

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re.: Expediente No. NC2021/0017272

Solicitud de Patente de Invención titulada: “COMPOSICIÓN PREBIÓTICA DE PECTINOLIGOSACÁRIDOS (POS)”

Solicitante: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.S. - BIC.

Nuestra Ref.: P2021/000321

RESPUESTA AL OFICIO No. 21086,
NOTIFICADO EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025
(SEGUNDO EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi condición 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 materia reivindicada, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado** que reemplaza en su totalidad el Capítulo Reivindicatorio presentado el 26 de julio de 2024 en respuesta al primer examen de fondo. Así entonces, en el Capítulo Reivindicatorio se realizan los siguientes cambios:

- en la Reivindicación 1, se elimina la frase “*en donde el material vegetal residual no tiene pretratamiento químico*” y se especifica que (i) la composición comprende “*pectina entre 0% a 20% p/p*” y (ii) “*el contenido de oligosacáridos con grado de polimerización 3 (DP3) en los POS es entre 50% y 95% p/p*”. Estas modificaciones encuentran soporte en la página 6 (líneas 4 y 24) del Capítulo Descriptivo;

- en la Reivindicación 2, se limitan las opciones de material vegetal residual a “*cáscaras de maracuyá y cáscaras de naranja*”, lo que encuentra soporte en el Ejemplo 1 del Capítulo Descriptivo;
- se introducen las nuevas Reivindicaciones 9 y 10, las cuales encuentran soporte entre la página 8 (líneas 9 a 31) y la página 9 (líneas 1 a 12), en la página 25 (línea 10) y en los Ejemplos 2 y 4 del Capítulo Descriptivo.

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 eleva las siguientes objeciones frente a la claridad y soporte del Capítulo Reivindicatorio:

- las Reivindicaciones 1 a 8 no son claras ya que, si bien la composición prebiótica reclamada está definida por la concentración de pectinolígosacáridos (POS), ácido galacturónico y contenido de fenoles, estas características dependen del método de elaboración. Por lo tanto, el Despacho sugiere reclamar el método para producir la composición, definido por sus etapas y las condiciones necesarias en cada una de ellas; y posteriormente, reclamar la composición prebiótica de carbohidratos que se obtiene por dicho método;
- la Reivindicación 1 no es clara porque contiene la expresión “*en donde el material vegetal no tiene pretratamiento químico*”, la cual es una condición del método por el cual se obtiene dicha composición, y no es una característica que defina la composición;
- la Reivindicación 2 no es clara porque las definiciones de “*pasifloras*”, “*cítricos*” y “*tubérculos*” comprenden un número muy extenso de alternativas, lo que impide establecer claramente el alcance de la protección;
- las reivindicaciones no tienen soporte en el Capítulo Descriptivo, dado que las realizaciones preferidas hacen referencia a una composición prebiótica de carbohidratos a partir de un material vegetal residual lo cual no evidencia la acción/efecto de todas las composiciones reclamadas, sino que se hace una generalización de manera especulativa.

b- i) En respuesta a estas objeciones, me permito llamar la atención sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto al presente

memorial. En particular, y solamente con el objetivo de facilitar el trámite de la presente solicitud, se limitaron las opciones de material vegetal residual en la Reivindicación 2 a “*cáscaras de maracuyá y cáscaras de naranja*”, por lo que considero completamente superada la objeción correspondiente.

ii) Con respecto a las objeciones frente a la Reivindicación 1, me permito señalar que su alcance fue limitado. En particular, se eliminó la referencia al no pretratamiento químico del material vegetal residual y en su lugar se especificó que el porcentaje de pectina en la composición reclamada es de 0% a 20% p/p. Asimismo, en dicha reivindicación ahora se indica que el contenido de oligosacáridos con grado de polimerización 3 (DP3) en los POS es entre 50% y 95% p/p.

Ahora bien, con respecto a la afirmación del Despacho referida a que las concentraciones de los componentes de la composición dependen del proceso mediante el cual se obtienen, y por eso es necesario modificar el alcance de las reivindicaciones, me permito diferir respetuosamente. Al respecto, es importante resaltar que las concentraciones de los elementos que conforman cualquier composición, ya sea una composición prebiótica, una composición de compuestos farmacéuticos o una composición de moléculas biológicas (v.g. anticuerpos), siempre van a depender del método o procedimiento que se utiliza para su obtención. Sin embargo, esto no significa que todas las composiciones deban definirse en las reivindicaciones en relación con el método utilizado para su producción.

Ciertamente, en el ámbito de patentes lo fundamental es que las reivindicaciones estén definidas por sus características técnicas esenciales, de manera tal que la persona medianamente versada en la materia pueda distinguir la invención de otras composiciones conocidas en el arte, y de este modo establecer de forma inequívoca el alcance y los límites de la protección pretendida. Lo anterior ocurre en el presente caso, toda vez que la composición prebiótica reclamada está debidamente limitada por aquellas características que la separan del estado de la técnica y que le confieren propiedades particulares que le permiten solucionar el problema técnico abordado por los inventores como se ha demostrado a lo largo del trámite.

Es más, de asistirle la razón al Despacho, esto significaría en términos prácticos que cualquier competidor que obtuviera la composición por métodos diferentes al que sugiere reclamar en las reivindicaciones, estaría aprovechándose indebidamente del conocimiento contenido en la solicitud sin cometer una infracción, haciendo que la protección conferida por la patente fuera inservible.

No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, me permito resaltar que en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto se incluyeron las nuevas Reivindicaciones 9 y 10, dirigidas al método para preparar una composición prebiótica de carbohidratos, y a la composición obtenida por dicho método, respectivamente. Por todo lo anterior, solicito respetuosamente al Despacho retirar las objeciones correspondientes.

iii) En lo referido a la falta de soporte de la materia reclamada, me permito resaltar que un inventor tiene derecho a reclamar protección para la totalidad del concepto inventivo desarrollado, sin importar su amplitud, siempre y cuando cumpla con los requisitos de unidad de invención y no exista arte previo que afecte su patentabilidad. Así, una reivindicación puede ser tan amplia como se requiera para enmarcar la totalidad del concepto inventivo desarrollado, y no solamente las modalidades preferidas o específicamente ejemplificadas en la solicitud. De hecho, cabe resaltar que no existe requerimiento legal alguno que determine que los ejemplos deban presentar todas y cada una de las modalidades que se encuentran dentro del alcance de la invención, o que las reivindicaciones sólo pueden reclamar lo ilustrado en los ejemplos, 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.

Adicionalmente, contrario a lo que parece sugerir el Despacho, cabe resaltar que el alcance de protección de la Reivindicación 1 no abarca *cualquier* composición prebiótica obtenida a partir de un material vegetal residual, sino que incluye composiciones prebióticas que además tengan las concentraciones de POS, ácido galacturónico y fenoles allí referidas, y en donde el contenido de oligosacáridos con grado de polimerización 3 (DP3) en los POS es entre 50% y 95% p/p. En este sentido, limitar aún más el material vegetal residual en la Reivindicación 1 correspondería a una restricción excesiva y arbitraria del concepto inventivo legítimamente desarrollado por los inventores, y facilitaría a un posible competidor producir una composición con los mismos efectos técnicos a partir de un material vegetal diferente, evitando cometer una infracción y aprovechándose de forma indebida de la información divulgada por la solicitud, haciendo que la protección conferida por la patente fuera inservible y desdibujando el objetivo del sistema de protección por patente.

Por lo tanto, solicito respetuosamente al Despacho retirar la objeción respectiva.

iv) En vista de las modificaciones realizadas y los argumentos presentados anteriormente, considero que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 30 de la Decisión 486, toda vez que la persona medianamente en la materia puede no sólo comprender de forma clara e inequívoca el alcance y los límites de la materia reivindicada, sino también reproducirla con base en la información contenida en el Capítulo Descriptivo y sus conocimientos del campo técnico sin necesidad de recurrir a experimentación adicional exhaustiva.

3. a- El Despacho afirma que la presente invención carece de nivel inventivo a la luz de los documentos WO2015/192247 (D1) y “*Mango peel dietary fibre: Composition and associated bound phenolics*”¹ (D3).

En particular, el Despacho indica que D1 es considerado como el arte previo más cercano a la Reivindicación 1, ya que divulga una composición de oligosacáridos obtenidos a partir del tratamiento de pulpa de papa con una mezcla enzimática para producir los oligosacáridos, la cual tienen aplicaciones farmacéuticas, nutraceuticas y alimentarias.

De acuerdo con el Despacho, la diferencia entre la invención definida en la Reivindicación 1 y la composición de D1 consiste en que la primera contiene de 1 a 10 mg GAE/g de fenoles en base seca (miligramos de equivalente de ácido gálico por gramos de base seca). No obstante, no hay evidencia de que dicha diferencia proporcione una composición con algún efecto técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de D1, puesto que una composición prebiótica de pectinoligosacáridos (POS) donde se incrementa la población de bacterias beneficiosas como *Bifidobacterium* y *Lactobacillus* ya había sido previsto en dicho documento.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: *¿Cómo modificar la composición de oligosacáridos conocida en D1 para proporcionar otra composición alternativa?*

Sin embargo, el incluir fenoles en proporción de 1 a 10 mg GAE/g en base seca en una composición prebiótica, ya está divulgado en D3 que se refiere a la composición de carbohidratos y los fenoles unidos en la fibra dietética de las cáscaras de mango. Los ácidos fenólicos unidos procedentes de la fibra dietética de la piel del mango se encontraron entre

¹ Ajila, C. M., et al. 2013. *Mango peel dietary fibre: Composition and associated bound phenolics. Journal of Functional Foods*; 5(1): 444-450.

4.54 - 16.60 mg GAE/g. De acuerdo con D3, la fibra dietética contiene una cantidad significativa de ácidos fenólicos unidos, lo que añade beneficios adicionales para la salud gracias a sus propiedades antioxidantes.

Asimismo, D3 menciona que se ha reportado el uso de medio MS suplementado con BAP y 2,4-D en la regeneración de callo, también señala que la combinación de GA3 y BAP incrementa la frecuencia de brotes en morera. Adicionalmente, resume las investigaciones que se han hecho en el campo del cultivo de tejidos de morera, incluyendo las especies, fuentes del explante, medio de cultivo y reguladores de crecimiento usados.

En consecuencia, la persona medianamente versada en la materia estaría motivada a incluir fenoles en proporción de 1 a 10 mg GAE/g del D3 en la composición de oligosacáridos de D1, para así llegar de manera obvia al objeto de la Reivindicación 1.

El Despacho agrega que las Reivindicaciones dependientes 2 a 8 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al método de la Reivindicación 1, por lo cual tampoco tienen nivel inventivo.

b- i) En respuesta a esta objeción, me permito reiterar en primer lugar que la Reivindicación 1 del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto se encuentra dirigida a una composición prebiótica de carbohidratos a partir de un material vegetal residual, en donde la composición prebiótica comprende:

- i) pectinoligosacáridos (POS) entre 10 y 50% p/p en base seca,
- ii) ácido galacturónico entre 1 y 30% p/p en base seca;
- iii) un contenido de fenoles totales entre 1 y 10 mg GAE/g de materia seca; y
- iv) pectina entre de 0% a 20% p/p;

en donde el contenido de oligosacáridos con grado de polimerización 3 (DP3) en los POS es entre 50% y 95% p/p.

ii) Ahora bien, teniendo claro el alcance de la materia reclamada, y en vista del arte previo citado, me permito realizar el análisis de nivel inventivo de acuerdo con la Guía para Examen de Solicitudes de Patente y Modelos de Utilidad de la SIC (en adelante, Guía de la SIC)². En particular, 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*

² Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. 2014. Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad. Sección 2.13.5, páginas 131-134.

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” o “a posteriori”), el examen debe relacionar la invención con la solución de un problema técnico, mediante el Método “problema-solución” (Subrayado fuera de texto).

A. Identificar el estado de la técnica cercano a la invención reivindicada

En primer lugar, me permito aclarar que la Guía de la SIC establece claramente que el estado de la técnica cercano es *“un documento que se encuentra en el mismo campo técnico que la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno relevante. Suele ser el que tiene más características en común con la invención o presenta leves modificaciones de estructura e indica la misma función, o propósito”*.

Para el presente caso, tal como lo hizo el Despacho en su análisis, tomaré a D1 como el documento más cercano a la Reivindicación 1 de la presente solicitud. Al respecto, vale la pena destacar que D1 divulga un método para aislar oligosacáridos no digeribles a partir de pulpa de papa, extrayendo el contenido de ramnogalacturonano de la pulpa, digiriendo el contenido de ramnogalacturonano extraído con una mezcla multienzimática para producir los oligosacáridos no digeribles del contenido de ramnogalacturonano extraído; y aislar los oligosacáridos no digeribles. Asimismo, D1 divulga composiciones prebióticas que comprenden mezclas de oligosacáridos no digeribles derivados de la pulpa de papa.

B. Determinar la diferencia entre la invención y el estado de la técnica más cercano

Teniendo en cuenta el nuevo alcance de la Reivindicación 1, me permito señalar que la composición prebiótica reclamada difiere de aquella divulgada en D1 en tanto que comprende un contenido de fenoles totales entre 1 y 10 mg GAE/g de materia seca y el contenido de oligosacáridos con grado de polimerización 3 (DP3) en los POS es entre 50% y 95%.

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

Las diferencias antes señaladas conducen a efectos técnicos que no se derivan de manera obvia del arte previo citado. En particular, como se detalla en el Ejemplo 11 del Capítulo Descriptivo, los ensayos de fermentación de MicroColon revelaron que las composiciones

prebióticas reclamadas permiten generar altas concentraciones de ácidos grasos de cadena corta (SCFA, por sus siglas en inglés) luego de 20 horas de fermentación, en especial de ácido butírico con la composición prebiótica de 10 mg/mL. Teniendo en cuenta la capacidad texturizante y el bajo contenido calórico demostrados en el Ejemplo 6, así como el efecto antioxidante derivado del contenido de fenoles, esto implica que las composiciones definidas en la Reivindicación 1 tienen un alto potencial prebiótico que resulta en la generación de una mayor cantidad de SCFA en comparación con otras composiciones conocidas en el arte.

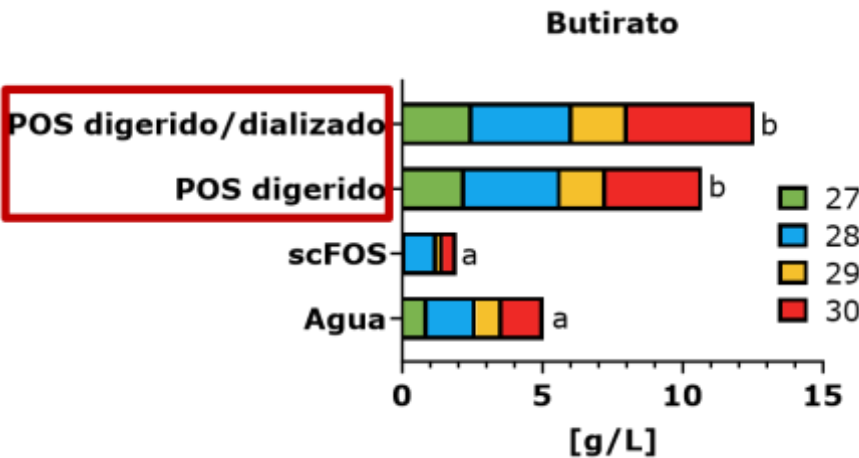
Por otro lado, cabe resaltar que los fenoles comprendidos por la composición prebiótica reclamada, al ser absorbidos en bajas proporciones en el intestino delgado (~5-10%), pueden alcanzar el intestino grueso, en donde permiten la estimulación selectiva de bacterias benéficas para el individuo, así como la producción de metabolitos biodisponibles que contribuyen a señalización del eje intestino-hígado-cerebro, el fortalecimiento de la barrera intestinal, mejora en el metabolismo de lípidos, modulación de la respuesta inmune, entre otros.³

Sumado a lo anterior, me permito destacar que el Solicitante realizó ensayos experimentales adicionales, los cuales me permito presentar a continuación. Al respecto, cabe resaltar que la presentación de información experimental adicional es permitida por el Manual Andino para el Examen de Patentes (en adelante, MAP), el cual establece que “*ante una objeción por falta de nivel inventivo, el solicitante puede aportar pruebas para apoyar ese nivel en forma de argumentos o documentos, por ejemplo, [...] mediante ensayos especialmente comparativos para demostrar la presencia de un efecto técnico o ventaja de la invención, respecto del estado de la técnica más cercano*”⁴ (énfasis añadido). Asimismo, valga la pena señalar que la información adicional no corresponde a una ampliación de materia, toda vez que la misma se presenta para demostrar los efectos técnicos de la invención, más no para que sea incluida en el Capítulo Descriptivo.

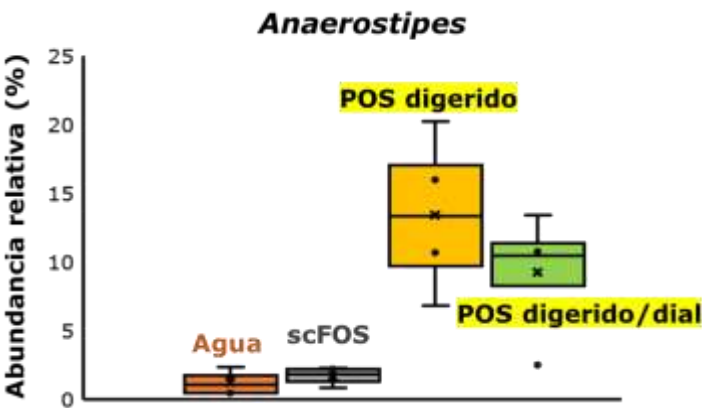
En los ensayos adicionales, el Solicitante evaluó la formación de butirato en fermentaciones de MicroColon realizadas de acuerdo con lo descrito en el Ejemplo 11 del Capítulo Descriptivo. Los resultados obtenidos demostraron que, comparada con un ingrediente prebiótico comercial (scFOS) y el control negativo (agua), la composición prebiótica reclamada estimuló de manera diferencial y significativa la producción de butirato:

³ Mahdi, L., *et al.* 2025. Unlocking Polyphenol Efficacy: The Role of Gut Microbiota in Modulating Bioavailability and Health Effects. *Nutrients*; 17:2793.

⁴ Comunidad Andina de Naciones - Manual Andino para el Examen de Patentes. 2022. Sección 11.9 (Información complementaria y ejemplos comparativos).



Adicionalmente, la composición prebiótica reivindicada estimuló de forma significativa el crecimiento de bacterias del género *Anaerostipes*, conocidas por su capacidad de producción de butirato^{5,6}. Esto comparado con un ingrediente prebiótico comercial (scFOS) y el control negativo (agua):



El aumento en la producción de butirato observada en los ensayos experimentales adicionales es un efecto completamente sorprendente, teniendo en cuenta que no es posible predecir de manera razonable el impacto de una combinación de prebióticos cualquiera sobre el metabolismo de la microbiota intestinal. Asimismo, es importante destacar que estos efectos son particularmente ventajosos en el ámbito clínico, toda vez que los butiratos tienen efectos inmunomoduladores y antiinflamatorios en el intestino, por lo que son potencialmente útiles en el tratamiento de enfermedades como el síndrome de colon irritable⁷.

⁵ Bui, T. P. N., et al. 2021. Conversion of dietary inositol into propionate and acetate by commensal *Anaerostipes* associates with host health. Nature Communications; 12: 1-16.
⁶ Vandeputte, D., et al. 2017. Prebiotic inulin-type fructans induce specific changes in the human gut microbiota. Gut Microbiota; 66: 1968-1974.
⁷ Couto, M. R., et al. 2020. Microbiota-derived butyrate regulates intestinal inflammation: Focus on inflammatory bowel disease. Pharmacological Research; 159:104947.

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?”

En vista de lo anterior, considero que el problema técnico que resuelve la presente invención puede plantearse como: *¿Cómo modificar la composición de D1 para generar un efecto probiótico mejorado en términos de SCFA producidos?*

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” (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.

En el presente caso, como se demostró anteriormente D1 no enseña ni sugiere una composición prebiótica que comprenda todos los componentes y proporciones de los mismos definidos en la Reivindicación 1, por lo que la persona medianamente versada en la materia no llegaría de manera inmediata e inevitable a la solución planteada en la presente solicitud a partir de las enseñanzas de dicho documento por sí solo.

Ahora bien, para superar las deficiencias del arte previo más cercano, el Despacho cita a D3 como documento complementario. Al respecto, cabe señalar que D3 corresponde a un artículo de investigación que describe la composición de carbohidratos y fenoles de la fibra dietética de la cáscara de mango. En otras palabras, D3 divulga los componentes tipo carbohidratos y fenoles que conforman la cáscara de mango, mas no enseña ni sugiere una composición derivada de dicha cáscara.

Teniendo en cuenta lo anterior, no es claro del análisis del Despacho *por qué* la persona medianamente versada en la materia estaría motivada a complementar las enseñanzas de D1 con lo divulgado en D3, un documento que ni siquiera aborda el problema técnico objetivo identificado por el propio Despacho. Adicionalmente, e incluso si hubiera una sugerencia que hubiese motivado a dicha combinación, la persona medianamente versada no podría llegar a la invención tal como se reclama en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, pues no ofrece información alguna sobre el grado de polimerización DP3 de los POS definido en la Reivindicación 1.

Sumado a lo anterior, es importante resaltar que utilizar D3 para complementar las enseñanzas de D1 implicaría ignorar los efectos que puede tener un tratamiento químico y/o térmico sobre el contenido de fenoles totales en la composición final, lo cual no es discutido por ninguno de los documentos citados. En ese orden de ideas, sin una enseñanza que guiara a un contenido de fenoles específico post-tratamiento ni al grado de polimerización DP3 reclamado, la persona medianamente versada en la materia no podría obtener la invención de manera inmediata e inevitable a partir de D1 y D3.

Por último, cabe destacar que, aún si en aras de discusión se concediera que la combinación de D1 y D3 hubiese conducido a la persona medianamente versada en la materia a la invención reclamada, dicha persona no podría predecir de manera razonable los efectos técnicos descritos por los inventores a lo largo del Capítulo Descriptivo ni los expuestos en este memorial.

iii) Teniendo en cuenta todo lo anterior, me permito dirigir la atención del Despacho sobre el MAP, el cual establece que las invenciones en el campo de la química tienen nivel inventivo cuando tienen 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 manera similar, la Guía de la SIC establece que, para que una invención no resulte inventiva “*el conjunto de enseñanzas del estado de la técnica lo llevarían* (a la persona medianamente versada en la materia) *de forma inmediata a la solución propuesta por la solicitud. Si se requiere de pasos adicionales o de corroboración o de superar obstáculos revelados por las propias enseñanzas entonces el estado de la técnica no revela la solución al problema*”⁹ (énfasis añadido).

⁸ Comunidad Andina de Naciones - Manual Andino para el Examen de Patentes. 2022. Sección 11.11.1.

⁹ Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. 2014. Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad. Sección 2.13.2. Página 130.

En el presente caso, ambas condiciones se cumplen, toda vez que la persona medianamente versada en la materia que partiera del arte previo citado por el Despacho (individualmente o en combinación) no llegaría de manera obvia e inequívoca a obtener las composiciones prebióticas reclamadas con todas sus características técnicas estructurales. Asimismo, ni D1 ni D3 le permitirían a dicha persona tener una expectativa razonable de que el método reclamado exhibiría los efectos técnicos demostrados por el Solicitante. Por el contrario, dicha persona se hubiese visto forzada a recurrir a experimentación adicional exhaustiva (i.e. pasos de corroboración adicionales) para establecer los efectos técnicos asociados a dicha composición.

iv) En este punto, 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 las composiciones aquí reclamadas, que como se demostró anteriormente, no existen. En consecuencia, no es aceptable para 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 la presente invención siguiendo los argumentos del Despacho, sería al realizar un análisis en retrospectiva o “análisis hindsight” una vez conoce la invención aquí reclamada.

Para entender el análisis equivocado que realiza el Despacho, podemos citar nuevamente el MAP, que indica claramente que “...la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención, la SIC debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención”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

¹⁰ Comunidad Andina de Naciones - Manual Andino para el Examen de Patentes. 2022. Sección 11.4.1

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 las composiciones aquí reclamadas 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 vista de todo lo anterior, solicito respetuosamente que el nivel inventivo de la presente solicitud sea reconocido.

4. Finalmente, si el Despacho lo considera necesario, solicito amablemente proceda a realizar un tercer examen de fondo, para lo cual adjunto el comprobante de pago de la tasa de examen correspondiente. De otra forma, considero que las observaciones presentadas por el Despacho en su primer examen de fondo han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos de patentabilidad, y se 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;
- Comprobante de pago de tasa por modificaciones a las reivindicaciones;
- Comprobante de pago de tasa por examen adicional.