

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2022/0005759

Solicitud de Patente de Invención titulada: “INHIBICIÓN DE INTEGRINA A4B7 HUMANA”

Solicitante: MORPHIC THERAPEUTIC, INC.

Nuestra Ref.: P2024/200038

RESPUESTA AL OFICIO No. 17813, NOTIFICADO EL 15 DE OCTUBRE DE 2025
(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. Con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado el 18 de noviembre de 2022 como Modificaciones Voluntarias. Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado contiene los siguientes cambios:

- se eliminan las Reivindicaciones 2 y 18 a 33;
- se limita la Reivindicación 1 de acuerdo con el alcance de la antigua Reivindicación 2, y se incluye la definición del término sustituido lo que encuentra soporte en la página 14 del Capítulo Descriptivo;
- las nuevas Reivindicaciones 2 a 16 corresponden a las antiguas Reivindicaciones 3 a 17, respectivamente;
- se elimina el literal (l) de la nueva Reivindicación 4 (antigua Reivindicación 5), aclarando que puede ser una sal de cualquiera de los literales (a) a (k);
- se ajusta la numeración y las dependencias a lo largo del Capítulo Reivindicatorio.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas en el 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. Por el contrario, corresponden a una limitación drástica de la materia reclamada originalmente.

2. a- El Despacho eleva las siguientes objeciones sobre la claridad del Capítulo Reivindicatorio:

- la Reivindicación 1 no es concisa porque incluye un número muy extenso de alternativas, redundantes y con variaciones mínimas. El Despacho sugiere limitar a las modalidades que tengan soporte explícito en el Capítulo Descriptivo;
- la expresión: "sustituido o no sustituido" de las Reivindicaciones 1 a 4 y 19 no es limitativa porque hace opcional la característica e impide limitar el alcance reclamado;
- la Reivindicación 3 no es clara porque define únicamente unos sustituyentes específicos, mientras que los demás sustituyentes presentes en la Fórmula (Ia) no se encuentran definidos;
- la Reivindicación 5 no es clara porque los literales (a) a (k) reclama compuestos específicos el numeral 1) se limita a *mencionar "una sal farmacéuticamente aceptable del mismo"* sin referirse a un compuesto concreto dentro de la reivindicación;
- las Reivindicaciones 17 a 33 reclaman una composición que incluye los mismos compuestos, por tanto reclaman la misma materia;
- la Reivindicación 32 no es clara porque las imágenes de algunos compuestos se presentan cortadas o con baja calidad.

b- i) En respuesta, me permito llamar la atención a las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, particularmente, se eliminan las Reivindicaciones 2 y 18 a 33. Adicionalmente, se elimina el literal (l) de la nueva Reivindicación 4 (antigua Reivindicación 5), aclarando que la sal farmacéuticamente aceptable que se menciona puede ser una sal de cualquiera de los literales (a) a (k), por lo que considero completamente superadas todas las objeciones relacionadas.

ii) En relación con la supuesta falta de claridad de la Reivindicación 1, me permito señalar que con el único objetivo de facilitar el trámite, la misma ha sido limitada, particularmente los sustituyentes R_a, R_b, R_c, R_x, R_y, R_{3c}, R_{3d}, R_{5a}, R_{5e}, R_{5b}, R_{5c}, y R_{5d}. De esta manera, y a la luz de las drásticas limitaciones realizadas, me permito resaltar que la materia reclamada corresponde a una generalización razonable de los compuestos divulgados e ilustrados en el Capítulo Descriptivo y los ejemplos, de tal forma que el alcance y límites de la protección reclamada expresada en la reivindicaciones, contrario a presentar una excesiva complejidad para dificultar determinar la extensión del objeto que se busca proteger, resulta completamente clara para cualquier persona medianamente versada en la.

No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, me permito señalar que la definición del compuesto de Formula (I) reclamado es válida en tanto encuentra soporte en el hecho que un inventor está en su derecho de reclamar protección para la totalidad de un concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste, siempre y cuando encuentre soporte en el Capítulo Descriptivo, se conserve el principio de unidad de invención, no haya arte previo que afecte su patentabilidad.

Incluir elementos y condiciones específicas no esenciales en las reivindicaciones, como definiciones más cerradas de los radicales que definen el compuesto reclamado, limitaría injustamente el derecho del inventor a reclamar el alcance del concepto inventivo desarrollado. Al incluir elementos no esenciales, el alcance de la protección se ve limitado en tanto que, para que existiera una infracción, dichos elementos no esenciales deberían necesariamente estar presentes en el producto o proceso infractor, lo que fácilmente podría lograrse al tratarse de elementos que pueden ser cambiados o modificados. Por tanto, incluir características adicionales que no son esenciales limitaría injustificadamente la protección de la patente incorporando elementos no esenciales dentro del concepto inventivo desarrollado. De hecho, la posibilidad de obtener la invención en diversas modalidades es una práctica aceptada a nivel mundial en el ámbito de las patentes, ya que como cualquier persona medianamente versada en la materia lo sabe una patente de invención no se limita a una única modalidad, sino que cubre un concepto inventivo global que abarca diferentes modalidades (diversas materializaciones de la invención) ligadas por un efecto técnico común que finalmente delimita el alcance de la invención.

Así, una reivindicación puede ser tan amplia como se requiera para así poder enmarcar la totalidad del concepto inventivo desarrollado, y no solamente las modalidades preferidas o específicamente ejemplificadas en la solicitud. En este sentido, las definiciones de los sustituyentes reclamados en dicha reivindicación únicamente pretenden proteger diferentes

modalidades del invento, las cuales encuentran soporte en el Capítulo Descriptivo y que evidentemente están dentro del concepto desarrollado legítimamente por los inventores.

En atención a lo anterior, no existe requerimiento legal alguno que determine que los Ejemplos deban ilustrar todas y cada una de las modalidades que se encuentran dentro del alcance de la invención, ya que lo fundamental es que el Capítulo Descriptivo proporcione la información necesaria para que la persona medianamente versada en la materia pueda reproducir la invención sin tener que acudir a experimentación adicional excesiva. Además, vale la pena señalar 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.

Adicionalmente, el Manual Andino de Patentes (a partir de aquí MAP) establece que *“la invención puede considerarse suficientemente descrita si se aporta uno o más ejemplos, modos de realización alternativos o variaciones que habilitan a la persona versada en la materia técnica para que, aplicando sus conocimientos técnicos generales, pueda poner en práctica la invención en toda el área reivindicada y no solo algunas modalidades particulares reivindicadas, sin que para ello requiera desplegar un esfuerzo inventivo. Sin embargo, **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*

Así, la materia reclamada en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto corresponde al concepto inventivo desarrollado por el inventor, y no debería existir obligación alguna de limitar únicamente a la materialización del concepto ilustrada en los ejemplos específicos del Capítulo Descriptivo, pues esta medida reduciría injustamente el alcance de la protección del concepto inventivo a que el inventor tiene derecho. En este caso, el Capítulo Descriptivo señala al menos 190 procesos y rutas sintéticas y 161 compuestos ejemplificados con su respectiva caracterización, proporcionando suficiente soporte para el alcance descrito en las reivindicaciones y haciendo que cualquier persona medianamente versada en la materia sea plenamente capaz de reproducir completamente la invención sin necesidad de acudir a información adicional por fuera de la descrita en la presente solicitud.

Es decir, que el compuesto de fórmula (I) ahora reivindicado se encuentra plenamente definido por sus características técnicas estructurales esenciales, a través de la definición

¹ Comunidad Andina de Naciones. Manual Andino de Patentes (2022). Sección 3.1.2. Segundo párrafo.

limitada y estricta de sus sustituyentes. Por tal razón, considero respetuosamente que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, cumple con los requisitos de claridad y concisión, en especial considerando las drásticas limitaciones realizadas, de tal forma que los límites de la protección resultan claros para cualquier persona medianamente versada en la materia.

iii) Ahora bien, con respecto a la expresión “*sustituido o no sustituido*” aún presente en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, vale la pena señalar que esta es mundialmente aceptada en la práctica de patentes y además, la persona medianamente versada en la materia se encuentra en total capacidad de identificar el sustituyente que puede o no incluir el sustituyente reclamado a partir de su conocimiento y la información aportada por el Capítulo Descriptivo, sin recurrir a experimentación adicional excesiva. Además, en aras de facilitar el trámite, se ha incluido al final de la Reivindicación 1 una lista cerrada y muy reducida de los posibles sustituyentes que se pueden presentar en el compuesto de Fórmula (I) reclamado. Sumado a lo anterior, incluso si la sustitución se presenta como opcional, como señala el Despacho en su análisis, dichos sustituyentes opcionales no representan un número infinito de posibles opciones del compuesto de Fórmula (I) reclamado, por el contrario, estas opciones se encuentran claramente definidas y permiten limitar los compuestos reivindicados a un número finito de modalidades, las cuales están comprendidas por el concepto inventivo al que está dirigida la presente solicitud, por lo que la expresión objetada no introduce ambigüedades, y sería perfectamente entendible para cualquier persona medianamente versada en la materia.

iv) En relación con la supuesta falta de concisión de la nueva Reivindicación 2 (antigua Reivindicación 3) me permito llamar la atención al MAP el cual establece que “*Una reivindicación dependiente es aquella que hace referencia a una reivindicación anterior y contiene todas las características de aquella. [...] Es decir, si la reivindicación 3 depende de la 2 y está de la 1, la reivindicación 3 es la suma de las características de la 1 más la 2 más la 3, ya que por sí sola no tendría significado.*”², bajo ese entendimiento es claro que la nueva Reivindicación 2 incluye todas las definiciones que incluye la Reivindicación 1, por tanto no es imperativo volver a escribir todas las definiciones antes mencionadas, dado que cualquier persona medianamente versada en la materia entendería que la Reivindicación 2 corresponde a una modalidad más limitada de la invención reclamada, quien entendería que los sustituyentes a los que se hace referencia son

² Ibídem. Sección 4.5.2

los que sufren dicha limitación. Por tanto, le solicito al Despacho que de por superada dicha objeción.

v) De este modo, me permito afirmar 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.

3. a- El Despacho señala que la presente invención carece de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas de la patente US2003199692 (D1) y US2004142877 (D2).

El Despacho considera a D1 como arte previo más cercano a la Reivindicación 1 ya que divulga una serie de compuestos derivados de ácido propanoico destinados a inhibir la unión de la integrina $\alpha 4 \beta 1$ a sus receptores, como VCAM-1 y fibronectina, así como su uso en composiciones farmacéuticas para el control o la prevención de enfermedades en las que participa dicha integrina.

El Despacho afirma que la diferencia entre la Reivindicación 1 y el compuesto divulgado en D1, consiste en que el compuesto de la Reivindicación 1 presenta una sustitución adicional con un anillo fenilo, dando lugar a un sistema bifenilo. En contraste, el compuesto de D1 carece de dicha sustitución adicional, limitándose a un único grupo fenilo en la estructura. Sin embargo, el Despacho señala que no se evidencia de que el incluir específicamente un anillo fenilo adicional, formando un sistema bifenilo, proporcione compuestos con algún efecto técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de D1, puesto que la modulación de la acción de integrinas y su uso en el control o prevención de enfermedades mediadas por dichas proteínas ya había sido previsto en dicho documento.

Por lo tanto, el problema técnico sería: *“¿Cómo modificar el producto conocido en D1 con el fin de igualmente inhibir la actividad de una integrina para proporcionar otro producto alternativo?”*

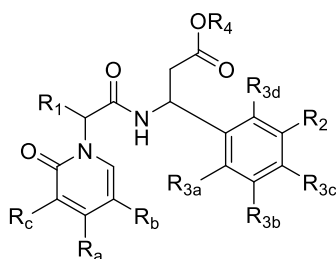
Sin embargo, el incluir un anillo fenilo que dé lugar a un sistema bifenilo para la modulación de la actividad de integrinas, ya está divulgado en D2 que se refiere a compuestos derivados

de bifenilo, los cuales actúan como ligandos de la integrina $\alpha v\beta 6$ y que pueden comportarse como antagonistas o agonistas.

En consecuencia, la persona medianamente versada en la materia estaría motivada a incluir la sustitución con un anillo fenilo, que da lugar al sistema bifenil del D2, en el compuesto de D1, para así llegar al objeto de la Reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia.

Adicionalmente, el Despacho señala que D1 ya divulga estereoisómeros. Por ejemplo, si hay uno o más átomos de carbono y/o sulfóxidos sustituidos asimétricamente, pueden formarse enantiómeros y diastereómeros. Los estereoisómeros pueden prepararse a partir de las mezclas obtenidas mediante métodos de separación convencionales, por ejemplo, mediante cromatografía. De igual forma, los estereoisómeros pueden prepararse selectivamente mediante reacciones estereoselectivas con sustancias de partida y/o adyuvantes ópticamente activos.

b- i) En respuesta me permito señalar que la presente solicitud hace referencia a inhibidores de integrina $\alpha 4\beta 7$ de Formula (I) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo:



en donde cada uno de los sustituyentes que definen el compuesto encuentra soporte en el Capítulo Descriptivo y además se encuentran plenamente identificados por el tipo y número de átomos que los conforman.

ii) Ahora bien, teniendo claro el alcance de la materia ahora reclamada, y en vista del arte previo citado, me permito realizar nuevamente el análisis de nivel inventivo de acuerdo con la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad (en adelante Guía de la SIC)³. La Guía de la SIC señala que *“Durante el examen de nivel inventivo debe hacerse un juicio de valor y un análisis objetivo de las divulgaciones previas del estado de la técnica, no influenciados por el conocimiento que ya se tiene de la Invención que se está evaluando. Por tanto, con el fin de minimizar la subjetividad y evitar que se realice un análisis en retrospectiva (“hindsight” ó “a posteriori”), el examen debe*

³ Superintendencia de Industria y Comercio, (2014)sección 2.13.5, páginas 131-134

C. Definir el efecto técnico causado y atribuible al elemento diferencial.

Según las afirmaciones del Despacho, la anterior diferencia no proporciona efecto técnico alguno, sin embargo, me permito señalar que nada en D1 podría guiar con alguna expectativa razonable de éxito de obtener la actividad biológica asociada a los compuestos reclamados, ni mucho menos que las varias modificaciones antes señaladas permitan obtener compuestos con actividad inhibitoria frente a $\alpha 4\beta 7$.

Particularmente y como cualquier persona medianamente versada en la materia lo sabría incluso si $\alpha 4\beta 1$ y $\alpha 4\beta 7$ son integrinas, ambas presentan interacciones intracelulares diferentes. Particularmente la integrina $\alpha 4\beta 7$ se une a MAdCAM-1, una molécula presente casi solo en la mucosa intestinal, y según el Capítulo Descriptivo, específicamente el ejemplo 7, en donde evalúa la actividad de los compuestos en un ensayo de adherencia celular que prueba el mecanismo de lo que ocurre *in vivo* cuando las células en tránsito utilizan $\alpha 4\beta 7$ para **adherirse a las HEV del intestino** que expresan MAdCAM-1 durante el proceso de extravasación, se demuestra que los compuestos reclamados tienen una adhesión significativa a dicha diana biológica. Por el contrario, la integrina $\alpha 4\beta 1$ se une a VCAM-1, **presente en el sistema nervioso central, pulmón, piel y otros tejidos**, sin embargo, D1 no menciona, sugiere o enseña que dicha integrina pueda o debe unirse a MAdCAM-1 en el intestino, por lo que, además de la clara diferencia estructural que no podría derivarse de las enseñanzas de D1, la alta selectividad de los compuestos reclamados corresponde a una característica que tampoco se sugiere en D1.

En conclusión, y como una persona medianamente versada en la materia sabría, no es posible predecir las implicaciones 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, con alguna expectativa de éxito de sus efectos técnicos a partir de las enseñanzas de D1, haciendo que los mismos **no** resulten obvios.

D. Deducir el problema técnico a solucionar.

En cuanto a la formulación del problema técnico, la Guía de la SIC establece que el problema técnico debe ser formulado de la siguiente manera: “¿cómo modificar o adaptar el estado de la técnica cercano para obtener el efecto técnico que la invención proporciona?”⁵. Adicionalmente, de acuerdo con el MAP, “se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente”⁶ (Énfasis añadido).

Tomando lo anterior en consideración, el problema técnico resuelto por la presente invención puede formularse así: “¿Cómo desarrollar compuestos altamente selectivos a $\alpha\beta 7$?

E. Evaluar si la invención reivindicada, partiendo del estado de la técnica cercano y del problema técnico objetivo, habría sido obvia para la persona medianamente versada en la materia.

De acuerdo con la Guía de la SIC “esta etapa consiste en responder a la pregunta de si en el estado de la técnica en su conjunto hay un segundo documento que contiene una enseñanza que indicaría (no sólo que podría indicar, sino que indicaría) a la persona medianamente versada en la materia, enfrentada al problema técnico, cómo modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema, de la forma reivindicada”⁷ (énfasis fuera del texto). Así, el análisis de nivel inventivo de solicitudes de patente, no se trata de encontrar en el arte previo una mera invitación a experimentar con uno o más cambios aleatorios, sino de identificar en los documentos citados una enseñanza y guía específica para hacer las modificaciones necesarias que lo lleven con certeza a la materia reclamada.

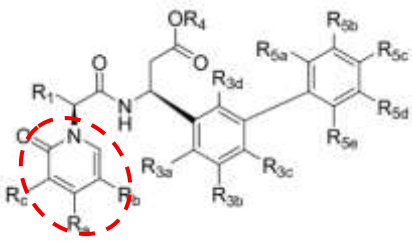
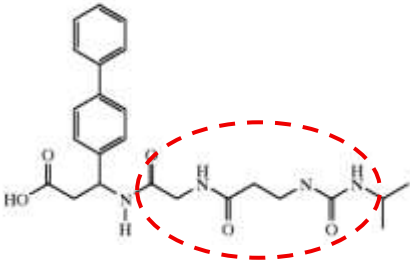
Entonces, partiendo del estado de la técnica cercano, en este caso D1 (que es diferente de los compuestos reclamados), y del problema técnico objetivo, una persona medianamente versada en la materia no habría encontrado sugerencia o motivación alguna en D1 para desarrollar específicamente los compuestos reclamados, cuando dicho documento ni siquiera motiva a experimentar inhibición de $\alpha\beta 7$, sin necesidad de acudir a experimentación adicional excesiva.

⁵ Superintendencia de industria y comercio de Colombia. 2014. Guía para Examen de solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad. Página 181.

⁶ Manual Andino de Patentes. 2022. Sección 11.4.1.

⁷ Guía para Examen de solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad. Sección 2.13.5.1

Ahora bien, las falencias de las enseñanzas de D1 para llegar a la presente invención no se resuelven con aquellas de D2, como afirma equivocadamente el Despacho. D2 hace referencia compuestos de fórmula I que presentan propiedades farmacológicas valiosas y buena tolerancia, que actúan como ligandos preferenciales del receptor de integrina $\alpha v \beta 6$, funcionando principalmente como antagonistas, aunque también pueden actuar como agonistas. Sin embargo, el Ejemplo 1 de D2 (citado por el Despacho, como el compuesto más cercano) difiere estructuralmente de los compuestos reclamados en la estructura central de piridina (círculo rojo) y el patrón de sustitución específico:

Present invention	D2
 Formula (Ia)	 Example 1

Así, es relevante mencionar que $\alpha 4 \beta 7$ y $\alpha 4 \beta 1$, se expresan en mayor medida en leucocitos, mientras que $\alpha v \beta 6$, receptor al que inhiben los compuestos de D2, **se expresa casi exclusivamente en células epiteliales, no en células inmunes**. Es decir, en el presente caso, no es claro por qué el Despacho está empleando un compuesto con una diana biológica que ni siquiera se presenta en el mismo tipo de células que inhiben los compuestos reclamados, o siquiera una diana biológica medianamente relacionada como ocurre con D1.

iii) 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 (farmacia) 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**⁸. De esta forma, nada en los documentos citados guía de forma puntual y sin ambigüedades a la persona medianamente versada en la materia, a llegar los compuestos reclamados, o a los efectos técnicos descritos en el Capítulo Descriptivo. En el mejor de los casos, y suponiendo que milagrosamente dicha persona

⁸ Comunidad Andina de Naciones - Manual Andino de Patentes. 2022. Sección 11.11.1.1

hubiera empleado como punto de partida los documentos citados buscando nuevos compuestos útiles para tratar enfermedades gastrointestinales autoinflamatorias / autoinmunes, no es claro cómo o por qué habría obtenido de forma particular específica y sin ambigüedades a los compuestos aquí reclamados. Por todo lo anterior, considero respetuosamente que el nivel inventivo del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto debe ser reconocido.

iv) Además, incluso el MAP señala que si la estructura del compuesto no hubiera podido ser deducida por el técnico medio en la materia, el Examinador **no necesitará examinar si este compuesto posee o no un uso o efecto sorprendente** puesto que **la mera estructura química del nuevo compuesto va le confiere el nivel inventivo**⁹. Lo que ocurre en el presente caso, en donde el compuesto reclamado y los compuestos de D1 y D2 son diferentes estructuralmente, tal y como se ha demostrado en el presente memorial.

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

Sin embargo, el estudio de solicitudes de patente que conduzca a ese tipo de conclusiones anticipadas corresponde abiertamente a un análisis conocido en el ámbito de patentes como “*análisis hindsight*” o en retrospectiva. Para entender el análisis equivocado que realiza el Despacho, podemos citar nuevamente el MAP, que indica claramente que “...la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención, La SIC debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha

⁹ Manual Andino de Patentes (2022). Sección 11.11.1

tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención”¹⁰ (mi subrayado). Por ende, no es apropiado anticiparse a los resultados presentados por la invención, ya que así, siempre resultará "obvio" todo objeto de una solicitud de patente, pues inevitablemente está parecerá derivada de la teoría en que se basa su desarrollo, sin dar mayor importancia al trabajo, intelecto y creatividad involucrados en la invención para llegar a la solución del problema planteado en la solicitud.

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

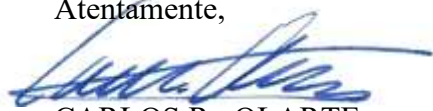
En este sentido, la única manera que la persona medianamente versada en la materia hubiera llegado a la presente invención basada en el arte previo citado, sería usando un “análisis hindsight” o en retrospectiva, ya que las conclusiones del Despacho solo hubieran sido posibles basadas en lo revelado en la presente invención. Es decir, el Despacho simplemente combina las características previamente mencionadas de D1, y D2 con base en los conocimientos ya otorgados por la presente invención, sin considerar las enseñanzas de dicho arte previo **como un todo** y las diferencias con la presente invención. Así entonces, las conclusiones del Despacho simplemente apuntan a encontrar las características esenciales de los compuestos reclamados en la presente invención a partir de porciones aleatorias del arte previo. En el presente caso, la mera y no relacionada mención de un sistema bifenilo en D2, no guiaría inmediatamente a la persona medianamente versada en la materia a obtener los compuestos reivindicados con los efectos específicos logrados, y mucho menos la alta selectividad que presentan dichos compuestos, teniendo en cuenta que ni D1 o D2 sugieren esta característica. Dichas divulgaciones solo representan una invitación a realizar investigación y desarrollo en el campo, pero no guían de ninguna manera a la persona medianamente versada en la materia a obtener de manera inequívoca e inmediata los compuestos aquí reclamados.

¹⁰ Comunidad Andina de Naciones, Manual Andino de Naciones (2022) Sección 11.4.1

vi) En conclusión, como se resalta en Artículo 18 de la Decisión 486, y a la luz de las claras evidencias en favor del nivel inventivo suministradas anteriormente, las características estructurales y efectos técnicos asociados al compuesto reclamado en la presente invención no habría podido ser dilucidados ni mucho menos previstos a partir de la información aportada por D1 o D2, solos o en combinación. De tal manera que en vista de que no existe en el estado de la técnica alguna indicación para modificar o adaptar la solución más cercana a fin de llegar a la invención reivindicada, la invención no es obvia y por ende el nivel inventivo de la misma debe ser reconocido.

5. Finalmente, si el Despacho lo considera necesario, solicito amablemente proceda a realizar un examen de fondo adicional, 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 concepto de modificaciones;
- Recibo de pago por concepto de Examen adicional.