

Señor Director

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia : Expediente No. **15.289.518**

Asunto : Solicitud de patente para: **“DERIVADOS DE BENZIMIDAZOL
COMO INHIBIDORES DE BROMODOMINIO”**

Solicitante : GILEAD SCIENCES, INC.

Fecha de solicitud : 04 de diciembre de 2015

RESPUESTA A PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio 11448, notificado por fijación en lista el 09 de agosto de 2017, para lo cual pedí plazo adicional el 03 de noviembre de 2017.

I. MODIFICACIONES AL PLIEGO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad el solicitante decide aportar un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 10 reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

En relación con la objeción del Examinador en la que menciona que la reivindicación previa 1 no era concisa y carecía de sustento descriptivo porque las definiciones de R³, R⁵, R²⁰, R^a y R^b abarcaban una elevada variabilidad estructural, mi representada manifiesta su desacuerdo respetuosamente de lo anterior, ya que el Examinador parece indicar que en todos los ejemplos ensayados de la presente solicitud, R⁵ es -NHR²⁰, cicloalquil C3 o -S(O)₂NHR^aR^b.

Sin embargo, la solicitante desea señalar que hay varios ejemplos de realización probados en los que R5 tiene además otros significados, como por ejemplo H (por ejemplo, 1020-84), haloalquilo (por ejemplo, 1020-78, 1020-96), alcoxi (por ejemplo, 1020-90)...etc.

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Código Postal 110221 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA

MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 42 A No. 1 - 25 - Torre 4 - Oficina 303 - Código Postal 050021 - Tel: (57-4) 520 4760 - COLOMBIA

BARRANQUILLA - Calle 64 No. 50-22 - Código Postal 080002 - Barrio El Prado - Tel. (57-5) 3 51 64 40 - COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

Asimismo, con respecto a R3, este sustituyente tiene muchos más significados en los ejemplos de realización que los mencionados por el Examinador.

Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de superar la observación elevada por el Examinador en la acción oficial saliente sobre la falta de concisión de las reivindicaciones previas, se presenta un pliego enmendado de reivindicaciones, donde las reivindicaciones 1 y 3 han sido limitadas de manera que los significados de los sustituyentes R³ y R⁵ se han limitado a una generalización razonable de los ejemplos de realización que han sido sintetizados y probados, de manera que se refieran únicamente a aquellas definiciones para las que hay soporte en los ejemplos de las tablas 1 y 2 de la memoria descriptiva. Por lo tanto, la objeción a este respecto se debe tener por superada.

Así pues, la solicitante considera que las actuales reivindicaciones 1-10 representan una generalización razonable de la materia sustentada en la descripción, son claras y concisas, y están enteramente soportadas en la descripción, de acuerdo a lo establecido en el Art. 30 de la Decisión 486.

Estas modificaciones se ajustan al artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 y no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

A pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud.

II. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

Tal como se mencionó en el numeral anterior, mi representada manifiesta su desacuerdo respetuosamente en relación con la objeción de falta de sustento en la descripción, ya que el Examinador parece indicar que en todos los ejemplos ensayados de la presente solicitud, R⁵ es -NHR²⁰, cicloalquil C3 o -S(O)₂NHR^aR^b.

Sin embargo, la solicitante desea señalar que hay varios ejemplos de realización probados en los que R5 tiene además otros significados, como por ejemplo H (por ejemplo, 1020-84), haloalquilo (por ejemplo, 1020-78, 1020-96), alcoxi (por ejemplo, 1020-90)...etc.

Asimismo, con respecto a R3, este sustituyente tiene muchos más significados en los ejemplos de realización que los mencionados por el Examinador. No obstante, con el fin de superar la objeción las reivindicaciones 1 y 3 han sido limitadas de manera que los significados de los sustituyentes R³ y R⁵ se han limitado a una generalización razonable de los ejemplos de realización que han sido sintetizados y probados.

III. PETICIÓN

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

2. De manera subsidiaria, y en caso de que la Dirección de Nuevas Creaciones tenga observaciones adicionales a la patentabilidad del invento, solicito emitir un nuevo requerimiento en el marco del Artículo 45 de la Decisión 486 de 2000.

IV. ANEXOS

1. Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 10 reivindicaciones;
2. Pago en línea de la tasa por un segundo examen de patentabilidad.

Señor Director,

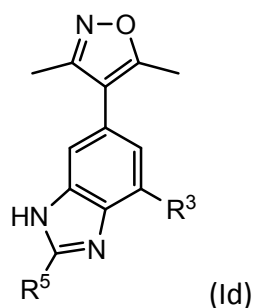
ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de Fórmula (Id)



donde

R^3 es $-S(O)_2NR^aR^b$; o

se selecciona entre el grupo que consiste en amino, C_{5-10} arilo, C_{6-20} arilalquilo, C_{5-10} heterocicloalquilo, C_{5-10} heteroarilo, y C_{6-20} heteroarilalquilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con entre 1 y 5 grupos R^{20} ;

R^5 se selecciona entre el grupo que consiste en H, C_{1-10} alquilo, C_{1-10} haloalquilo, C_{1-10} alcoxi, amino, C_{6-20} arilalquilo, C_{1-10} heteroalquilo y C_{5-10} heteroarilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con entre 1 y 5 grupos R^{20} ;

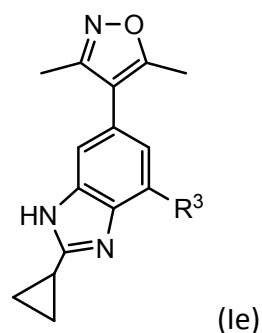
cada R^a y R^b se selecciona en forma independiente entre el grupo que consiste en H, C_{1-10} alquilo, C_{5-10} arilo, C_{6-20} arilalquilo, C_{1-10} heteroalquilo, C_{5-10} heteroarilo, y C_{6-20} heteroarilalquilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con entre 1 y 5 grupos R^{20} ; y

cada R^{20} se selecciona en forma independiente entre el grupo que consiste en acilo, C_{1-10} alquilo, C_{1-10} alcoxi, amino, amido, amidino, C_{5-10} arilo, C_{6-20} arilalquilo, azido, carbamoilo, carboxilo, éster de carboxilo, ciano, guanidino, halo, C_{1-10} haloalquilo, C_{1-10} heteroalquilo, C_{5-10} heteroarilo, C_{6-20} heteroarilalquilo, hidroxilo, hidrazino, hidroxilo, imino, oxo, nitro, sulfinilo, ácido sulfónico, sulfonilo, tiocianato, tiol, y tiona;

donde los grupos C_{1-10} alquilo, C_{5-10} arilo, C_{6-20} arilalquilo, C_{1-10} heteroalquilo, C_{5-10} heteroarilo, y C_{6-20} heteroarilalquilo están opcionalmente sustituidos con entre 1 y 3 sustituyentes seleccionados en forma independiente entre C_{1-6} alquilo, C_{5-10} arilo, halo, C_{1-6} haloalquilo, ciano, hidroxilo, y C_{1-6} alcoxi;

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

2. Un compuesto de la reivindicación 1 de Fórmula (Ie)

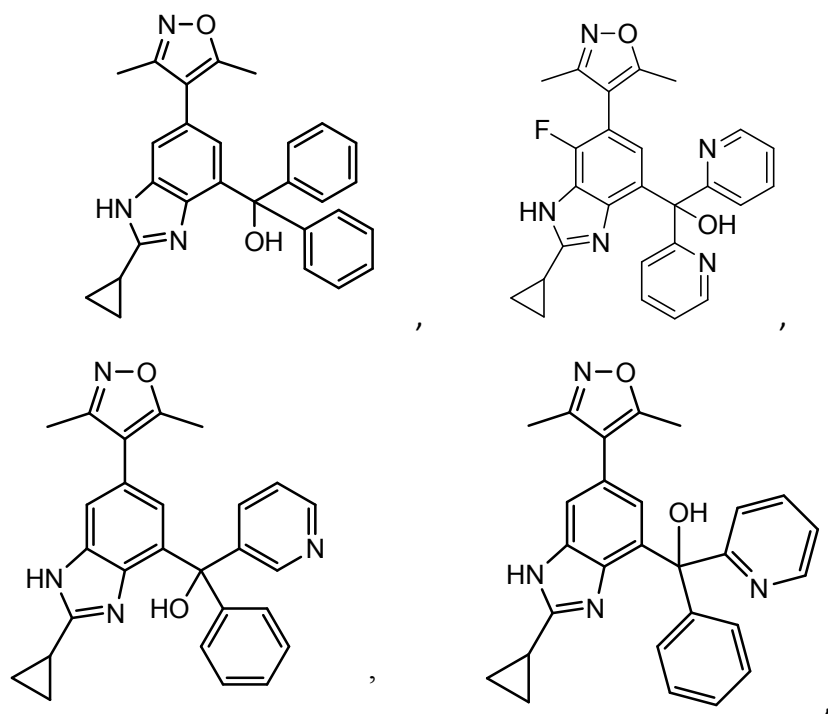


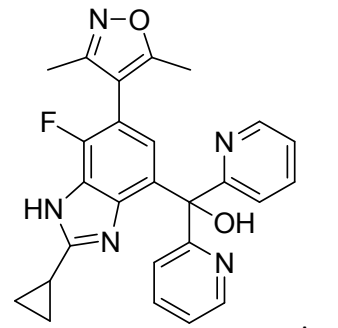
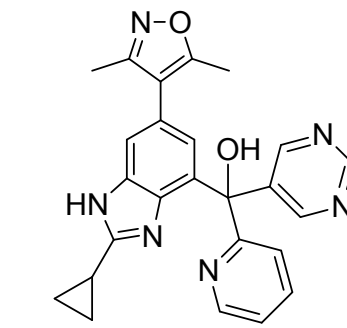
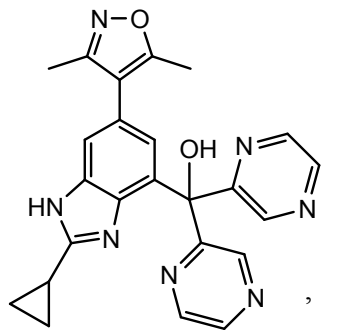
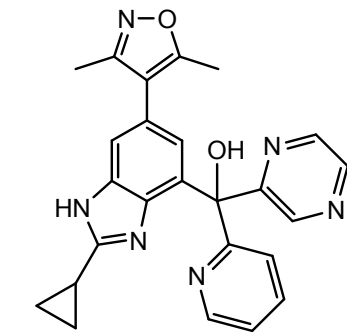
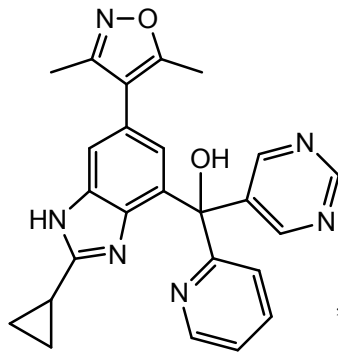
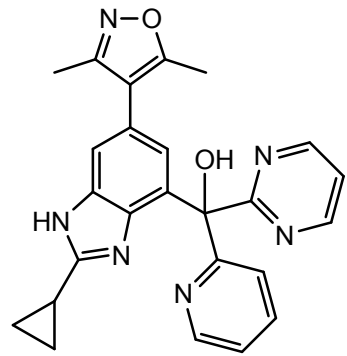
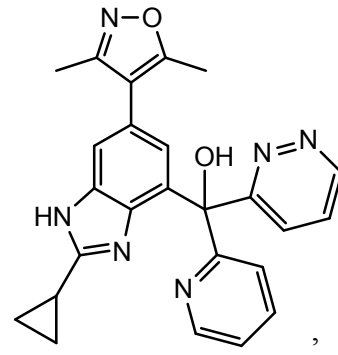
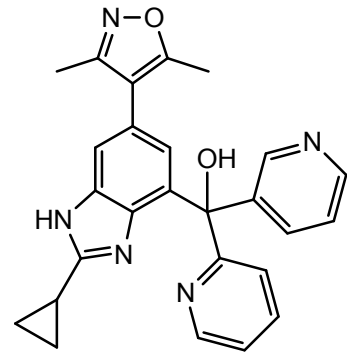
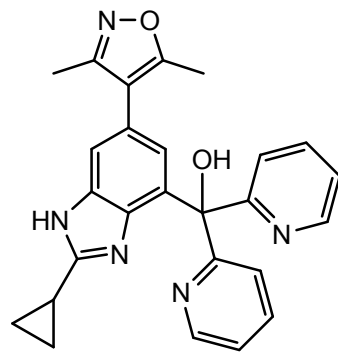
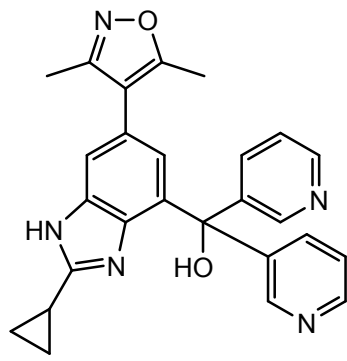
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

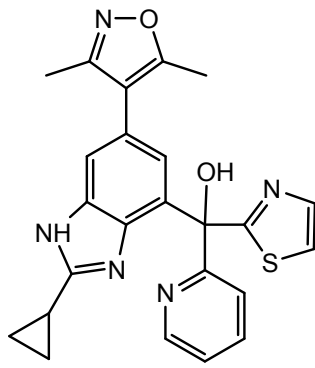
3. Un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-2, donde R^3 es C_{5-10} heterocicloalquilo, el cual puede estar opcionalmente sustituido con entre 1 y 5 grupos R^{20} , o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

4. Un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-2, donde R^3 es un C_{5-10} arilo, C_{6-20} arilalquilo, C_{5-10} heteroarilo, o C_{6-20} heteroarilalquilo, cada uno de los cuales puede estar opcionalmente sustituido con entre 1 y 5 grupos R^{20} , o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

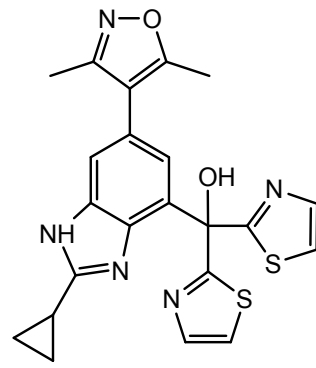
5. Un compuesto de la reivindicación 1 que se selecciona entre el grupo que consiste en





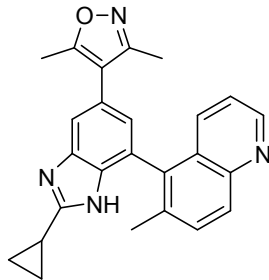


y



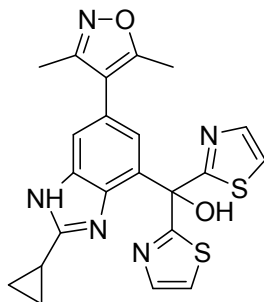
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

6. Un compuesto de fórmula



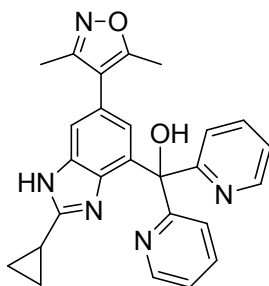
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

7. Un compuesto de fórmula



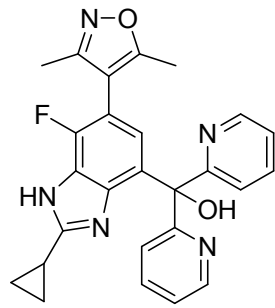
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

8. Un compuesto de fórmula



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

9. Un compuesto de fórmula



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

10. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-9, o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma, y un transportador farmacéuticamente aceptable.