

**P-2019/26010**

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

**DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2019/0006598**

Solicitud de patente a nombre de **AMGEN 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 AMGEN INC., domiciliada en Thousand Oaks, California, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **8992** notificado electrónicamente el 21 de junio de 2021, relacionado con los requerimientos de fondo de la solicitud, y para el cual se solicitó prorroga de 30 días el 13 de septiembre de 2021, atentamente me permito presentar la siguiente información:

### **1. Modificaciones al Título de la Solicitud**

Respecto al requerimiento del examinador solicitando una modificación al título de la presente solicitud, se solicita amablemente que dicho título sea reemplazado por:

*"COMPUESTOS DERIVADOS DE PIRIDO[2,3-D]PIRIMIDIN-2(1H)-ONA Y  
COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE CONTIENE ESTOS COMPUESTOS UTILES  
PARA EL TRAMIENTO DEL CÁNCER"*

### **2. No se presenta Modificación a las Reivindicaciones**

A este respecto, el solicitante desea manifestar respetuosamente que se reafirma en el capítulo reivindicatorio presentado el 13 de enero de 2020, conformado por 13 reivindicaciones, por lo cual, no se presentan modificaciones a las reivindicaciones.

### **3. Pago de tasas**

Atentamente nos permitimos decir que no se adjunta recibo por concepto de pago de tasa de modificaciones, toda vez que ni el capítulo reivindicatorio ni el capítulo

descriptivo han sido modificados, según lo establecido en la Resolución No. **59669** del 25 de septiembre de 2020.

#### 4. Solicitud de divisional

Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 36 de la Decisión 486 al solicitante para dividir la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, amablemente se informa que se presentará una solicitud divisional conformada por 2 reivindicaciones dirigidas a un compuesto y una composición farmacéutica. Dicha solicitud divisional será presentada cumpliendo con los requerimientos y las tasas oficiales establecidas en la **Resolución No. 59669 de 2020** para este fin.

#### 5. Nivel Inventivo

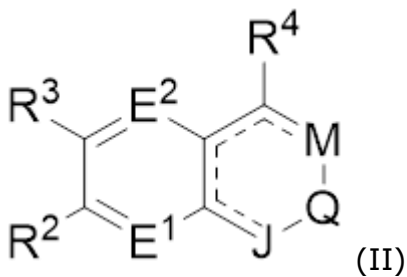
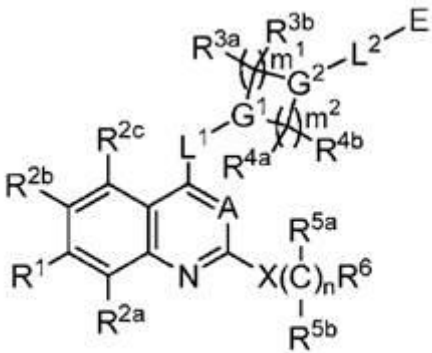
El examinador establece que las reivindicaciones 1 a 13 carecen de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas descritas en el documento WO2016/164675 (D1).

A este respecto, me permito decir que el artículo 18 de la Decisión 486 establece que *"Se considerará que una 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.

De acuerdo con lo anterior, la solicitante desea manifestar respetuosamente su desacuerdo, ya que las **características del capítulo reivindicatorio previamente presentado no se encuentran divulgadas o sugeridas en el documento citado por el examinador**. En consecuencia, las reivindicaciones actuales son novedosas e inventivas a la luz del estado del arte. Adicionalmente, el solicitante desea presentar los siguientes argumentos en contra de la objeción del examinador.

Los compuestos de Fórmula (I) en D1 no se superponen con los compuestos de Fórmula (II) tal como se enumeran en la actual reivindicación 1. Los compuestos de la invención reclamada no solo no se superponen con los compuestos descritos en D1, sino que se distinguen por al menos tres características estructurales diferentes como se muestra en la siguiente tabla:

|                                                                                                |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solicitud No. NC2019/0006598<br>Amgen Ref. A-2103-CO-PCT;<br>(Reivindicación 1)                | WO 2016/164675 (D1), por ejemplo,<br>reivindicación 1                                          |
|  <p>(II)</p> |  <p>(I)</p> |
| Q es C=O                                                                                       | C-X(C) <sub>n</sub> (R <sup>5a</sup> R <sup>5b</sup> R <sup>6</sup> )                          |
| J es NR <sup>10</sup> , en donde N debe ser sustituido                                         | N (no sustituido)                                                                              |
| E <sup>1</sup> es N                                                                            | C-R <sup>2a</sup>                                                                              |

Al revisar lo descrito en D1, el examinador parece utilizar la retrospectiva en su análisis para llegar a la presente invención al analizar D1. Ni D1 ni la técnica en su conjunto proporcionan ninguna enseñanza o sugerencia para modificar los compuestos de D1 en las tres áreas específicas identificadas como Q, J y E en la Fórmula (II), y mucho menos en la forma específica indicada en la reivindicación 1 de la presente solicitud. Sin mostrar más cómo se habría motivado a un experto en la técnica a modificar D1 para producir la invención reclamada con una expectativa razonable de éxito, la falta de rechazo de la actividad inventiva debería retirarse por un razonamiento retrospectivo inadecuado. El solicitante observa que, como era de esperar, la opinión escrita emitida por la autoridad de búsqueda internacional reconoció la actividad inventiva sobre D1 para todas las reivindicaciones tal como se presentaron originalmente, que eran incluso más amplias y más específicas que las reivindicaciones actualmente en estudio.

De esta forma, teniendo en cuenta que el documento D1 **no menciona, describe o sugiere**, en forma individual o en combinación, todas las características técnicas reclamadas en las reivindicaciones previamente presentadas, **dichas reivindicaciones 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 reivindicaciones 1 a 13, 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. Conclusión**

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, 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.

Señora Directora,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

[notificaciones@clarkemodet.com.co](mailto:notificaciones@clarkemodet.com.co)