

P-2019/40105

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2019/0009423**Solicitud de patente a nombre de **EFFECTOR THERAPEUTICS INC.**

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 EFFECTOR THERAPEUTICS INC., domiciliada en San Diego, California, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **11017** notificado electrónicamente el 13 de julio de 2021, relacionado con concepto técnico de fondo, me permito manifestar:

1. Excepción a la patentabilidad

Con respecto a lo afirmado por el examinador en cuanto a que: *"El objeto de las reivindicaciones 19 y 20 no es patentable de acuerdo con el artículo 20 de la Decisión 486, toda vez que reclaman "Un método para tratar (...)", haciendo referencia a varias condiciones como el cáncer"*. En este respecto, se informa que se han eliminado las reivindicaciones 19 y 20, con el fin de eliminar la materia no patentable. Por tanto, se ve superada esta objeción.

2. Modificaciones al capítulo reivindicatorio

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 seis (6) reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. Específicamente, se realizaron las siguientes modificaciones:

2.1 Se han eliminado las antiguas reivindicaciones 1 a 14 con el fin de dar claridad a la materia a proteger.

2.2 Las antiguas reivindicaciones 15 y 16 (nuevas reivindicaciones 1 y 2), se han

modificado para reemplazar la referencia de números de compuestos por estructuras, así como eliminar varios compuestos, de acuerdo con las sugerencias del examinador.

2.3 Se adicionaron las nuevas reivindicaciones 3 y 4. Dichas reivindicaciones se encuentran sustentadas en al menos el Ejemplo 3 de la solicitud PCT.

2.4 Las antiguas reivindicaciones 17 y 18 (nuevas reivindicaciones 5 y 6) se han modificado para dar claridad a la presente invención.

2.5 Las reivindicaciones restantes, así como sus dependencias, fueron reenumeradas.

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 señor examinador en su concepto técnico.

3. Pago de tasas

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 tiene menor número de reivindicaciones a las presentadas originalmente, y en esencia es el mismo objeto, pero definido con mayor claridad.

Por otra parte, me permito adjuntar recibo por concepto de pago de tasa de modificación a las reivindicaciones, según lo establecido en la **Resolución No. 59669 de 2020**.

4. Claridad y concisión del capítulo reivindicatorio

Ahora bien, el solicitante desea manifestar que mediante el nuevo capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, ya que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención reclamada, cuentan con pleno soporte en la descripción de la solicitud en estudio, y además siguen las recomendaciones realizadas por el señor examinador en su concepto técnico. En particular, frente a cada objeción, me permito señalar lo siguiente:

4.1 El examinador indica en el Oficio que se contesta que: *"La reivindicación 1 no es clara porque presenta la palabra en inglés "and". Se sugiere realizar las correcciones*

pertinentes". En este respecto, y como se indicó previamente, se eliminó la reivindicación 1 con el fin de dar claridad a la materia a proteger.

4.2 El examinador ha indicado *"Las reivindicaciones 15 y 16 no son claras porque hacen referencia a la descripción cuando mencionan "compuestos 3A, 3B, 3C, 3D, rac-1F, 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3J, 3K, 3L, 3M, 3N, 3O, 3P, 3Q, 3R, 3S, 3T, 3U, rac-2F, 3V, 3W, 3X, 3Y, 1Fa, 1Fb, 2Fa, 2Fb, 3Z, 3AA, 3BB, 3CC, 3DD, 3EE, 3FF, 3GG y 3HH". Se sugiere eliminar estas referencias de números y letras (...)"*. Como se indicó previamente, las antiguas reivindicaciones 15 y 16 (nuevas reivindicaciones 1 y 2), se han modificado para reemplazar la referencia de números de compuestos por estructuras, así como eliminar varios compuestos, de acuerdo con las sugerencias del examinador.

4.3 Las reivindicaciones restantes, así como sus dependencias, fueron reenumeradas.

En consecuencia, nos permitimos indicar que el presente capítulo reivindicatorio, que incluye seis (6) reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

5. Novedad

El señor examinador establece que las antiguas reivindicaciones 1 a 18 carecen de novedad a la luz de las enseñanzas descritas en los documentos US2016/0303124 (D1) y NC2017/0000399 (D2).

A este respecto, me permito decir que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está *"comprendida"* en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese Despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención está comprendida en el estado de la técnica, específicamente en forma individual en los documentos D1 y D2 de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en el nuevo capítulo reivindicatorio.

Por lo tanto y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

- Que la invención en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA en cada uno de los documentos que se mencionan como anterioridades; y
- Que la invención en cuestión puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la solicitud en estudio.

De acuerdo con lo anterior, la solicitante desea manifestar respetuosamente su desacuerdo ya que teniendo en cuenta las modificaciones presentadas en el nuevo capítulo reivindicatorio se superan las objeciones realizadas ya que **dichas características no se encuentran divulgadas en los documentos citados por el señor examinador.**

Además, como se muestra en la tabla 1 de la presente memoria descriptiva, los compuestos 1Fa, 1Fb, 2Fa y 2Fb dan como resultado una buena actividad de señalización de pEI4IE, en combinación con una buena solubilidad en agua, fluido gástrico y fluido intestinal. No se puede esperar tal combinación para esta clase de compuestos, como lo demuestra el compuesto de referencia 4a en la tabla 1.

Ni D1 ni D2 describen que los compuestos allí descritos den como resultado una buena actividad de señalización de pEI4IE, en combinación con una buena solubilidad en agua, fluido gástrico y fluido intestinal. Por lo tanto, el experto en la materia enfrentado con la tarea técnica objetiva de proporcionar nuevos compuestos que den como resultado una buena actividad de señalización de pEI4IE, en combinación con una buena solubilidad en agua, líquido gástrico y líquido intestinal, no tiene ninguna razón para proporcionar los compuestos reclamados basados en D1 o D2.

De esta forma, teniendo en cuenta que los documentos D1 y D2 **no mencionan, describen o sugieren**, en forma individual o en combinación, todas las características técnicas reclamadas en el nuevo capítulo reivindicatorio presentado por el solicitante. En vista de lo anterior, **las nuevas reivindicaciones presentadas son novedosas, e inventivas sobre el estado del arte.**

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente invención tal y como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 6, tiene diferencias con el estado del arte e implicó un nivel inventivo durante su desarrollo, por lo cual debe ser considerada como novedosa e inventiva según las disposiciones de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

6. Conclusiones

Con las modificaciones introducidas y 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) Las reivindicaciones actuales son patentables sobre D1 y D2, cumpliendo así con los requerimientos del Artículo 18 de la Decisión 486.

Por tanto, atentamente me permito solicitar a ese Despacho otorgar el privilegio de patente solicitado a la solicitud en estudio, 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 6 reivindicaciones.
- Recibo de pago correspondiente a la Tasa de modificaciones a las reivindicaciones.

Señora Directora,



CAROLINA DAZA MONTALVO

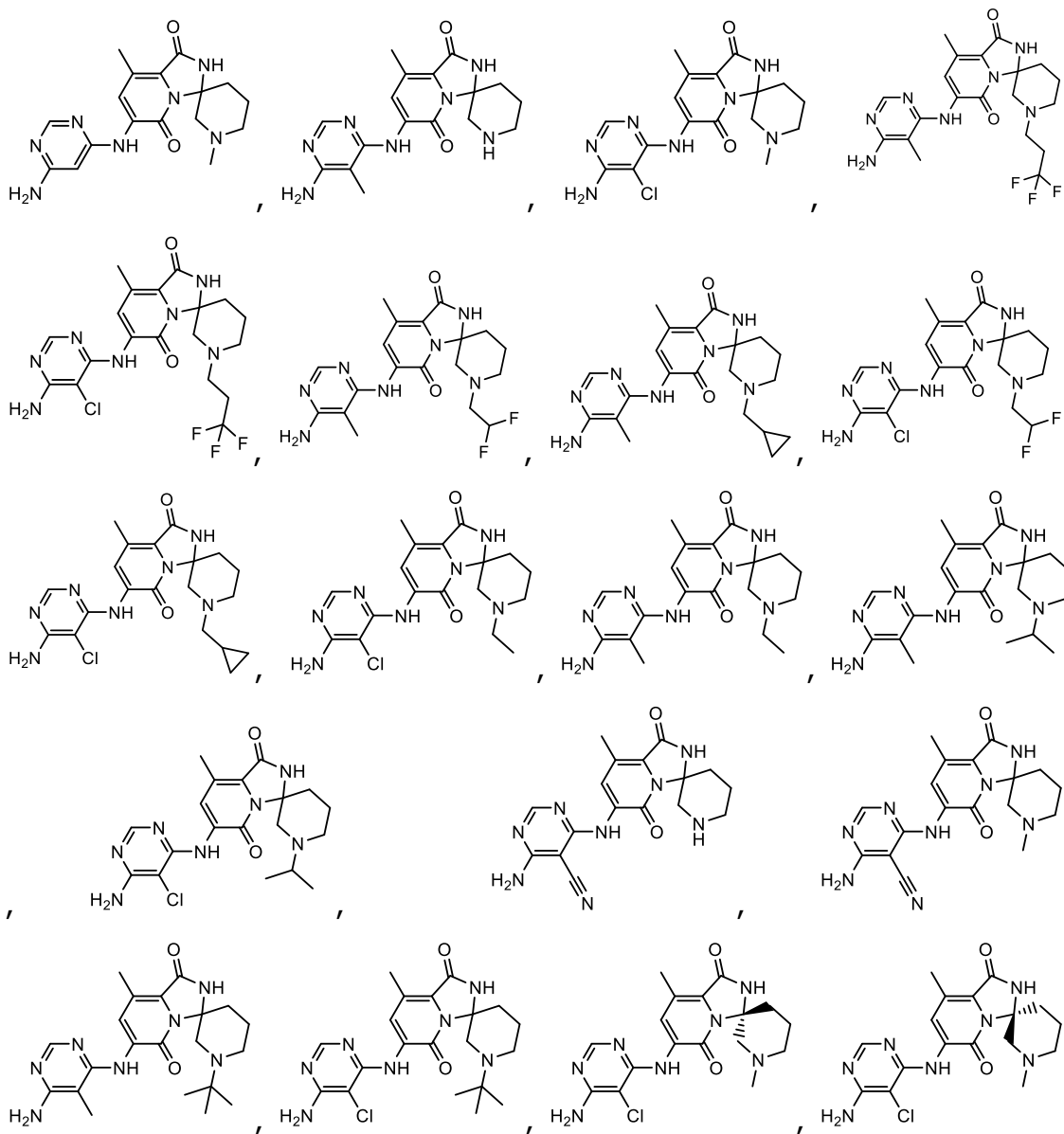
C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

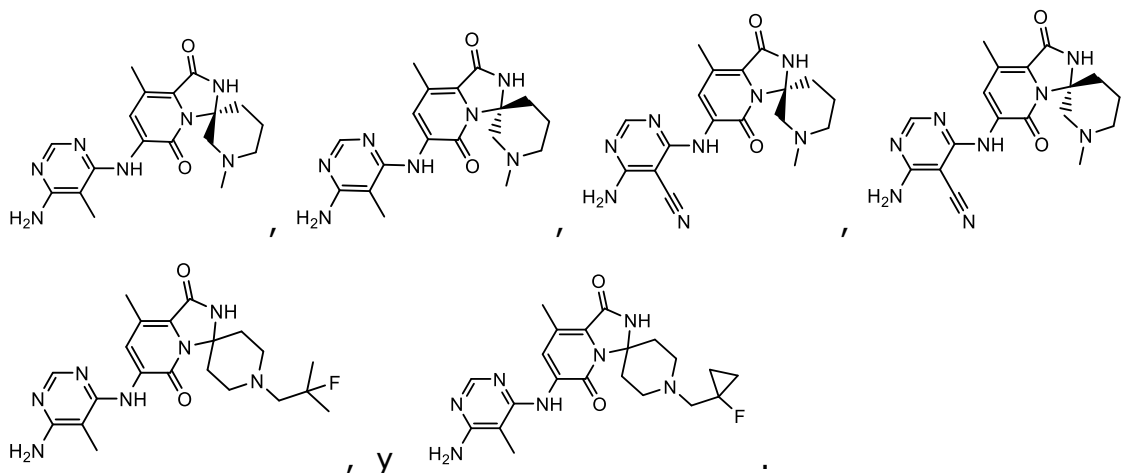
TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

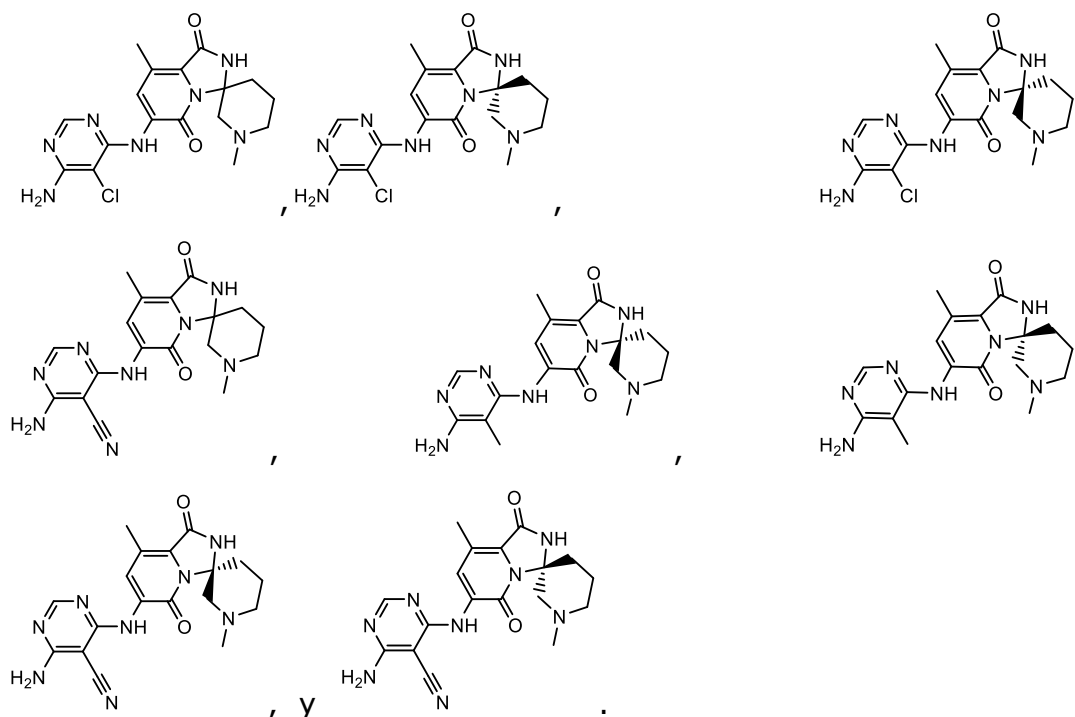
REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. El compuesto o un estereoisómero, tautómero o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo seleccionado del grupo que consiste en

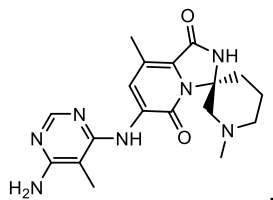




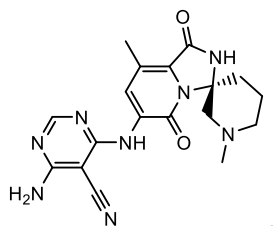
2. El compuesto o un estereoisómero, tautómero o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 1 seleccionado del grupo que consiste en



3. El compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el compuesto es



4. El compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el compuesto es



5. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la sal farmacéuticamente aceptable del compuesto es una sal de ácido orgánico o inorgánico seleccionada del grupo que consiste en acetato, mesilato, sulfato, citrato, oxalato, clorhidrato, diclorhidrato, isotionato, lactato, y laurato.
6. Una composición farmacéutica que comprende (i) una cantidad terapéuticamente efectiva de al menos un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 1; (ii) en combinación con un vehículo, diluyente o excipiente farmacéuticamente aceptable.



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: NC2019/0009423

Recibo: 21-101716

Fecha: 30/09/2021

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO

CC: 66.783.790

Pago PSE No: 587994

CUS: 1148764366

Patente PCT

COMPUESTOS DERIVADOS IMIDAZO[1,5-?]PIRIDINA COMO INHIBIDORES DE MNK Y COMPOSICIONES QUE LOS COMPRENDEN

Detalle del pago

Id.	Rentístico	Concepto y Servicio	Cant.	Val. Unit.	Subtotal
1	50005-01-03	Modificaciones / Correcciones al registro Patente PCT (DESCUENTO INTERNET)	1	\$ 169,680	\$ 169,680
TOTAL					\$ 169,680