión puede llevarse a cabo de varias maneras, por ejemplo, descarboxilando un compuesto de Fórmula (VI) en presencia de una base, para formar el compuesto de Fórmula (V), y esterificando el compuesto de Fórmula (V) para formar un compuesto de Fórmula (IV), que se convierte posteriormente en el compuesto de Fórmula (III) como se indica en los párrafos [0035], y [0042]. Por lo tanto, la reivindicación 53 se dirige a una modalidad específica incluida en el alcance de la reivindicación 1.
- Reivindicación 56: La reivindicación 1, etapa (a)(i) prevé la conversión de un compuesto de Fórmula (III) en el compuesto de Fórmula (II), sin embargo, la conversión no está definida. Esta conversión puede llevarse a cabo de varias maneras, por ejemplo, como se indica en los párrafos [0021] y [0022]. Por lo tanto, la reivindicación 56 se dirige a una modalidad específica incluida dentro del alcance de la reivindicación 1.

En vista a lo anterior, considero superada la objeción al respecto debido a que cada una de las reivindicaciones de la invención reclama un alcance que se encuentra relacionado por un concepto

inventivo en común pero que cubre un alcance más limitado que la reivindicación, de hecho, se reclaman modalidades específicas de la invención.

v) Respecto a la objeción elevada a las reivindicaciones 17, 18, 43 y 48, respetuosamente difiero de la opinión del Examinador debido a que se considera que no es necesario hacer explícito como se lleva a cabo el proceso de recristalización, es decir cualquier persona medianamente versada en la materia que trabaje en el campo técnico de la presente invención se encuentra en la plena capacidad de saber y entender cómo se lleva a cabo la etapa de recristalización, de hecho lo más importante es mencionar de que disolvente se recristaliza el producto y esto claramente se encuentra adecuadamente soportado por el Capítulo Descriptivo, ya que este menciona que se hace de metanol y agua. En este sentido, el hecho de que no se mencionen las condiciones a las que se lleva esta etapa, es decir, proporciones, tiempo, temperatura, presión, no quiere decir que el versado en la materia con el conocimiento medio que se tiene en el campo no sea capaz de reproducir la invención. Así las cosas, considero superada la objeción al respecto.

vi) En este sentido y a la luz de las modificaciones considero que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de claridad y concisión establecidos en la Decisión 486 y la Guía para Examen de Solicitud de Patente de Invención y Modelo de Utilidad de la SIC, permitiéndole a la persona medianamente versada en la materia comprender inequívocamente el alcance de la materia reclamada.

4. UNIDAD DE INVENCION

Respecto a la objeción elevada a la unidad de invención de la solicitud, contrario a lo indicado por el examinador, todas las reivindicaciones comprenden un concepto inventivo en común.

Particularmente, me permito señalar que la nueva reivindicación 70 (antigua reivindicación 75) se refiere a una composición farmacéutica que comprende una cantidad terapéuticamente efectiva del solvato de ácido acético del compuesto de Fórmula (I) y una cantidad farmacéuticamente aceptable de excipiente, dicho solvato se describe en las reivindicaciones 66 y 67. Por tanto, contrario a lo que sugiere el examinador, no considero que dicha composición deba ser ubicada en un grupo inventivo diferente ya que se comparte un mismo concepto inventivo entre estas reivindicaciones

De acuerdo con las modificaciones presentadas, la presente invención describe un proceso para preparar un compuesto de Fórmula (I) y los intermedios utilizados en ellos (nuevas reivindicaciones 1-49, y 65-67), polimorfos de un compuesto de Fórmula (I) (nuevas reivindicaciones 61- 63) y composiciones farmacéuticas de dichos polimorfos (nuevas reivindicaciones 68-70). Por tanto, es completamente claro que este conjunto de reivindicaciones reclama un único concepto inventivo, el cual corresponde a los compuestos de Fórmula (I) y su preparación. Además, la página 59 del Capítulo

Descriptivo describe que el proceso puede producir un compuesto de Fórmula I como un sólido cristalino. Dos sólidos cristalinos particulares son el polimorfo de Fórmula I y el polimorfo de solvato de ácido acético.

En este sentido, me parece pertinente aclarar el concepto de un polimorfo y un solvato. El polimorfismo es la habilidad de un compuesto químico de cristalizar en más de una estructura cristalina, esto ocurre cuando las moléculas del compuesto tienen más de una forma de empaquetarse en el espacio tridimensional. Aunque puedan existir polimorfos de un determinado compuesto, no siempre existen. Cada compuesto es una situación diferente, y el estado del arte es tal, que no se puede predecir con ningún grado de confianza si un compuesto será polimórfico, cómo hacer dicho polimorfo o cuáles serán las propiedades del polimorfo. En la presente invención se hace referencia a dos formas polimórficas, la forma anhidra 1 y el solvato de ácido acético. Un solvato es una estructura cristalina en la cual una molécula o moléculas de solvente han sido incorporadas en una red cristalina del compuesto.

Teniendo en cuenta esto, un compuesto de Fórmula I en forma de solvato de ácido acético (nueva reivindicación 61), se refiere a un material cristalino en el que las moléculas de ácido acético se han incorporado a la red cristalina del compuesto de Fórmula (I). La nueva reivindicación 62 es un polimorfo particular del solvato de ácido acético de Fórmula (I). Por su parte, la nueva reivindicación 63 se refiere a una forma específica del compuesto de Fórmula (I) en un estado sólido cristalino (no un solvato) de un patrón específico de difracción de polvo de rayos X. Así las cosas, para una persona medianamente versada en la materia es completamente claro que los compuestos descritos en las nuevas reivindicaciones 61-63 son diferentes formas cristalinas de un compuesto de Fórmula (I).

Además, en este punto vale la pena resaltar que como se señala a lo largo del Capítulo Descriptivo, los procesos descritos en la solicitud pueden producir dichas formas descritas en las nuevas reivindicaciones 61-63. Del mismo modo, las composiciones farmacéuticas descritas en las nuevas reivindicaciones 68-70 y las composiciones farmacéuticas de diferentes formas de un compuesto de Fórmula (I). Así, considero superada la objeción al respecto debido a que las reivindicaciones 1-70 comparten un concepto inventivo común.

5. DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE LA TÉCNICA

El Examinador considera que las reivindicaciones de la presente solicitud de patente de invención no cumplen el requisito de nivel inventivo, debido a las siguientes divulgaciones:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	CN103992212	<i>"Synthesis method for cis-benvitimod, and applications of cis-benvitimod"</i>	20 de agosto de 2014
D2	US20080255245	<i>"Anti-Inflammatory and Psoriasis Treatment and Protein Kinase Inhibition by Hydroxystilbenes and Novel Stilbene Derivatives and Analogues"</i>	16 de octubre de 2008

6. NOVEDAD (ART. 16, Decisión 486)

En cuanto la novedad de la invención de manera atenta me permito resaltar que contrario a los señalamientos expuestos en el Oficio No. 11265 la presente invención cumple con los lineamientos del Artículo 16 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Respecto a la objeción elevada a la novedad de la antigua reivindicación 61, me permito señalar que con el ánimo de facilitar el trámite de la presente invención adjunto al presente memorial un Capítulo Reivindicatorio Modificado, en donde se elimina por completo la materia reclamada por la antigua reivindicación 61, por lo que considero superada la objeción al respecto.

Ahora bien, en cuanto a la nueva reivindicación 61 (antigua reivindicación 66), respetosamente difiero de la opinión del Examinador debido a que dicha reivindicación es novedosa a la luz de D1. En particular, D1 describe un método para hacer 3,5-dihidroxi-4-isopropil cis estilbeno ((Z)-2-isopropil-5-estirilbenceno-1,3-diol), sin hacer el 3,5-dihidroxi- 4-isopropil **trans** estilbeno ((E)-2-isopropil-5-estirilbenceno-1,3-diol). Además, D1 en los párrafos [0053] y [0058] señala que las condiciones de reacción necesarias para obtener un alto rendimiento en la reacción de desmetilación, son N,N-dimetilanilina (DMA) y cloruro de aluminio anhidro. Como se indica en el párrafo [0086], la relación molar entre el material de partida y la DMA y el tricloruro de aluminio anhidro es de 1:5:5. Como suele ser el caso, se utiliza un exceso de reactivo de desmetilación para conducir la desmetilación hasta su finalización. Por otro lado, el párrafo [0059], se refiere a una variedad de reacciones de desmetilación sin éxito, y señala que el HBr/ácido acético da lugar a una reacción de bajo rendimiento. Por tanto, es completamente evidente que la afirmación de que la desmetilación con HBr/ácido acético da lugar a un solvato de ácido acético del 3,5-dihidroxi-4-isopropil trans estilbeno carece de fundamento bajo la luz de D1.

Adicionalmente, dicha afirmación asumiría que no hay exceso de HBr en la reacción, cuando la desmetilación con HBr requiere un exceso de reactivo, por lo que podría haber algo más que ácido acético al de la reacción. Ahora bien, si los productos de la desmetilación en D1 son bromuro de metilo

y 3,5- dihidroxi-4-isopropil cis estilbeno y/o 3,5-dihidroxi-4-isopropil trans estilbeno, el bromuro de metilo tiene un punto de ebullición de $<4^{\circ}\text{C}$ y se evaporaría a temperaturas superiores a 4°C , sin embargo, como se menciona anteriormente, los excesos de HBr seguirían presentes, a menos que la mezcla de reacción se calentara hasta el punto de ebullición del HBr, que es de 122°C ; incluso si la reacción se calentara a esta temperatura, el ácido acético ya no estaría presente, ya que el ácido acético tiene un punto de ebullición de 118°C y también se evaporaría. Por tanto, es evidente que D1 no provee detalles adicionales sobre la temperatura y la estequiometría de la reacción, así no es posible determinar si el producto permanece con el ácido acético.

Además, se debe tener en cuenta que a pesar de que las mezclas de reacción crudas suelen someterse a un tratamiento para eliminar el exceso de reactivos o los productos no deseados, D1 no describe este tratamiento, por tanto, las condiciones finales del producto no se pueden asumir. Del mismo modo, D1 no es claro en la expresión "40% HBr/ácido acético", ya que esto podría significar 40% de HBr en agua en disolvente de ácido acético, o podría significar 40% de HBr en ácido acético, entonces se reitera que el documento de referencia no provee los detalles necesarios para determinar si el producto permanece con el ácido acético.

Sin embargo, aun cuando la reacción ocurriera como lo plantea el examinador, no hay pruebas de que esta produjera el solvato de ácido acético 3,5-dihidroxi- 4-isopropil trans estilbeno. Para ello, es importante resaltar que un solvato es una estructura química en la cual una molécula o moléculas de solvente se han incorporado a una red cristalina, no es simplemente un material en la solución de un disolvente. Teniendo en cuenta esto, D1 no hace referencia a la obtención de un material cristalino.

Así las cosas, y tras revisar en detalle las enseñanzas de D1, me permito resaltar que características como las anteriormente mencionadas, y más aún, las características reclamadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado, el Compuesto de Fórmula (I) reclamado por la presente invención es novedoso y no tiene punto de comparación con las enseñanzas del arte previo, además en este caso es claro que D1 se dirige a una invención que se encuentra dentro del mismo campo técnico de la invención, pero dicho documento del arte previo no reclama absolutamente todas las características esenciales reclamadas por la invención.

En este sentido, me permito llamar la atención del Examinador, en que para evaluar si la invención es nueva o no, el Examinador siempre debe comparar, elemento por elemento, las características técnicas esenciales de la invención reclamada con las características de la materia divulgada en el documento del estado de la técnica citado y verificar, según la comparación anterior, si la invención reivindicada es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica. Así, y tras considerar las modificaciones realizadas al Capítulo Reivindicatorio de esta solicitud, las cuales reúnen una serie de características concretas que difieren de la divulgación de D1, es evidente que la presente solicitud es

distinta de las enseñanzas de dicho documento. Por lo tanto, la materia de esta solicitud cumple con el requisito de novedad.

De esta manera, para afectar la novedad de la presente invención, se entiende que el arte previo debe divulgar de manera idéntica todas y cada una de las características de la invención. Así, y considerando que este no es el caso, dado que D1 no divulga la misma invención con las mismas características esenciales de la presente solicitud, amablemente solicito el retiro de las objeciones a este respecto.

Así, considerando lo anterior, me permito resaltar que el análisis de novedad expuesto en el Oficio 11265 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 idéntica a D1.

Es más, no es posible prever los compuestos de esta solicitud y discutido anteriormente, a partir de la lectura del arte previo citado, ya que las invenciones de patente tienen novedad cuando el producto o procedimiento comprende alguna diferencia del arte previo, como en la presente invención. Por lo anterior, nada en el arte previo sugiere ni enseña esta invención.

7. NIVEL INVENTIVO (ART. 18, Decisión 486)

En cuanto al nivel inventivo de la invención de manera atenta me permito resaltar que contrario a los señalamientos expuestos en el Oficio No. 11265 la presente invención cumple con los lineamientos del Artículo 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En primer lugar, me permito resaltar que una persona medianamente versada en la materia que trabaje en el campo técnico de la invención sabe que no todos los compuestos se encuentran en el mismo estado físico y mucho menos que todos son sólidos. E incluso si hipotéticamente un compuesto particular puede ser un sólido, no se puede predecir con ningún grado de certeza si un compuesto existirá como un sólido cristalino o sería amorfo. De esta forma, el polimorfismo es la capacidad de un compuesto químico de cristalizar en más de una estructura cristalina y se produce cuando hay más de una forma de que las moléculas del compuesto se empaqueten en el espacio tridimensional. Aunque pueden existir polimorfos de un determinado compuesto, no siempre existen. Cada compuesto es una situación diferente, y el estado del arte es tal, que no se puede predecir con ningún grado de confianza si un compuesto será polimórfico, cómo hacer dicho polimorfo o cuáles serán las propiedades del polimorfo.

Teniendo en cuenta esto, es importante aclarar que el documento de referencia D1 no describe materiales sólidos para 3,5- dihidroxi-4-isopropil cis estilbeno ni para 3,5-dihidroxi-4-isopropil trans estilbeno, ni mucho menos si se formó un sólido amorfo o cristalino o existe la posibilidad de

formación. Por lo tanto, a partir de D1 ninguna persona medianamente versada en la materia se encontraría motivada a obtener un solvato de ácido acético del 3,5-dihidroxi-4-isopropil cis estilbeno o el 3,5-dihidroxi-4-isopropil trans estilbeno, ya que D1 no lo menciona en ninguna parte del documento. Por lo tanto, una persona medianamente versada en la materia no se encontraría motivada a buscar un polimorfo basándose en D1 ya que en dicho documento no se menciona un sólido, ni que dicho sólido puede tener un polimorfo.

Así, y contrario a lo que sugiere el Examinador, la diferencia entre la invención y D1 no radica en los picos de un patrón de difracción de rayos X debido a que D1 ni siquiera divulga una forma sólida del compuesto, ni un solvato de ácido acético de este, ya que, como se aclara anteriormente, un solvato es una estructura cristalina que, en este caso no se encuentra divulgada en D1, por lo tanto, es claro que es imposible que D1 divulgue los picos de difracción de rayos X de este compuesto.

Adicionalmente, si dicha persona se encontrara motivada a buscar un polimorfo, no habría manera de definir una recrystalización basada en D1, por tanto, no se llegaría a los polimorfos de las reivindicaciones 62 y 63 ya que, reitero, a partir de esta divulgación no se puede predecir si un polimorfo puede hacerse a partir de los productos de D1 ni como se llegaría a este. Cabe resaltar que la reivindicación 63 define caracterizaciones específicas basadas en la pureza de la forma polimórfica, así como la pureza global que no son predichas o enseñadas por la divulgación de D1.

D2 se refiere a derivados de difeniletano y métodos para su preparación, particularmente, el examinador cita que los derivados de E-2-isopropil-5-estirilbenceno-1,3-diol cristalizan. Sin embargo, no se evidencia en D2 que el compuesto E-2-isopropil-5-estirilbenceno-1,3-diol sea cristalizado, de hecho, dicho compuesto no fue preparado por cristalización, como se observa en el párrafo [0119] de D2.

Así, considerando lo anterior, me permito resaltar que el análisis de nivel inventivo expuesto en el Oficio 11265 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 compuesto de esta solicitud, 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.

7.1. Conclusión

En conclusión, como se resalta en Artículo 18 de la Decisión 486, las invenciones deberían considerarse como novedosa e inventiva cuando la materia reclamada no puede ser derivada del arte previo. Por lo tanto, es claro que la presente invención es novedosa e 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.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, consideramos que la presente invención definida según el capítulo reivindicatorio modificado adjunto cumple todos los requisitos de patentabilidad establecidos por la Decisión Andina 486 de 2000 y, por ello, solicitamos muy amablemente al despacho estudiar el alcance de este nuevo capítulo reivindicatorio aportado a la luz de los anteriores argumentos que soportan la patentabilidad de la solicitud.

Después de haber dado respuesta a las objeciones del Examinador, solicito de manera respetuosa se conceda el privilegio de patente de invención, dado que esta cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión Andina 486 de 2000.

De la Señora Directora,

Posse Herrera Ruiz



HELENA CAMARGO WILLIAMSON

C.C 35.455.268 de Bogotá

T.P. 76.985

Anexos: Formulario de Modificación de Solicitud en Trámite;
 Capítulo Reivindicatorio Modificado;
 Recibo por Concepto de Modificación de Solicitud en Trámite.