

Señora Directora

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2022/0005038

Asunto: Solicitud de patente para: POLIPÉPTIDOS Y POLINUCLEÓTIDOS
CETORREDUCTASA

Solicitante: CODEXIS, INC.

Fecha de solicitud: 22 de abril de 2022

RESPUESTA A PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Yo, ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de las sociedades solicitantes de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio No. 19563, notificado el 8 de noviembre de 2024.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En respuesta al oficio arriba mencionado, me permito presentar junto con este memorial un capítulo reivindicatorio modificado conformado por 50 reivindicaciones, el cual comprende las siguientes modificaciones con respecto al presentado originalmente el 22 de abril de 2022:

- se eliminaron las reivindicaciones 1 y 20;
- se modificaron las reivindicaciones 2 a 16 para definir realizaciones distintas de una variante de cetorreductasa modificada, especificando sus secuencias de aminoácidos y las mutaciones correspondientes (sustituciones). Además, las definiciones de la variante de cetorreductasa modificada en términos de porcentajes de identidad, incluidas anteriormente en estas reivindicaciones, se han reorganizado y presentado como reivindicaciones dependientes (nuevas reivindicaciones 1 a 30);
- se modificó la reivindicación 21 (nueva reivindicación 34) para aclarar que la variante de cetorreductasa modificada comprende las secuencias polipeptídicas establecidas en las SEQ ID NO: 6, 8, 12, 16, 20, 22, 24 y 72 a 412;
- se modificaron las reivindicaciones 22 y 23 (nuevas reivindicaciones 35 y 36, respectivamente) para eliminar la expresión “uno o más”;

- se modificó la reivindicación 29 (nueva reivindicación 42) para aclarar que la variante de cetorreductasa modificada comprende las secuencias polipeptídicas establecidas en las SEQ ID NO: 5, 7, 11, 15, 19, 21, 23 y 71 a 411;
- se modificó la reivindicación 33 (nueva reivindicación 46) para limitar la “*célula huésped*” a una “*célula huésped para la expresión de polipéptidos modificados*”. Esta modificación se encuentra debidamente soportada por las divulgaciones de la descripción, por ejemplo, en el párrafo [0148];
- se modificó la reivindicación 37 (nueva reivindicación 50) para eliminar la expresión “al menos uno”; y
- se reajustaron la numeración y la dependencia de las nuevas reivindicaciones de acuerdo con las modificaciones descritas.

Cabe destacar que las anteriores modificaciones se ajustan completamente al Artículo 34 de la Decisión 486, ya que no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

II. EN CUANTO AL TÍTULO DE LA SOLICITUD

El Examinador ha manifestado que el título actual de la solicitud no refleja adecuadamente la materia divulgada en la memoria descriptiva y las reivindicaciones. En este sentido, el Solicitante acepta el título de la invención propuesto por su Oficina:

*“VARIANTES POLIPEPTÍDICAS DE CETOREDUCTASA DERIVADAS DE LACTOBACILLUS KEFIR
CAPACES DE CONVERTIR UN SUSTRATO DE ISO-ALPHA-ÁCIDO EN DIHIDRO-(RHO)-ISO-ALPHA-
ÁCIDO”*

En consecuencia, como el nuevo título de la solicitud describe adecuadamente el objeto y campo industrial de la invención y refleja la materia reivindicada, dicho título modificado cumple con lo dispuesto en el Artículo 27, literal d), de la Decisión 486.

III. EN CUANTO A LA MATERIA QUE SUPUESTAMENTE NO ES UNA INVENCION

El Examinador ha mencionado que las reivindicaciones 1 a 18, 28 y 29 originalmente presentadas se refieren a materia no patentable porque definen una variante de cetorreductasa

modificada con base en los porcentajes de identidad de las secuencias de aminoácidos que caracterizan a estas variantes y los porcentajes de identidad de las secuencias de polinucleótidos que las codifican. De esta manera, en opinión del Examinador, esto daría como resultado secuencias de cetorreductasa tal como se encuentran en la naturaleza, lo cual infringe lo establecido en el literal (b) del Artículo 15 de la Decisión 486.

Al respecto, me permito indicar que el Solicitante presenta junto con este memorial un capítulo reivindicatorio modificado en el que las variantes de cetorreductasa modificadas reivindicadas ahora se definen por sus respectivas secuencias polipeptídicas (SEQ ID NOs) y las mutaciones específicas que comprenden, incluidas las posiciones de esas mutaciones.

Por otra parte, las realizaciones de las variantes de cetorreductasa modificadas, previamente definidas en términos de sus porcentajes de identidad, ahora se presentan como reivindicaciones dependientes, tal y como se describe en el numeral I de este memorial.

Con relación a lo anterior, me permito recordar al Examinador que la “*Guía de Examen de Solicitudes de Patentes Sobre Anticuerpos*” emitida por ese Despacho, en el segundo párrafo de la página 38, explica que: “(...) si una reivindicación independiente define todas las características técnicas esenciales de un anticuerpo y una reivindicación dependiente define en términos de porcentajes de identidad secuencias diferentes, que comprenden las características técnicas esenciales de la reivindicación independiente, se considerará aceptable su mención”. En este caso, todas las características técnicas esenciales de las variantes de cetorreductasa modificadas se definen en las reivindicaciones independientes, mientras que los porcentajes de identidad se presentan como reivindicaciones dependientes.

Por consiguiente, considero que la materia del capítulo reivindicatorio modificado adjunto al presente memorial corresponde a materia plenamente patentable, cumpliéndose así con lo dispuesto en el Artículo 15 de la Decisión 486.

IV. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD DE LAS REIVINDICACIONES

A este respecto, me permito dirigir la atención del Examinador al capítulo reivindicatorio modificado presentado junto con este memorial, en el que la variante de cetorreductasa modificada se define de manera clara y concisa.

En vista del mencionado capítulo reivindicatorio modificado, me permito presentar los siguientes comentarios:

4.1. El Examinador ha afirmado que la reivindicación 20 originalmente presentada no es clara porque define una variante de cetorreductasa modificada en términos de que comprende una secuencia polipeptídica que codifica una variante como la proporcionada en la Tabla 5-1, 6-1, 7-1, 8-1, 10-1, 11-1, 16-1, 17-2, 18-1, 19-1, 19-2, 20-1, 20-2, 21-1, 22-1 y/o 24-1.

En respuesta, tal y como se mencionó en el numeral I del presente memorial, la reivindicación 20 originalmente presentada ha sido eliminada del capítulo reivindicatorio. Por lo tanto, solicito amablemente que se retire esta objeción.

4.2. Según el Examinador, la reivindicación 33 originalmente presentada (nueva reivindicación 46) no está soportada por la descripción porque se refiere a cualquier célula huésped que pueda utilizarse como huésped para producir la cetorreductasa reivindicada. Además, el Examinador ha afirmado que las reivindicaciones 34 y 35 originalmente presentadas no son claras porque no definen adecuadamente un método en términos de pasos y condiciones específicas que permitan a un experto reproducirlo adecuadamente.

Sin embargo, respetuosamente me permito resaltar que el Solicitante no está de acuerdo con la postura del Examinador, toda vez que una persona versada en la materia sería capaz de utilizar el conocimiento común con el objetivo de seleccionar una célula huésped para expresar la cetorreductasa reivindicada. Además, la descripción proporciona suficiente información sobre las células huésped que pueden utilizarse para expresar las variantes de cetorreductasa reivindicadas. Ahora bien, cabe destacar que limitar las células huésped a una determinada línea de células sería una limitación excesiva al alcance de la patente, ya que se pueden utilizar una gran variedad de células huésped para expresar las variantes de cetorreductasa, tal y como se menciona en los párrafos [0148] a [0150] de la descripción, y por tanto, se descartaría de la protección una gran variedad de posibles células huésped.

No obstante, tal y como se describe en el numeral I del presente memorial, la reivindicación 33 originalmente presentada (ahora reivindicación 46) fue modificada para especificar que la célula huésped reivindicada corresponde a una *“célula huésped para la expresión de polipéptidos modificados”*. Esta modificación, combinada con el conocimiento de un experto en la materia y

las enseñanzas proporcionadas por la descripción, permitiría a dicho experto reproducir la invención.

Por otra parte, amablemente me permito manifestar que el Solicitante no está de acuerdo con la afirmación del Examinador de que el método reivindicado en las reivindicaciones 34 y 35 originalmente presentadas (nuevas reivindicaciones 47 y 48) no se encuentra claramente definido. Una reivindicación que define un proceso, método o procedimiento está destinada a invenciones que implican pasos o fases específicas para lograr un producto definido. En particular, el método reivindicado se define por su paso esencial: cultivar la célula huésped. Este paso define las características esenciales requeridas para tal método y proporciona detalles suficientes para que una persona normalmente versada en la materia pueda comprenderlo e implementarlo. Dado que el cultivo de células huésped es una técnica bien establecida y ampliamente practicada en el campo, una persona experta en la materia comprendería fácilmente el proceso sin necesidad de orientación adicional. Por lo tanto, el método es claro y está adecuadamente definido dentro del alcance de las reivindicaciones.

Por las razones expuestas, considero superadas estas objeciones y solicito respetuosamente al Examinador que las retire.

4.3. Finalmente, el Examinador ha asegurado que las reivindicaciones 22, 23, 31 y 37 originalmente presentadas no son claras debido a las expresiones “uno o más” y “por lo menos”.

De acuerdo con la sugerencia del Examinador, se han eliminado estas expresiones supuestamente poco claras de dichas reivindicaciones. Por lo tanto, solicito amablemente que se retire esta objeción.

En vista de todo lo anterior, considero que el capítulo reivindicatorio modificado adjunto al presente memorial cumple con todos los requisitos de claridad, concisión y soporte en la descripción, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486.

V. ESTADO DE LA TÉCNICA

El Examinador considera el siguiente documento como relevante en la evaluación de patentabilidad de la presente solicitud:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1 ¹	NC2021/0005166	<i>“Proceso enzimático para la producción de productos de lúpulos modificados”</i>	26 de septiembre de 2019

VI. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NOVEDAD

El Examinador asegura que el documento D1 afecta la novedad de las reivindicaciones 19 a 27 y 30 a 37 originalmente presentadas. No obstante, respetuosamente me permito manifestar que el Solicitante no está de acuerdo con que el documento D1 constituya un estado de la técnica válido, al menos por las siguientes razones:

En primer lugar, me permito resaltar que D1 protege un proceso para la preparación de ácidos dihidro-(rho)-isoalfa, caracterizado por comprender el tratamiento de ácidos isoalfa con una enzima cetorreductasa o un microorganismo que expresa un gen que codifica la cetorreductasa, en donde la enzima cetorreductasa comprende una secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en las SEQ ID NO: 4, SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO: 80, SEQ ID NO: 104, SEQ ID NO: 100, SEQ ID NO: 136, SEQ ID NO: 116, SEQ ID NO: 132, SEQ ID NO: 162, SEQ ID NO: 150, SEQ ID NO: 152, SEQ ID NO: 144, SEQ ID NO: 146 y SEQ ID NO: 158.

Por lo tanto, considero relevante enfatizar que dicha técnica anterior, D1, NO tiene como objetivo proteger una variante de cetorreductasa modificada, como se reclama en la presente solicitud.

Ahora bien, tal y como se establece claramente en el Artículo 16 de la Decisión 486, se considerará que existe una solicitud de patente en trámite para evitar el doble patentamiento. Sin embargo, en este caso, el documento citado no está administrativamente “pendiente”, pues ya se ha emitido una decisión final, por lo que no es posible predecir la materia que finalmente

¹<https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=638656462038417957>

será protegida y que potencialmente se superpondrá con la materia de otra solicitud en revisión. Por lo tanto, la limitación de la otra solicitud bajo estudio es esencial.

En este caso, considerando que D1 ya divulga la materia que protege como patente concedida y no como solicitud en trámite, existe certeza de que no cubre la materia aquí reivindicada y, por lo tanto, no sería un documento válido para afectar la novedad bajo las disposiciones del Artículo 16 de la Decisión 486.

Por otra parte, es relevante resaltar que, además de lo anterior, la prioridad de D1, considerada por el Examinador en el análisis de novedad, NO incluye las secuencias de las SEQ ID NO: 6, 80 y 104, así como ninguna variante de cetorreductasa citada por el Examinador como presunto estado de la técnica.

De hecho, la solicitud de prioridad de D1 (US 62/736,555) solo proporciona enseñanzas para producir un agente amargante de la cerveza a través de la bioconversión catalizada por enzimas de ácidos isoalfa derivados del lúpulo a ácidos dihidro-(rho)-isoalfa (véase como evidencia, la descripción original de la prioridad 62/736,555²). En el caso más cercano, dicha prioridad proporciona únicamente enseñanzas sobre procesos para la bioconversión de ácidos isoalfa en ácidos dihidro-(rho)-isoalfa, y en algunas de las realizaciones mediante el uso de una enzima cetorreductasa comercial (véase la página 4 de la descripción original de la prioridad 62/736,555).

Más concretamente, en las páginas 6 y 8 de la descripción de la prioridad US 62/736,555, se menciona una gran variedad de enzimas comerciales que pueden utilizarse para el proceso que enseña D1. Además, la prioridad NO proporciona una única secuencia que especifique ninguna de las cetorreductasas reivindicadas.

Por lo tanto, no sólo es incorrecto afirmar que D1 proporcionó enseñanzas respecto de las variantes de cetorreductasa reclamadas en esta solicitud antes de la presentación de la misma, sino que la técnica anterior de hecho pertenece a un concepto inventivo completamente diferente al de la presente solicitud.

² La descripción de la prioridad 62/736,555 se puede obtener en la siguiente URL:
<https://patentcenter.uspto.gov/applications/62736555/ifw/docs?application=>

Por otro lado, el Examinador proporciona un análisis indebido de la materia que supuestamente anticipa la materia de esta solicitud, al afirmar que las secuencias de polinucleótidos reivindicadas en esta solicitud ya están mencionadas en D1. Esto es, porque esas enseñanzas, las secuencias de cetorreductasa citadas por el Examinador, no pueden ser utilizadas para el estudio de patentabilidad ya que fueron incorporadas con posterioridad a la prioridad reclamada por D1. Además, el Examinador debió haber considerado la fecha de prioridad de la solicitud en estudio.

Sin embargo, el Examinador citó el documento D1 utilizando la fecha de presentación de la fase internacional PCT (26 de septiembre de 2019) y lo comparó erróneamente con la fecha de presentación internacional de la presente solicitud (24 de septiembre de 2020). De acuerdo con las disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, la fecha de prioridad de la presente solicitud (26 de septiembre de 2019) prevalece sobre las fechas de presentación. Por lo tanto, la materia referenciada por el Examinador NO sería válida para el análisis de patentabilidad, ya que la fecha de dicha materia NO es anterior a las fechas de prioridad de la presente solicitud.

De hecho, según las interpretaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “(...) *si durante un examen de patentabilidad, el examinador determina que existe una solicitud anterior en trámite, se considerará que la primera solicitud forma parte del estado de la técnica de la segunda. En este punto, y de conformidad con lo explicado en el Tema 2, si estamos ante una solicitud que reivindica prioridad, sólo podrá formar parte del estado de la técnica cualquier información previa a la fecha de solicitud reivindicada*” (énfasis añadido).³

En este sentido, resulta de gran relevancia destacar el alcance legal de la reivindicación de prioridad en una solicitud de patente, que el Examinador parece haber pasado por alto al comparar secuencias enzimáticas que no estaban incluidas en la prioridad de D1, con las variantes de cetorreductasa reivindicadas en la presente solicitud.

Por lo tanto, es claro que el Examinador está estableciendo erróneamente el estado de la técnica, ya que está citando D1, que corresponde a la fase nacional NC2021/0005166 de la solicitud internacional PCT/US2019/053117.

³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 264-IP-2019, párrafo 3.4. URL: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/264_IP_2019.pdf

Si bien es cierto que la solicitud PCT/US2019/053117 reivindica la prioridad de la solicitud US 62/736,555 de fecha 26 de septiembre de 2018, también es cierto que las secuencias de cetorreductasa reivindicadas, y citadas por el Examinador, no fueron divulgadas en la solicitud de prioridad. En consecuencia, los efectos del derecho de prioridad no pueden extenderse, ya que ambas solicitudes no comparten el mismo contenido.

En cuanto al derecho de prioridad, la Decisión 486 en su Artículo 9⁴ establece que la primera solicitud de patente de invención, válidamente presentada ante una autoridad nacional con la que Colombia esté vinculada mediante un tratado que prevea un derecho de prioridad análogo al de la Decisión, otorga al Solicitante o a su sucesor un derecho de prioridad para solicitar una patente en Colombia relativa a la misma materia. Además, este artículo especifica que el alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que, a su vez, estipula que gozará de un derecho de prioridad quien haya debidamente presentado una solicitud de patente para una invención⁵.

El Convenio de París estipula además que “[e]n lo que se refiere a los elementos no comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, el depósito de la solicitud posterior da origen a un derecho de prioridad en las condiciones normales” (énfasis añadido).⁶

En consecuencia, el Examinador cita erróneamente la fase nacional NC2021/0005166, porque las enzimas cetorreductasas citadas no se divulgaron hasta el 26 de septiembre de 2019. Por lo tanto, dado que el contenido de la solicitud de prioridad US 62/736,555 de fecha 26 de

⁴ Comisión de la Comunidad Andina. Decisión 486. Artículo 9.- La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.

⁵ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Artículo 4, A. 1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.

⁶ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Artículo 4, F. – Ningún país de la Unión podrá rehusar una prioridad o una solicitud de patente por el motivo de que el depositante reivindica prioridades múltiples, aun cuando éstas procedan de países diferentes, o por el motivo de que una solicitud que reivindica una o varias prioridades contiene uno o varios elementos que no estaban comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, con la condición, en los dos casos, de que haya unidad de invención, según la ley del país. En lo que se refiere a los elementos no comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, el depósito de la solicitud posterior da origen a un derecho de prioridad en las condiciones normales.

septiembre de 2018 y el de la fase nacional NC2021/0005166 citada por el Examinador son diferentes, no es apropiado extender la fecha de prioridad 26 de septiembre de 2018.

De hecho, según lo dispuesto en el Convenio de París, el derecho de prioridad sobre los nuevos elementos incluidos, en este caso las enzimas cetorreductasas y sus secuencias, data de la fecha de presentación de la solicitud posterior, es decir, del 26 de septiembre de 2019.

En comparación, en las solicitudes de prioridad invocadas por la presente solicitud sí se incluyeron las enzimas reivindicadas y sus respectivas secuencias, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 9 de la Decisión 486, y a diferencia de la solicitud NC2021/0005166 (D1), corresponde considerar el 26 de septiembre de 2019 como la fecha de prioridad para la materia reivindicada en la solicitud en cuestión.

Cabe recordar que el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) establece que cuando una solicitud internacional contiene múltiples reivindicaciones de prioridad, se considera como fecha de prioridad la fecha de presentación de la solicitud más antigua cuya prioridad se reivindica⁷, que en este caso es el 26 de septiembre de 2019.

Por otra parte, respecto de la determinación de la novedad y el estado de la técnica, el Artículo 16 de la Decisión 486 señala específicamente lo siguiente:

“Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya

⁷ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Artículo 2 Definiciones. A los fines del presente Tratado y de su Reglamento y, salvo indicación expresa en contrario: (...) xi) a los fines del cómputo de los plazos, se entenderá por «fecha de prioridad»: a) cuando la solicitud internacional contenga una reivindicación de prioridad, según lo dispuesto en el Artículo 8, la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se reivindica; b) cuando la solicitud internacional contenga varias reivindicaciones de prioridad, según lo dispuesto en el Artículo 8, la fecha de presentación de la solicitud más antigua cuya prioridad se reivindica; c) cuando la solicitud internacional no contenga ninguna reivindicación de prioridad, según lo dispuesto en el Artículo 8, la fecha de presentación internacional de dicha solicitud (énfasis añadido).

fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40” (énfasis añadido).

En consecuencia, la solicitud NC2021/0005166 no puede considerarse como técnica anterior porque su contenido no está incluido en la solicitud anterior. Dado que la divulgación de las enzimas y sus secuencias reivindicadas es posterior a la fecha de prioridad de la presente invención, la solicitud NC2021/0005166 no puede afectar a la novedad de esta solicitud.

El razonamiento anterior es totalmente coherente con la definición proporcionada en el Artículo 16, que establece que el estado de la técnica incluye todo lo que se ha puesto a disposición del público. De acuerdo con el Reglamento del PCT, el estado de la técnica comprende “(...) todo lo que se haya puesto a disposición del público en cualquier lugar del mundo mediante una divulgación escrita (...), siempre que esa puesta a disposición del público haya tenido lugar antes de la fecha pertinente” (énfasis añadido).⁸ Esta "fecha pertinente" será la fecha de la solicitud más temprana cuando se reivindique válidamente una prioridad. Este planteamiento es lógico, ya que no sería razonable considerar como parte del estado de la técnica algo que no sólo no estaba disponible públicamente, sino que ni siquiera existía en el momento de la presentación de la solicitud de prioridad.

Además, es importante destacar que cuando el Artículo 16 se refiere a la “fecha de presentación o de prioridad”, no está sugiriendo que el Examinador pueda, a su discreción, elegir cualquiera de las dos fechas para determinar si un documento es parte del estado de la técnica.

⁸ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Reglamento del PCT. Regla 64 Estado de la técnica a los fines del examen preliminar internacional. 64.1 *Estado de la técnica*. a) (...) se considerará que forma parte del estado de la técnica todo lo que se haya puesto a disposición del público en cualquier lugar del mundo mediante una divulgación escrita (con inclusión de los dibujos y demás ilustraciones), siempre que esa puesta a disposición del público haya tenido lugar antes de la fecha pertinente. b) A los efectos del párrafo a), la fecha pertinente será: i) sin perjuicio de los apartados ii) y iii), la fecha de presentación internacional de la solicitud internacional que sea objeto del examen preliminar internacional; ii) cuando la solicitud internacional que sea objeto del examen preliminar internacional reivindique la prioridad de una solicitud anterior y tenga una fecha de presentación internacional comprendida dentro del período de prioridad, la fecha de presentación de la solicitud anterior, salvo que la Administración encargada del examen preliminar internacional considere que la reivindicación de prioridad no es válida.

Lo anterior resulta evidente para cualquier persona que tenga conocimientos básicos sobre propiedad industrial y derechos de prioridad y sus efectos. Como se señaló anteriormente, la Decisión 486 especifica que el alcance y los efectos del derecho de prioridad son los establecidos por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. El Convenio establece expresamente que la presentación regular de una solicitud de patente otorga al solicitante un derecho de prioridad. Siempre que la solicitud de patente haya sido presentada regularmente y no exista causa para rechazar o descartar la prioridad invocada, dicha prioridad deberá ser reconocida.

Una lectura sistemática de la Decisión 486, en particular de su Artículo 16, junto con una comprensión de la lógica detrás del derecho de prioridad, lleva a la clara conclusión de que la redacción del Artículo 16, al referirse a "la fecha de presentación o de prioridad", indica que la regla general es tomar en cuenta la fecha de presentación. Sin embargo, cuando se invoca una prioridad, es la fecha de prioridad la que debe tomarse en cuenta.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) coincide con esta interpretación, tal como señala en sus directrices:

“Los requisitos de novedad y actividad inventiva deben cumplirse en una fecha determinada, por lo general, la fecha en la que se presente la solicitud. En el Convenio de París se contempla una excepción a esa norma, a saber, el llamado derecho de prioridad, contemplado en el Convenio de París. Por derecho de prioridad se entiende el hecho de que, tras haber presentado una solicitud en un Estado parte en el Convenio de París, el mismo solicitante (o su causahabiente) tiene la facultad, en un período de tiempo específico, para solicitar protección respecto de la misma invención en cualquiera de los demás Estados parte en el convenio en cuestión. (...) Por ejemplo, si un inventor presenta en primer lugar su solicitud de patente en el Japón, y más adelante una segunda solicitud respecto de la misma invención en Francia, basta con que en la fecha en la que haya presentado la solicitud en el Japón se cumplieran las condiciones de no evidencia y novedad. Dicho de otro modo, la solicitud presentada en Francia tendrá prioridad respecto de toda

solicitud relativa a la misma invención presentada por otros solicitantes entre la fecha de la primera y la segunda solicitud (...)" (énfasis añadido).⁹

La interpretación de que el artículo permite la selección arbitraria de una fecha en lugar de otra violaría injustificadamente el derecho de prioridad. Además, tal interpretación socavaría directamente la seguridad jurídica de los solicitantes, quienes no podrían predecir cuándo un derecho de prioridad invocado válidamente sería ignorado en un examen de patentabilidad sin ninguna base jurídica. Esto también podría dar lugar a una violación del principio de igualdad, ya que la elección arbitraria de una fecha sobre otra en situaciones idénticas (*por ejemplo, prioridades invocadas válidamente*) daría lugar a un tratamiento y una protección diferentes para los Solicitantes.¹⁰¹¹

En resumen:

- La solicitud NC2021/0005166 no enseña el mismo contenido que la solicitud de prioridad US 62/736,555 del 26 de septiembre de 2018;
- Las enzimas cetorreductasas y sus respectivas secuencias citadas por el Examinador como técnica anterior no se incluyeron en la solicitud anterior hasta el 26 de septiembre de 2019;
- La fecha de prioridad de la presente solicitud es el 26 de septiembre de 2019;
- En las solicitudes de prioridad invocadas por la presente solicitud, se incluyeron las secuencias de cetorreductasa reivindicadas;
- No existe base legal para invalidar la prioridad reclamada para esta solicitud;
- El Artículo 16 de la Decisión 486 no otorga al Examinador la discreción de elegir entre la fecha de presentación o la fecha de prioridad al determinar el estado de la técnica; y
- La interpretación que permite la selección arbitraria entre la fecha de presentación y la fecha de prioridad es contraria a la finalidad del derecho de prioridad e inconsistente con el marco legal colombiano en propiedad industrial.

⁹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Principios básicos de la propiedad industrial. Segunda Edición. Suiza: 2016. Págs. 7-8. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_895_2016.pdf

¹⁰ Constitución Política de Colombia (1991). Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

¹¹ Congreso de Colombia. Ley 1437 de 2011. Artículo 3. *Principios*. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales. (...) 3. En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva.

De esta manera, y por todas las razones anteriormente expuestas, respetuosamente solicito a ese Despacho que desestime la solicitud NC2021/0005166 como estado de la técnica para la presente solicitud, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 9 y 16 de la Decisión 486.

VII. PETICIÓN

7.1. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, solicito amablemente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

7.2. De manera subsidiaria, y en caso de que su Despacho considere que se amerite una revisión adicional, solicito se requiera un examen de fondo adicional de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.2.2.5.1. del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

VIII. ANEXOS

- 8.1. Capítulo reivindicatorio modificado conformado por 50 reivindicaciones.
- 8.2. Pago por concepto de tasa por modificaciones voluntarias a solicitudes en trámite.
- 8.3. Pago por concepto de tasa por 23 reivindicaciones adicionales.

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908