

E. S. D.

Oficio No.: 9822

patentabilidad

con el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

1. MODIFICACIONES A UNA SOLICITUD EN TRÁMITE

que se han realizado las siguientes modificaciones:

- Se han eliminado las reivindicaciones 3, 8-9, 13-20 Y 22-24.
- Se modificó la reivindicación 1 para especificar que el compuesto es de Fórmula (I0) o un tautómero del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del compuesto o del tautómero; y además especificar las variables B, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷, y R⁹ y dar mayor claridad.
- Las nuevas reivindicaciones 2 a 9 fueron modificadas para reflejar los cambios de la reivindicación independiente 1.
- La nueva reivindicación 10 fue incluida para especificar los compuestos.
- La nueva reivindicación 11 fue modificada para dar mayor claridad.
- Las nuevas reivindicaciones 12 a 17 fueron introducidas para mencionar compuestos específicos.

A su vez, de acuerdo con la sugerencia dada por el Examinador, se modifica el título como sigue:

“COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS NITROGENADOS SUSTITUIDOS CON AMINAS COMO
INHIBIDORES DE EHMT2”.

Estas modificaciones se ajustan al artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que no amplían el alcance de protección de la solicitud presentada originalmente y además encuentran soporte en la descripción de la solicitud.

2. EXCEPCIÓN DE PATENTABILIDAD

La reivindicación 22 fue eliminada del pliego reivindicatorio, por lo que se da por superada la objeción a la misma.

3. REIVINDICACIONES RELATIVAS A UN USO

Las reivindicaciones 20, 23 y 24, objetadas por hacer referencia al uso del compuesto reivindicado fueron eliminadas del pliego reivindicatorio, por lo que también se entiende por superada la objeción a las mismas.

4. TÍTULO

Como se mencionó anteriormente, el título de la solicitud de patente fue modificado siguiendo la sugerencia del Examinador, por lo que se entiende por superada la objeción.

5. ARGUMENTOS A FAVOR DE LA CLARIDAD DE LAS REIVINDICACIONES

- El Examinador objetó las antiguas reivindicaciones 1 y 7 a 11 por falta de claridad. Como se describió anteriormente, las antiguas reivindicaciones 8 y 9 fueron eliminadas del pliego reivindicatorio, por lo que se entiende por superada la objeción a las mismas.
- Las antiguas reivindicaciones 1, 7 y 10-11, ahora numeradas 1 y 6-8, han sido modificadas para promover claridad con respecto a los términos “heterocicloalquilo” y “heteroarilo”, dejando claro que contienen X cantidad de heteroátomos seleccionados entre N, O, y S. Por lo anterior se solicita dar por superada la objeción.

- Las reivindicaciones 1 a 6 objetadas por no ser claras ni concisas fueron eliminadas del pliego reivindicatorio, por lo que se solicita dar por superada las objeciones a las mismas.
- En cuanto a la objeción a la antigua reivindicación 19, ahora numerada 11, por hacer referencia a una Tabla de la descripción, se debe tener en cuenta que la misma ha sido modificada para incluir el número del compuesto y la estructura, dando así por superada la objeción.

6. UNIDAD DE INVENCION

El Examinador objetó la solicitud de patente indicando que carecía de unidad de invención. Con el ánimo de dar consecución y acelerar la concesión de la patente, y sin que esto implique que el Solicitante está de acuerdo con la objeción, se ha modificado todo el pliego reivindicatorio para mencionar únicamente el Grupo inventivo I definido por el Examinador (los compuestos de la fórmula (IO)). Por lo anterior, se solicita dar por superada la objeción.

7. ESTADO DE LA TÉCNICA

El Examinador ha determinado como estado de la técnica más cercano a la invención los documentos titulados "*Pyrimidine urea derivatives as kinase inhibitors*" (WO2006000420), identificado de ahora en adelante como D1 y "*Discovery of an in Vivo Chemical Probe of the Lysine Methyltransferases G9a and GLP*" (Feng Liu *et al.*, *Journal of medicinal chemistry*), identificado de ahora en adelante como D2.

8. ARGUMENTOS A FAVOR DE LA NOVEDAD Y NIVEL INVENTIVO DE LA SOLICITUD

8.1. El Examinador objetó las antiguas reivindicaciones por falta de novedad a la luz de las enseñanzas de D1, y por falta de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas de D1 y D2.

8.2. Como se mencionó anteriormente, la reivindicación 1 fue modificada para además especificar la fórmula del compuesto y las variables B, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷, y R⁹. El Examinador no identificó ninguna divulgación en D1 que enseñe un compuesto que satisfaga todos los criterios enumerados en la reivindicación 1 modificada. Por ejemplo, el Examinador no identificó ningún compuesto descrito en D1 que corresponda a un compuesto de fórmula (IO). Además,

mientras que el Examinador identificó un compuesto descrito en D1 (página 190, ejemplo 108, compuesto A), el compuesto citado corresponde a la Fórmula (10) en la que R^7 es $-Q^2-T^2$, en la que Q^2 es un enlace, y T^2 es heterocicloalquilo de 5 a 10 miembros, mientras que las reivindicaciones modificadas indican que R^7 es $-Q^2-T^2$, en el que Q^2 es un enlace, y T^2 es heteroarilo de 5 a 10 miembros ... opcionalmente sustituido con uno o más $-Q^3-T^3$ (es decir, R^7 es heteroarilo de 5 a 10 miembros opcionalmente sustituido unido directamente a B). Como tal, la reivindicación 1 en su forma modificada no se basa en los compuestos identificados por el Examinador y es nueva sobre D1.

8.3. Ahora, si bien el Examinador identifica como presuntamente obvias las reivindicaciones anteriores a la luz de D2, no proporciona compuestos que se incluyan en la reivindicación 1 modificada. Además, el Examinador no identifica ninguna divulgación en D2 que enseñe o sugiera modificar cualquier compuesto divulgado en el mismo, para lograr un compuesto que satisfaga todos los criterios enumerados en la reivindicación 1 modificada, o cómo realizar dicha modificación. En el Oficio tampoco se articula ninguna razón por la cual una persona experta en el campo técnico, en vista de D2, se habría sentido motivada a modificar cualquier compuesto descrito en el mismo para lograr un compuesto que satisfaga todos los criterios enumerados en la reivindicación 1 modificada.

8.4. Así, teniendo en cuenta el nuevo pliego reivindicatorio

8.5. Por todo lo anteriormente expuesto, se debe tener en cuenta que ninguno de los documentos citados D1 o D2, describe o sugiere las composiciones descritas en el nuevo pliego reivindicatorio, y, por lo tanto, que la invención sí cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo.

9. PETICIÓN

Teniendo en cuenta que se ha dado respuesta a todas las observaciones realizadas por su Despacho, demostrando que el nuevo pliego reivindicatorio es claro y cumple con los requisitos de patentabilidad, amablemente se solicita proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

10. ANEXOS

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 18 reivindicaciones; y
- Pago por concepto de las modificaciones al pliego reivindicatorio.

11. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la secretaría de su Despacho; en mis oficinas de abogado ubicadas en la Calle 67 No. 7 – 35, oficina 1204, teléfono 3192900, fax 3210295, Bogotá D.C., Colombia, o; al correo electrónico patentes@gomezpinzon.com.

Atentamente,

MAURICIO JARAMILLO C.

C.C. 80.421.942 de Bogotá

T.P. 74.555 del C.S.J.

cmr