



No. 04-056353- -00007-0000

Fecha: 2008-08-29 16:26:14 Dep. 2020 NULCRACIONE
Tra 11 PATENTELIYII Lve 379 PASLNACIONALII
Act. 444 RLSPULSTARLQUL Folios 7

As. 94181

Señora

JEFE DE DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E.

S.

D.

REF: Expediente No. 04 056353 – solicitud de patente de invención a favor
de BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY

Respuesta a oficio No. 7373 del 06 junio de 2008

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY domiciliada en Princeton, New Jersey, Estados Unidos de América, según lo acredita el documento de poder presentado ante esa División, me permito dar respuesta a las observaciones de carácter técnico y jurídico, relacionadas con la patentabilidad, para la concesión de la patente de acuerdo con la Decisión 486 según el concepto técnico No. 1423 notificado por fijación en lista de fecha 06 de junio de 2008.

En atención a las objeciones presentadas por el señor examinador, nos permitimos presentar un nuevo capítulo reivindicatorio con 1 – 13 reivindicaciones el cual no incluye materia nueva ni amplía el alcance de la solicitud presentada originalmente, y subsana completamente las objeciones incluidas en el concepto técnico antes mencionado.

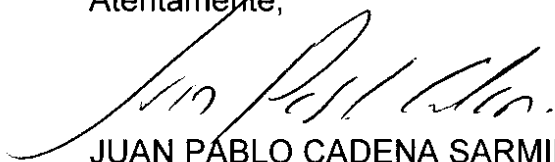
En el nuevo capítulo reivindicatorio anexo se se elimina el término “prodroga” de las reivindicaciones 1-3 y 5-8 delimitando así de manera correcta la materia que se desea proteger y superando a la vez las objeciones formuladas por el señor examinador.

Así mismo, el nuevo capítulo reivindicatorio anexo subsana las objeciones en relación con las reivindicaciones relativas al uso, al eliminarse las reivindicaciones objetadas 14-18.

En vista de lo anterior, respetuosamente solicitamos el retiro de las objeciones a la presente solicitud, sobre la base del nuevo capítulo reivindicatorio presentado ya que, en opinión del solicitante, la presente invención cumple con los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicabilidad industrial de la Decisión 486.

De la Señora Jefe,

Atentamente,



JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

T.P. No. 57.492 del C.SJ.

C.C. 80.410.337 de Usaquén

Carrera 7 No. 71-21, Torre B, Of. 402

Bogotá, Agosto 28 2008

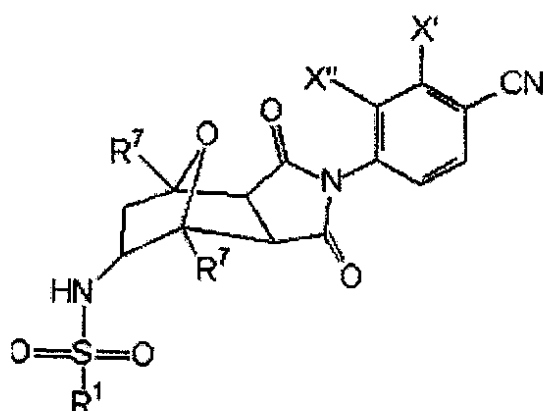
MEV

anexos

3
1595

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto que tiene la fórmula:



en donde

X' = halógeno, CH₃, CF₃, CN o OCH₃;

X'' = H o CH₃;

R⁷ es C₁₋₄ alquilo sin sustituir; y

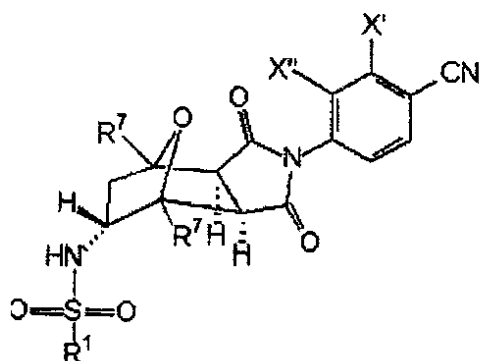
R¹ = H, alquilo o alquilo sustituido, alquenilo o alquenilo sustituido, alquinilo o alquinilo sustituido, cicloalquilo o cicloalquilo sustituido, cicloalquenilo o cicloalquenilo sustituido, heterociclo o heterociclo sustituido, cicloalquilalquilo o cicloalquilalquilo sustituido, cicloalquenilalquilo o cicloalquenilalquilo sustituido, heterocicloalquilo o heterocicloalquilo sustituido, arilo o arilo sustituido, arilalquilo o arilalquilo sustituido;

o una sal, solvato o estereoisómero farmacéuticamente aceptable del mismo.

2/1594

2

2. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 que tiene la fórmula:



en donde X', X'', R¹ Y R⁷ son como se definen en la reivindicación 1 o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo.

3. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde

X' = CF₃;

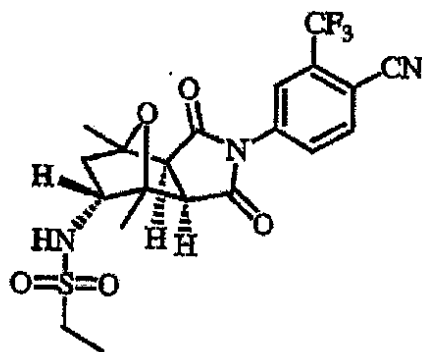
X'' = H;

R⁷ = CH₃; y

R₁ = CH₂CH₃;

o una sal, solvato o estereoisómero farmacéuticamente aceptable del mismo.

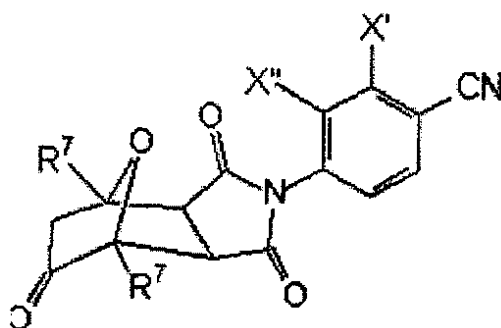
4. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, el cual es



159

3

5. Un compuesto que tiene la fórmula:



en donde

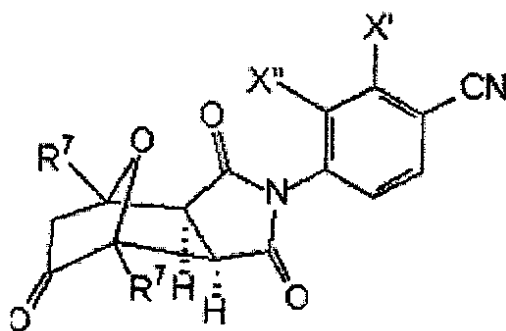
X' = halógeno, CH₃, CF₃, CN o OCH₃;

X'' = H, o CH₃; y

R⁷ es un C₁₋₄ alquilo sin sustituir;

o una sal, solvato o estereoisómero farmacéuticamente aceptable del mismo.

6. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 5 que tiene la fórmula:



en donde X', X'', y R⁷ son como se definen en la reivindicación 5 o una sal, solvato o estereoisómero farmacéuticamente aceptable del mismo.

11/98

7. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 5 o 6, en donde.

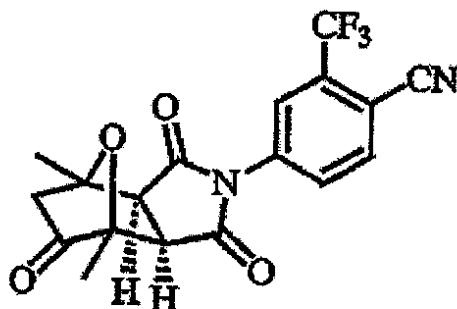
$X' = CF_3$;

$X'' = H$; y

$R^7 = CH_3$;

o una sal, solvato o estereoisómero farmacéuticamente aceptable del mismo.

8. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 5, el cual es:



9. Una composición farmacéutica que comprende la menos un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8 o una sal, solvato o estereoisómero farmacéuticamente aceptable del mismo; y un portador farmacéuticamente aceptable.

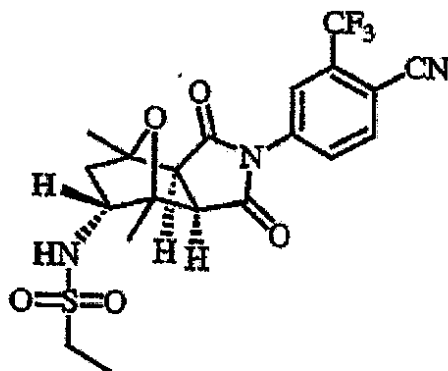
10. Una farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 9 que comprende además otro agente anticancerígeno.

11. Una composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 9 o 10, en donde el al menos un compuesto es como se define en la reivindicación 3 o 7.

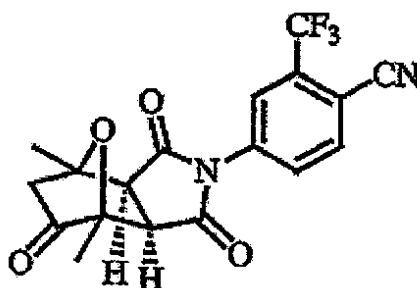
1599

5

12. Una composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 9 o 10, en donde al menos un compuesto es



13. Una composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 9 o 10, en donde al menos un compuesto es



**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES**

Radicación No. 04 56353

Clasificación Internacional (IPC): A 61K 31/40

Concepto Técnico No. 2936

Patente de Invención

☒

Patente de Modelo de Utilidad

☐

Vía Nacional

☐

Vía PCT (fase nacional)

☒

Cap. I

☐

Cap. II

☒

No. Sol. Internacional

PCT/US02/40598

Fecha de Presentación Interna.

18/12/02

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

- 1.1. Descripción: Folios 394 - 1403
- 1.2. Reivindicaciones: Folios 1595 - 1599
- 1.3. Rta Solicitante: Folios 1593 - 1594
- 1.4. Prioridad: Presentada en Estados Unidos el 19.12.01, bajo el número 10/025116

2. Objeto de la invención

- Título de la solicitud: "Compuestos de succinimida heterocíclicos fusionados y análogos de los mismos moduladores de la función del receptor de la hormona nuclear".

Según las reivindicaciones 1-13 se refiere a compuestos derivados de succinimida heterocíclicos fusionados de fórmula (I) o sus derivados farmacéuticamente aceptable del mismo, así como composiciones farmacéuticas que lo contienen, que tienen actividad sobre los receptores de hormona nuclear y son efectivos en el tratamiento del cáncer

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de más compuestos que tengan acción para el tratamiento del cáncer.

9. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

9.1. Novedad (artículo 16 D486)

- Las reivindicaciones 1-13 se refieren a compuestos derivados de succinimida heterocíclicos fusionados de fórmula (I) o sus derivados farmacéuticamente aceptables del mismo, así como composiciones farmacéuticas que lo contienen, que tienen actividad sobre los receptores de hormona nuclear y son efectivos en el tratamiento del cáncer.

Se realizó el estudio de novedad y comparando elemento por elemento de la presente solicitud, no se encontraron compuestos, ni composiciones iguales a las de la presente solicitud, por lo tanto las reivindicaciones 1 a 13 cumplen con el requisito de novedad de acuerdo con el art. 16 de la decisión 486.

9.2. Nivel inventivo (artículo 18 D486)

- Las reivindicaciones 1-13 se refieren a compuestos derivados de succinimida heterocíclicos fusionados de fórmula (I) o sus derivados farmacéuticamente aceptables del mismo, así como composiciones farmacéuticas que lo contienen, que tienen actividad sobre los receptores de hormona nuclear y son efectivos en el tratamiento del cáncer.

El estado de la técnica revela compuestos efectivos en el tratamiento del cáncer, pero no los compuestos de la presente solicitud que tiene un núcleo que funciona como un mimético de esteroide que modula la función de los receptores de hormona nuclear, lo cual constituye una solución inesperada y nada obvia para una persona versada en esta clase de compuestos.

9.3. Aplicación industrial (artículo 19 D 486)

- Las reivindicaciones 1-13 cumplen con el requisito de aplicación industrial, debido a que pueden ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria.

10. Conclusión:

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda **Conceder** las reivindicaciones: 1 - 13 (folios 1595-1599).

CONCEPTO TECNICO No. 2936	EXAMINADOR TECNICO Código No.202024
------------------------------	--

NOTA: Teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, se cambia el título a "Compuestos derivados de succinimida heterocíclicos fusionados que son moduladores de la función del receptor de la hormona nuclear y composiciones farmacéuticas que los contienen"