

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2020/0016675

**Solicitud de Patente de Invención titulada: “TIOFENCARBOXAMIDAS
SUSTITUIDAS Y ANÁLOGOS COMO AGENTES BACTERIANOS”**

Solicitante: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Nuestra Ref.: P2020/000268

RESPUESTA AL OFICIO No. 12521, NOTIFICADO EL 25 DE JULIO DE 2023
(PRIMER 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. En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la presente solicitud, me permito adjuntar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio Modificado presentado originalmente el 30 de diciembre de 2020. Así entonces, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto se eliminó la Reivindicación 6 y se ajustaron las dependencias en vista de la modificación realizada.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original.

2. a- El Despacho considera que la Reivindicación 6 reclama materia que no es patentable porque hace referencia a un método que comprende el paso de aplicar un compuesto de fórmula (I), lo cual corresponde a un uso.

b- En respuesta, me permito señalar que la Reivindicación 6 ha sido eliminada, por lo que considero superada la anterior objeción.

3. a- El Despacho eleva las siguientes objeciones relacionadas con el Capítulo Reivindicatorio:

- las Reivindicaciones 1 a 4 y 7 a 15 no son concisas porque las definiciones de R¹ a R⁶ y U^{1a} a U^{5a} comprenden múltiples alternativas, lo cual impide establecer claramente el alcance de protección;
- la definición de un sustituyente como “*aralquilo*” no es clara;
- las Reivindicaciones 5, 10 y 11 no son claras porque mencionan el término “*al menos*”, el cual es relativo y no permite diferenciar lo reclamado del arte previo;
- la Reivindicación 5, además, define que la composición allí reclamada comprende una sustancia auxiliar adecuada para uso en agricultura, lo cual es muy amplio y general, y no permite establecer su alcance;
- la Reivindicación 5 tampoco es clara porque no define las proporciones de los componentes de la composición reclamada;

b- i) En respuesta a estas objeciones, difiero respetuosamente de la opinión del Despacho, pues considero que la materia reclamada en las reivindicaciones no es excesivamente amplia, y, al contrario, corresponde a una **generalización razonable** de los ejemplos presentados en la solicitud. Por lo tanto, dicha materia reclamada puede ser claramente entendida por una persona medianamente versada en la materia a tal punto es susceptible de ser reproducida por la misma persona a partir de la información contenida en el Capítulo Descriptivo y de sus conocimientos en el campo técnico, sin tener que recurrir a experimentación adicional excesiva.

Particularmente, es importante resaltar que un inventor tiene derecho a **reclamar protección para la totalidad de un concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste,** siempre y cuando se conserve el principio de unidad de invención y no haya arte previo que afecte su patentabilidad. Así, una reivindicación puede ser tan amplia como se requiera para poder enmarcar la totalidad del concepto inventivo desarrollado, y no solamente las modalidades preferidas o específicamente ejemplificadas en la solicitud, en el presente caso se enseñan compuestos intermediarios y más de 90 Ejemplos del compuesto de Fórmula (I), comprendidos en las limitadas definiciones de los grupos químicos reclamados en las reivindicaciones. Adicionalmente, vale la pena mencionar 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 limitaría injustamente el alcance de la protección a la cual el inventor tiene derecho, y facilitaría que un tercero modifique alguno de estos elementos específicos ilustrados en los ejemplos, evitando de este modo cometer una infracción y aprovechando indebidamente el desarrollo realizado por el Solicitante, lo que desdibujaría completamente el sistema de protección de propiedad intelectual vía patente.

De hecho, el Manual Andino de Patentes (MAP) establece que “*la presentación de ejemplos relativos a todas las especies particulares de la invención o a cada alternativa reivindicada no será necesaria para encontrar una suficiencia de la descripción, siempre y cuando dichas especies se mencionen en esta.*”¹, lo que va de la mano con mis anteriores argumentos: no se puede exigir que se ilustren todas las modalidades reclamadas mediante Ejemplos para concluir que lo reclamado tiene soporte, ni se puede exigir que las reivindicaciones se limiten únicamente a lo ilustrado en los ejemplos, como solicita equivocadamente el Despacho.

ii) Ahora bien, en cuanto a la objeción relacionada con la expresión “*al menos*” aún presente en las reivindicaciones, me permito diferir respetuosamente de la opinión del Despacho, pues no considero que dicha expresión le reste claridad al Capítulo Reivindicatorio pues es perfectamente clara para la persona medianamente versada en la materia y de hecho se utiliza comúnmente en la práctica de patentes a nivel mundial, por lo que deberían ser aceptadas por el Despacho.

En este punto, me permito señalar nuevamente que un inventor tiene derecho a reclamar protección para la totalidad de un concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste, siempre y cuando se conserve el principio de unidad de invención y no haya arte previo que afecte su patentabilidad. Así, una reivindicación puede ser tan amplia como se requiera para poder enmarcar la totalidad del concepto inventivo desarrollado, y no solamente las modalidades preferidas o específicamente ejemplificadas en la solicitud. En el presente caso, la expresión “*al menos*” incluye realizaciones en las que, por ejemplo, el requisito mínimo es que al menos uno de U⁴ o U⁵ es un átomo de hidrógeno, lo cual resulta perfectamente claro para la persona medianamente versada en la materia y se encuentra dentro del concepto inventivo desarrollado relacionado con ciertas modalidades de la invención.

¹ Manual Andino de Patentes, Comunidad Andina de Naciones, 2022, Sección 3.1.2.

iii) En cuanto a la objeción relacionada con el término “*aralquilo*”, difiero respetuosamente de la opinión del Despacho, pues considero que cualquier persona medianamente versada en la materia entendería con facilidad que dicho termino hace referencia a cualquier grupo alquilo sustituido con un grupo arilo. De hecho, en la página 5 del Capítulo Descriptivo se define “*aralquilo*” de la siguiente forma:

“El término “aralquilo” como se lo utiliza en la presente hace referencia a un C₁-C₆-alquilo sustituido con un arilo como se define en la presente.”

En este punto, es importante resaltar que la claridad no podrá analizarse únicamente por las palabras usadas en las reivindicaciones de forma aislada, sino que es fundamental tener en cuenta el contexto de las mismas y la manera en que los términos son utilizados a la luz de lo divulgado en el Capítulo Descriptivo y el conocimiento del área técnica de la solicitud. Lo anterior encuentra soporte en el artículo 51 de la Decisión 486, que establece lo siguiente:

Artículo 51.- El **alcance de la protección** conferida por la patente **estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos**, o en su caso, el material biológico depositado, **servirán para interpretarlas** (énfasis fuera de texto).

Así, el Capítulo Descriptivo sirve para interpretar las reivindicaciones, y por ende, determinar el alcance de protección, puesto que son las reivindicaciones las que determinan dicho alcance. En este sentido, la divulgación de la solicitud debe ser considerada en su totalidad, es decir, incluyendo la información proporcionada por las figuras como en el presente caso.

Por lo tanto, contrario a la opinión del Despacho, el término objetado no es ambiguo ni le resta claridad a la materia reclamada, en el entendido, además, de que una solicitud de patente está dirigida a una persona medianamente versada en la materia, esto es, personas en el área de la química, las cuales están en total capacidad de comprender que tal expresión es alusiva a ciertas modalidades de la invención y, en caso de tener dudas frente a su alcance, recurrir al Capítulo Descriptivo para resolverlas.

iv) En cuanto a las objeciones relacionadas con la Reivindicación 5, considero que la composición reclamada se encuentra definida por sus características técnicas esenciales, las cuales la distinguen de otras composiciones del arte previo. En este caso, la inclusión de características no esenciales, como definir las proporciones de los componentes de la composición o especificar la sustancia auxiliar adecuada para uso en agricultura, correspondería a una limitación arbitraria que limitaría de manera injusta el concepto inventivo desarrollado por los inventores, y permitiría que un tercero modificara dichos elementos, tomando ventaja del conocimiento divulgado por esta solicitud sin cometer una infracción, desdibujando así completamente el sistema de protección de propiedad intelectual vía patente.

De hecho, en relación con composiciones farmacéuticas que comprenden compuestos novedosos e inventivos, el mismo MAP establece que *“Si el objeto de la invención es un nuevo compuesto, el solicitante de la patente tiene derecho a reivindicar las composiciones farmacéuticas caracterizadas por contener ese nuevo compuesto, pero no está obligado a utilizar ejemplos de cómo diseñar y preparar composiciones concretas que contengan el nuevo compuesto porque “la solución aportada por la invención”, es decir, el objeto de la invención es “el nuevo compuesto”. Se entiende que una persona versada en materia farmacéutica está en capacidad de diseñar y preparar composiciones concretas que contengan el nuevo compuesto, con la información divulgada en la solicitud y con sus conocimientos generales sobre el estado de la técnica”*², por lo que no tendría sentido pedirle al solicitante que limite reivindicaciones que reclamen esas modalidades únicamente a aquellas formulaciones ilustradas o que defina excipientes y componentes no esenciales.

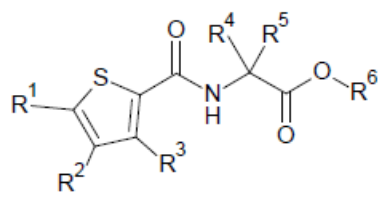
Por lo anterior, la solicitud de limitación del Despacho sobre la Reivindicación 5, no tiene soporte técnico ni legal.

En consecuencia, se puede concluir que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de claridad, concisión y soporte establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486, permitiéndole a la persona medianamente en la materia no sólo entender clara e inequívocamente el alcance reclamado, sino también reproducir la invención a partir de la información contenida en el Capítulo Descriptivo y sus conocimientos del campo técnico sin tener que recurrir a experimentación adicional excesiva.

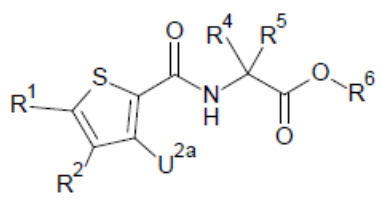
² Ibidem, Sección 3.1.2.6.

4. a- El Despacho considera que la presente solicitud carece de unidad de invención *a priori*, pues considera que reclama cinco (5) grupos inventivos estructuralmente diferentes, como siguen:

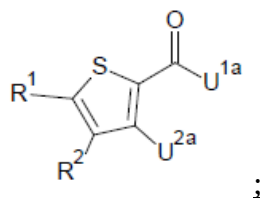
- **Grupo inventivo 1:** Compuestos de fórmula (I) y sus procesos de preparación:



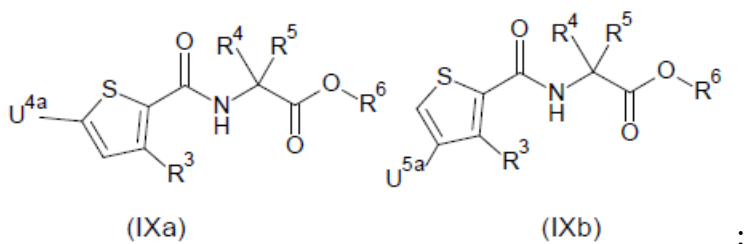
- **Grupo inventivo 2:** Compuestos de fórmula (VIa) teniendo en cuenta que U2a no puede ser metilo:



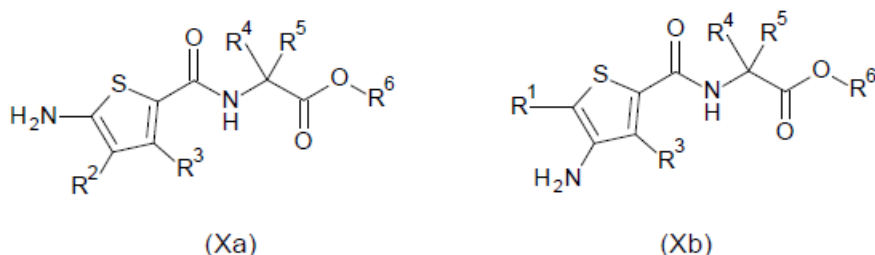
- **Grupo inventivo 3:** Compuestos de fórmula (VIIIa):



- **Grupo inventivo 4:** Compuestos de fórmula (IXa) y (IXb):



- **Grupo inventivo 5:** Compuestos de fórmula (Xa) y (Xb):



b- En respuesta a esta objeción, en primer lugar, me permito señalar que de acuerdo con el MAP, existe unidad de invención entre productos intermedios y productos finales, cuando³:

³ Ibidem, Sección 9.5.4

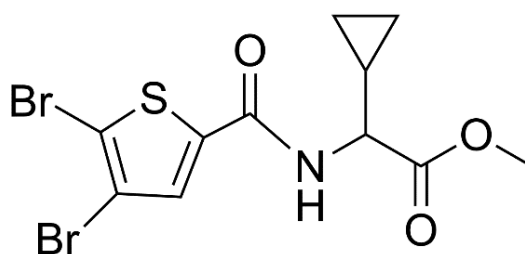
- el producto intermedio y el producto final tienen los mismos elementos estructurales esenciales (la misma estructura química básica),
- el intermedio introduce un elemento estructural esencial en el producto final,
- el producto final se obtiene directamente del intermedio, o
- están separados por pocos intermedios que comparten el mismo elemento estructural esencial.

En el presente caso, los intermediarios definidos en las Reivindicaciones 11 a 14 (antiguas Reivindicaciones 12 a 15) comparten elementos estructurales comunes con los compuestos de Fórmula (I), por ejemplo, el anillo de tiofeno sustituido con un grupo C=O. Además, dichos intermediarios se utilizan directamente para obtener los compuestos de Fórmula (I) (es decir, compuestos de las Fórmulas VIa, IXa, IXb, Xa y Xb) o están separados por unos pocos intermediarios que comparten el mismo elemento estructural esencial (es decir, compuestos de la Fórmula VIa).

En vista de lo anterior, considero respetuosamente que los compuestos finales, intermediarios y procesos de síntesis reclamados en las reivindicaciones comparten características estructurales comunes y, como tal, se agrupan en un único concepto inventivo, en el cual el elemento central corresponde a los compuestos novedosos e inventivos de la Fórmula (I). Por lo tanto, considero que la materia reclamada cumple con los requisitos del Art. 25 de la Decisión 486 y la unidad de invención de la materia reclamada debe ser reconocida por el Despacho.

5. a- El Despacho considera que la presente invención carece de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas de la patente WO2004/024692 (D1).

i) El Despacho considera a D1 como arte previo más cercano a la Reivindicación 1 porque divulga el compuesto 5.



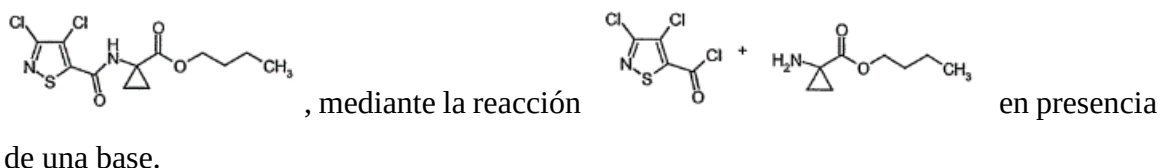
Así, la diferencia entre el compuesto divulgado en D1 y el compuesto de la Reivindicación 1, consiste en el radical R³. Sin embargo, no hay evidencia de que el incluir específicamente metilo como radical R³ proporcione un compuesto con algún efecto

técnico diferente al que ya proporcionaba D1, puesto que tiene actividad contra las mismas bacterias (*Xantomona campestris*).

Así, el problema técnico que pretende resolver la presente invención es: “¿Cómo modificar el compuesto conocido en D1 con el fin de proporcionar otro compuesto alternativo?”

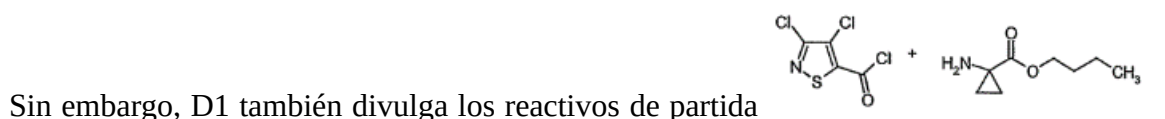
Sin embargo, ya es conocido en el arte el fenómeno de bio-isósterismo, en el cual sustituyentes químicos o grupos con propiedades físicas y químicas similares producen efectos similares a otro compuesto químico, y se ha evidenciado que el metilo es un isótero del H. En consecuencia, la persona medianamente versada en la materia estaría motivada a incluir metilo a cambio del hidrogeno en la posición R³ en el compuesto 5 de D1, para así llegar al objeto de la Reivindicación 1. Por lo cual el Despacho la considera obvia.

ii) Adicionalmente, el Despacho considera que D1 es el arte previo más cercano a la Reivindicación 7, ya que divulga un proceso para preparar un compuesto

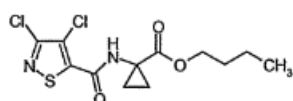


La diferencia entre la invención definida entre la Reivindicación 7 y D1 consiste en el reactivo compuesto (IV), específicamente el radical R³ que es un metilo. Sin embargo, no hay evidencia de que incluir como reactivo compuesto (IV), específicamente el radical R³ metilo, proporcione un proceso con algún efecto técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de D1, por lo que la reacción ya había sido prevista en D1.

El Despacho señala que el problema técnico que pretende resolver la presente invención es: “¿Cómo modificar el proceso de síntesis conocido en D1 con el fin de proporcionar otro compuesto alternativo?”



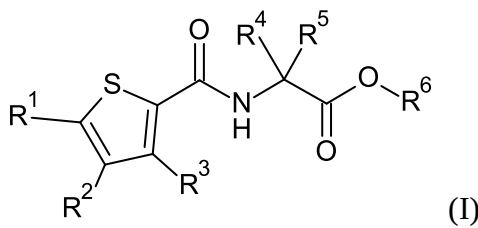
Sin embargo, D1 también divulga los reactivos de partida



y la obtención del compuesto 5, el cual se asemeja estructuralmente al de la presente solicitud, además se resalta que en la reacción no interfieren los radicales R¹, R² y R³ del compuesto (IV) por lo tanto no se evidencia una diferencia entre si es metilo

o H. En consecuencia, la persona medianamente versada en la materia estaría motivada a modificar los sustituyentes del compuesto 5 en el proceso de síntesis de D1 para así llegar al objeto de la Reivindicación 7.

b- En respuesta a las objeciones del Despacho, considero importante resaltar que la Reivindicación 1 de la presente solicitud está dirigida a un compuesto de fórmula (I):



en donde

R¹ y R² son idénticos y son un átomo de cloro o un átomo de bromo;

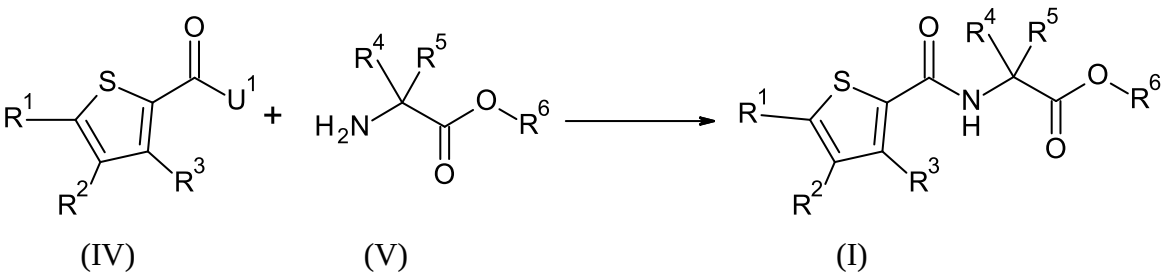
R³ es metilo;

R⁴ se selecciona entre el grupo que consiste en un átomo de hidrógeno, C₁-C₆-alquilo, aralquilo, aralquilo sustituido con hidroxilo, C₁-C₆-alquilo sustituido con un C₁-C₆-alquilsulfanilo y R⁵ es un átomo de hidrógeno; o

R⁴ y R⁵ forman, junto con el átomo de carbono al cual están unidos, un ciclopropilo;

R⁶ se selecciona entre el grupo que consiste en un átomo de hidrógeno, C₁-C₆-alquilo, C₁-C₆-haloalquilo, C₁-C₆-cianoalquilo, C₂-C₆-alquenilo, C₂-C₆-alquinilo, C₃-C₈-cicloalquilo, arilo, aralquilo, heterociclilo de 4, 5 o 6 miembros, -C₁-C₆-alquil-Si(C₁-C₆-alquil)₃ y -C₁-C₆-alquil-C₃-C₈-cicloalquilo.

Adicionalmente, la Reivindicación 6 (antigua Reivindicación 7) reclama un proceso para preparar un compuesto de fórmula (I) de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 4 que comprende el paso de hacer reaccionar un compuesto de fórmula (IV) o una sal del mismo con un compuesto de fórmula (V) o una sal del mismo:

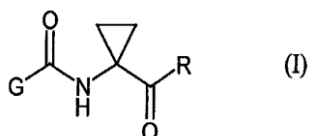


Proceso A1

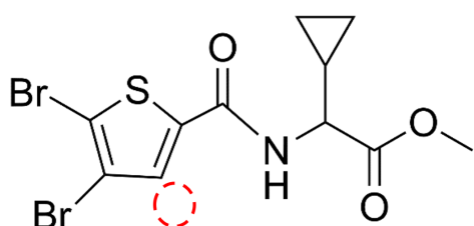
en donde

R^1, R^2, R^3, R^4, R^5 y R^6 son como se definen en las Reivindicaciones 1 a 4; y
 U^1 es un átomo de halógeno, un grupo hidroxilo o un grupo C_1 - C_6 -alcoxi.

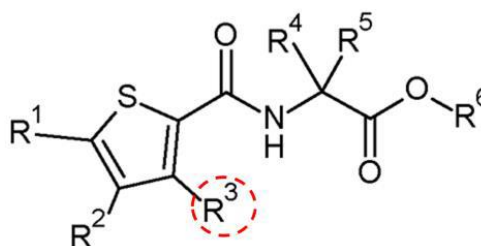
Ahora bien, en cuanto al arte previo citado por el Despacho, D1 hace referencia a derivados del ácido heterociclilcarbonilaminociclopropanocarboxílico de fórmula (I)



y procesos para su preparación. En particular, como nota el Despacho, el Compuesto 5 de D1 es el compuesto más cercano a la presente solicitud, sin embargo, éste **difiere en su estructura** de los compuestos reclamados en la posición R^3 del grupo funcional, como se muestra a continuación:



Compuesto 5 de D1



Fórmula I de la Reivindicación 1

A pesar de la aparente similitud estructural, D1 no tiene enseñanza o sugerencia en su divulgación que llevaría a la persona medianamente versada en la materia de manera clara e inequívoca a (i) tomar como base el Compuesto 5 por encima de los múltiples compuestos divulgados en ese documento, (ii) sustituir la posición del anillo particular del compuesto 5 de D1 que tiene un grupo hidrógeno con un grupo metilo (químicamente diferente).

En vista de lo anterior, la persona medianamente versada en la materia tampoco encontraría motivación para llegar a la materia reclamada en la presente invención con alguna expectativa razonable de éxito de obtener la actividad biológica asociada a los compuestos reclamados. En particular, la persona medianamente versada en la materia no podría prever razonablemente que dicha modificación específica resultaría en una **mayor eficacia contra *Xanthomonas campestris***, como claramente se demuestra en el Capítulo Descriptivo. En particular, el Ejemplo C muestra que los compuestos I.04, I.02, I.79 e I.90 exhibieron una mayor eficacia contra *X. campestris* en pruebas preventivas *in vivo* en comparación con compuestos estructuralmente similares CMP3, CMP4, CMP5 y CMP6, en los cuales R^3 corresponde a Br o H, lo cual demuestra que los compuestos de la presente solicitud presentan una mejor eficacia.

En este punto, considero importante señalar que como una persona medianamente versada en la materia sabría, no es posible predecir los efectos que podrían acarrear diferencias estructurales entre diferentes moléculas, incluso pequeñas diferencias, sobre la actividad biológica. De hecho, en el campo de la farmacia química, se sabe que existe un alto grado de imprevisibilidad, es decir, los efectos biológicos de los cambios estructurales son impredecibles, desde un cambio en la configuración tridimensional de la molécula hasta las interacciones moleculares de la diana biológica con la molécula específica. Por consiguiente, y contrario a lo que sostiene el Despacho, la persona medianamente versada en la materia no habría encontrado motivación **directa y puntual** de desarrollar los compuestos actualmente reclamados a partir de las enseñanzas de D1, haciendo que los mismos **no** resulten obvios.

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 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 previo**⁴. En el presente caso, no hay una enseñanza particular en el arte previo que motive de manera obvia e inequívoca a la persona medianamente versada en la materia a sustituir específicamente el grupo metilo en la posición 3 de un anillo de tiofeno en el compuesto 5 de D1, especialmente teniendo en cuenta que en el compuesto más cercano, las posiciones correspondientes a R¹ y R² de la Fórmula I son átomos de bromo. Además, incluso si ese fuera el caso, la persona medianamente versada en la materia no podría haber predicho razonablemente los efectos técnicos específicos de los compuestos modificados; por el contrario, dicha persona necesitaría recurrir a experimentación adicional extensa para llegar a dicha conclusión.

En adición a lo anterior, en relación con el argumento del Despacho respecto al isosterismo, me permito señalar respetuosamente que el uso correcto del isosterismo requiere parámetros físicos, químicos, electrónicos y conformacionales, que son analizados para predecir modificaciones estructurales, para conocer la acción farmacológica (por ejemplo, actividad pesticida), por lo que cualquier sustitución isostérica debe ser precedida rigurosamente por un análisis cuidadoso de las siguientes características:

⁴ Ibidem, sección 11.11.1.1

- tamaño, volumen y distribución electrónica de los átomos, y consideraciones sobre el grado de hibridación, polaridad, ángulos de enlace y efectos inductivos y mesoméricos;
- grado de solubilidad lipídica y acuosa, para permitir la predicción de la alteración de las propiedades fisicoquímicas, como logP y pKa;
- reactividad química de los grupos funcionales o subunidades estructurales bioisostéricas, para predecir alteraciones significativas en la biotransformación, incluidos los cambios de toxicidad; y
- factores conformacionales, incluida la capacidad diferencial para formar enlaces de hidrógeno inter o intramoleculares.

Adicionalmente, como sabría la persona medianamente versada en la materia, las modificaciones bioisostéricas podrían alterar la actividad y pueden tener un papel importante en la alteración de la farmacocinética⁵. Por lo tanto, cualquier persona medianamente versada en la materia estaría forzada a sintetizar cada uno de los bioisómeros y probarlos para confirmar si en realidad tienen o no una actividad biológica similar. En otras palabras, la persona medianamente versada en la materia tendría que realizar experimentación excesiva adicional para determinar el efecto de un cambio particular en la estructura del compuesto sobre su actividad biológica.

Por todo lo anterior, podemos afirmar que divulgaciones como el artículo *"Bioisosterism: A Rational Approach in Drug Design"*, citado por el Despacho, solo representan una motivación a realizar investigación y desarrollo en el campo de la química, pero no guían de ninguna manera a la persona medianamente versada en la materia a obtener de forma clara e inmediata el compuesto reclamado.

Sin perjuicio de lo anterior, me permito señalar que el análisis de nivel inventivo no puede basarse en si la invención fue posible de alcanzar como claramente lo fue, ya que los compuestos reivindicados son claramente posibles en vista del Capítulo Descriptivo. Lo que se debe considerar en dicho análisis no es si la persona medianamente versada en la materia habría podido llegar a la invención, sino si dicha persona hubiese llegado al objeto reivindicado basándose en su conocimiento general del campo técnico y motivado por las enseñanzas del arte previo. La aplicación de un estándar de *"posibilidad de alcanzar"* haría que todas las invenciones relacionadas con el campo de la química no fueran patentables

⁵ Silverman. R.B. 2004. The Organic Chemistry of Drug Design and Drug Action. Second Edition, Elsevier Academic Press. Pp. 29-34.

porque compuestos estructuralmente diferentes, incluso con un átomo diferente en una posición diferente en el anillo, seguirían considerándose obvios.

De hecho, la mera intención de introducir un grupo metilo en la posición R³ con la mínima expectativa de obtener compuestos útiles frente a bacterias del género *Xanthomonas*, no puede utilizarse para afectar el nivel inventivo de ninguno de esos compuestos, por el contrario, se requieren enseñanzas particulares que lleven a una persona medianamente versada en la materia a compuestos específicos con divulgaciones que proporcionen evidencia de su actividad para afectar su nivel inventivo. Es decir, el nivel inventivo debe verse sobre la base de que exista una motivación y una enseñanza/evidencia particular en el estado de la técnica que llevaría a la persona versada en la materia a generar mutaciones específicas con la expectativa del efecto técnico mencionado. En este caso, la persona versada en la materia guiada por las enseñanzas de D1, no habría llegado de manera clara y evidente a la invención reclamada, ni dicha persona podría predecir razonablemente el efecto técnico derivado de la misma. En vista de esto, la presente solicitud es claramente inventiva sobre el arte previo citado.

De la misma forma, el método de síntesis reclamado reviste de nivel inventivo, no solo porque lleva a la producción de compuestos novedosos e inventivos, sino porque a partir de las enseñanzas del arte previo, una persona medianamente versada en la materia no habría llegado a la secuencia de etapas reclamadas en las Reivindicaciones 6, 7, 9, 10 y 11.

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 a los compuestos reclamados en la presente invención no habrían podido ser dilucidados ni mucho menos previstos a partir de la información aportada por D1, la invención no es obvia y por ende el nivel inventivo de la misma debe ser reconocido.

6. Adicionalmente y sólo a título ilustrativo no vinculante, deseo destacar que, para el concepto inventivo comprendido en la presente solicitud se tiene intención de concesión en Europa. 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.

7. Finalmente, si el Despacho lo considera necesario, solicito amablemente proceda a realizar un segundo examen de fondo, para lo cual adjunto el comprobante de pago de la tasa de examen 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:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado;
- Recibo de pago por modificación a las reivindicaciones;
- Recibo de pago por concepto de examen adicional.