

P-2018/15911

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2018/0008846**Solicitud de patente a nombre de **PHOENIX MOLECULAR DESIGNS**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de la sociedad PHOENIX MOLECULAR DESIGNS, domiciliada en Canadá, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **8731** notificado electrónicamente el 24 de julio de 2020, relacionado con los requerimientos de fondo de la solicitud, atentamente me permito presentar la siguiente información:

1. Modificación a las Reivindicaciones

Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de catorce (14) reivindicaciones y reemplaza completamente el presentado anteriormente. Específicamente, se realizaron las siguientes modificaciones:

- 1.1.** Se ha especificado que R4a y R4b, junto con el carbono al que están ambos unidos, forman un C₃₋₁₀cicloalquilo en la reivindicación 1.
- 1.2.** Se ha limitado la definición de R₁₂ a que este es independientemente -OH, -CN, halo, C₁₋₆alquilo, C₁₋₆haloalquilo, C₁₋₆alcoxi, C₁₋₆haloalcoxi, -N(R⁶)₂, -C₁₋₆alquil-N(R⁶)₂, -C(O)R⁶, -C(O)OR⁶, -C(O)N(R⁶)₂, C₆₋₁₀arilo, C₁₋₆alquilo, C₆₋₁₀arilo, C₃₋₁₀cicloalquilo, C₂₋₉heterociclilo, o C₂₋₉heteroarilo; en donde C₂₋₉heterociclilo y C₂₋₉heteroarilo comprenden de uno a tres heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en nitrógeno, oxígeno y azufre.
- 1.3.** No se incluye el término solvato en las reivindicaciones. Específicamente se ha eliminado de las reivindicaciones 1, 10, 11, 12, 13 y 14.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad y novedad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

2. Pago de tasas por reivindicaciones adicionales

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por concepto de reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio cuenta con igual número de reivindicaciones que el anteriormente presentado, y en esencia es el mismo objeto, pero definido con mayor claridad.

3. Título

Siguiendo las amables recomendaciones del Examinador, se ha modificado el título de la presente solicitud a:

“COMPUESTOS DERIVADOS DE N-(1-(BENCIL)1H-PIRAZOL-4-IL)-6-OXO-6,7,8,9-TETRAHIDROPIRIDO[3',2':4,5]PIRROLO[1,2A]PIRAZIN-2-CARBOXAMIDA, COMO INHIBIDORES DE RSK Y POR TANTO ADECUADOS CONTRA PATOLOGÍAS TALES COMO CÁNCER Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS COMPRENDEN”

4. Claridad y concisión de las reivindicaciones

El solicitante manifiesta que mediante la presentación del nuevo capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el Examinador en su concepto técnico. En cuanto a las diferentes objeciones formuladas, se desea manifestar lo siguiente:

4.1. La reivindicación 1, no es concisa cuando menciona los términos: “arilo, aralquilo, cicloalquilo, heterocicilo, o heteroarilo”, con los cuales se podrían presentar múltiples opciones de distintas sustituciones que no tienen sustento en el capítulo descriptivo.

A fin de superar la objeción, estos términos se han limitado a C₁₋₆alquilo, C₁₋₆haloalquilo, C₁₋₆alcoxi, C₁₋₆haloalcoxi, -N(R⁶)₂, -C₁₋₆alquil-N(R⁶)₂, -C(O)R⁶, -C(O)OR⁶, -C(O)N(R⁶)₂,

C₆₋₁₀arilo, C₁₋₆alquilo, C₆₋₁₀arilo, C₃₋₁₀ cicloalquilo, C₂₋₉heterociclilo, o C₂₋₉heteroarilo, tal como se encuentra divulgado en la descripción de la presente solicitud.

4.2. Las reivindicaciones 1 y 10 a 13 no son claras ni están sustentadas en la descripción cuando mencionan el término: "solvato", pero no se encuentra una definición de este tipo de estructuras ni en el pliego reivindicatorio ni tampoco en la descripción.

A fin de superar la objeción, el término "solvato" no se incluye en el pliego reivindicatorio que se presenta en esta oportunidad.

5. Nivel inventivo

El examinador ha objetado que las reivindicaciones 1 a 14 por no ser inventivas en vista de D4 (US2013137680).

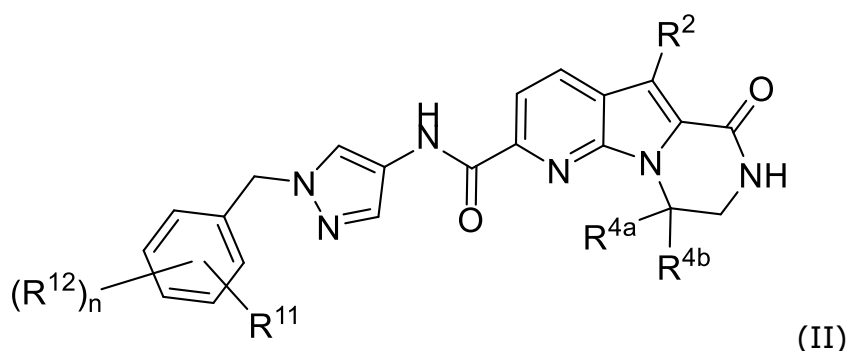
El artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que *"se considerará que la invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica"*.

Lo anterior significa que el análisis de nivel inventivo **NO** es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel inventivo **debe demostrar** la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace **necesario demostrar** que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.

El examinador ha indicado más específicamente, el examinador indica que no se evidencia alguna ventaja técnica superior o sorprendente con la inclusión de un sustituyente tal como R₁₁.

No obstante, se enfatiza que como reconoció el examinador, no existe superposición alguna entre los compuestos descritos en D4 y la definición de compuestos enumerados en las reivindicaciones.

Los compuestos reivindicados se diferencian de los compuestos D4 al menos por la presencia necesaria del grupo R¹¹ (definido en la reivindicación 1 como "halo, C₁₋₆haloalquilo, -N(R⁶)₂, -C₁₋₆alquilo-N(R⁶)₂, o -C(O)N(R⁶)₂").



Por consiguiente, el problema técnico objetivo, en vista de D4, puede formularse como la necesidad de inhibidores de RSK alternativos.

Como reconoció el examinador, la solicitud presentada proporciona ejemplos y datos adjuntos que demuestran que el problema técnico de la objeción se ha resuelto.

Sin embargo, contrari0a lo que afirma el examinador, nada en D4 conduciría al experto a los compuestos reivindicados.

Es solo con una visión retrospectiva inadmisible, y solo con la presente solicitud en la mano, que el experto en la materia podrá realizar las modificaciones necesarias a los compuestos D4, con el fin de llegar a un compuesto que esté dentro del alcance de las reivindicaciones recientemente modificadas.

- En primer lugar, el experto en la materia debe decidir "salirse" de la divulgación de D4.
- En segundo lugar, el experto en la materia debe decidir centrarse en aquellos compuestos que tienen un grupo bencilo (a diferencia de cualquiera de los otros compuestos D4).

- En tercer lugar, el experto en la materia debe decidir centrarse en el grupo bencilo (a diferencia de cualquier otra parte de los compuestos).
- En cuarto lugar, el experto en la materia debe decidir modificar este grupo bencilo añadiendo un sustituyente.
- En quinto lugar, el experto en la materia debe decidir añadir un sustituyente que sea "halo, C₁₋₆haloalquilo, -N(R⁶)₂, -C₁₋₆alquilo-N(R⁶)₂, o -C(O)N(R⁶)₂", como se indica en el Reclamaciones recientemente modificadas.
- Sexto, la persona experta debe hacer todo esto, a pesar del hecho de que cada uno de los ejemplos D4 que tiene un grupo bencilo, tiene un grupo bencilo no sustituido.

Por lo tanto, queda claro que es sólo con una visión retrospectiva inadmisibles que la persona experta podría hacer todas estas elecciones, simultáneamente. Como tales, las reivindicaciones modificadas son inventivas en vista de D4.

Es decir, teniendo en cuenta que el documento D4 **no menciona, describe o sugiere**, en forma individual o en combinación, todas las características técnicas reclamadas en el nuevo capítulo reivindicatorio presentado por el solicitante, **las nuevas reivindicaciones presentadas son novedosas, e inventivas sobre el estado del arte**.

6. Conclusión

Con los argumentos presentados puede concluirse que:

- i) La presente solicitud es clara, concisa y está debidamente soportada en la descripción, cumpliendo con los requerimientos del Artículo 30 de la Decisión 486; y
- ii) La presente solicitud presente nivel inventivo, cumpliendo con los requerimientos del Artículo 18 de la Decisión 486.

Por tanto, atentamente me permito solicitar a ese Despacho proceder con el estudio de patentabilidad del nuevo pliego reivindicatorio, toda vez que cumple a cabalidad con los requerimientos de la Decisión 486/00.

En consecuencia, solicitamos a ese Despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

7. Anexos

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por catorce (14) reivindicaciones.

Señora Directora,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co