

Señor Director

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Superintendencia de Industria y Comercio

Radicado : 16051186
Tipo aplicación : Respuesta a requerimiento
Dependencia : Patente
Fecha : 2016-07-22
Folios : 27

Trámite: 011 Evento: 378 Actuación: 444

Referencia: Expediente No. 16.051.186
Asunto: Solicitud de patente para: "POLIMORFO DE
LOS INHIBIDORES DE LA SYK".
Solicitante: GILEAD CONNECTICUT, INC.
Fecha de solicitud: 29 de Febrero de 2016

RESPUESTA A EXAMEN PRELIMINAR

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio 2750, notificado por fijación en lista el 22 de Marzo de 2016, para lo cual pedí plazo adicional el 19 de Mayo de 2016.

I. EN CUANTO A LAS OBJECIONES AL PETITORIO

Con respecto a la objeción frente al título de la solicitud dado que se considera muy general e incluye formas cristalinas que no se encuentran comprendidas dentro del objeto de la solicitud, se pone de presente que el título de la solicitud fue modificado y ahora se refiere a "Polimorfo de la sal bimesilato de (6-(1H-indazol-6-il)-N-4-(morfolin-4-il)fenilimidazo[1,2-a]pirazin-8-amino) y sus hidratos" por lo que dicha reivindicación se debe tener por superada.

II. EN CUANTO A LAS OBJECIONES DE SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

Con respecto al reconocimiento de la prioridad de la presente invención, se desea poner de presente que todos los polimorfos reivindicados de la sal bimesilato de entospletinib incluidas

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel: (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 852 - Tel: (57-4) 520 4760 / (57-4) 326 0789 / (57) 317 365 8663 / (57) 318 532 2365 - COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

las sales de bimesilato de entospletinib hidratas (compuestos IC y ID) y el polimorfo caracterizado por el patrón de difracción de rayos X que comprende los valores 2θ de 7.7, 12.9, 17.7 y 18.1 y el polimorfo caracterizado por el patrón de difracción de rayos X que comprende valores 2θ de 4.9, 9.8, 15.0, 18.0 y 26.7 se encuentran plenamente soportadas en el docupoent US 61/860.197 por que también se les debe reconocer la fecha de prioridad del 30 de julio de 2013.

III. MODIFICACIONES AL PLIEGO REIVINDICATORIO

Con el fin de atender las observaciones realizadas por el examinador de manera preliminar al examen de patentabilidad, el solicitante decide aportar un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 27 reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

1. Se ha modificado el título de la invención, de manera que ahora está referido a *"POLIMORFO DE LA SAL BIMESILATO DE (6-(1H-INDAZOL-6-IL)-N-4-(MORFOLIN-4-IL)FENILIMIDAZO [1,2-A]PIRAZIN-8-AMINO) Y SUS HIDRATOS"*.
2. Se han eliminado las reivindicaciones 28 a 34, de manera que el nuevo pliego reivindicatorio no hace referencia a materia excluida de patentabilidad.
3. Se han modificado las reivindicaciones 1 a 27, con el fin de darle mayor claridad al nuevo pliego reivindicatorio.

Estas modificaciones se ajustan al artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 y no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

A pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud.

IV. EN CUANTO A LAS OBJECIONES DE SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

1. Con respecto a la objeción frente a las reivindicaciones 1 y 2 por falta de claridad al no utilizar la estructura gramatical correcta, se desea poner de presente que dichas

reivindicaciones han sido modificadas por lo que dicha objeción se debe tener por superada. Adicionalmente, manifestamos nuestro desacuerdo frente a esta objeción dado que las reivindicaciones 1 y 2 no están dirigidas a polimorfos de la sal bimesilato del compuesto de fórmula (I), sino que lo que se está reclamando en estas reivindicaciones es la sal bimesilato del compuesto de fórmula (I) o un hidrato de la misma, ya sea en forma amorfa o cristalina.

**V. EN CUANTO A LAS OBJECIONES RELACIONADAS CON EXCLUSIONES A LA
PATENTABILIDAD**

1. Con respecto a la objeción frente a las reivindicaciones 28 a 34 por incluir materia excluida de patentabilidad, cabe resaltar que dichas reivindicaciones han sido eliminadas del nuevo pliego reivindicatorio por lo que dicha objeción se debe tener por superada.

VI. EN CUANTO AL PODER Y LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DEL SOLICITANTE

Presento junto con este escrito el poder que me faculta para actuar en representación del solicitante, en el cual además se certifica su existencia y representación legal.

VII. EN CUANTO A LA CESIÓN DE LOS INVENTORES

Presento junto con este escrito el documento de cesión de inventores a solicitante.

VIII. EN CUANTO AL PAGO DE TASA ADICIONAL POR EL NÚMERO DE REIVINDICACIONES

Presento junto con este escrito el comprobante de pago de tasa adicional para el estudio de 17 reivindicaciones adicionales.

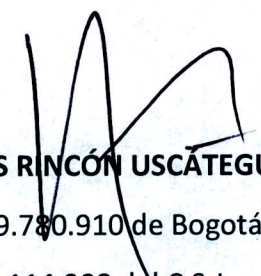
VIII. PETICIÓN

Teniendo en cuenta que la presente solicitud cumple con los requisitos de los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de 2000 y considerando que se ha dado respuesta a cada una de las observaciones de la Dirección de Nuevas Creaciones con respecto a otros aspectos que tienen que ver con la patentabilidad de la invención, solicito a su Despacho continuar con el trámite administrativo correspondiente.

IX. ANEXOS

1. Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 27 reivindicaciones;
2. Comprobante de pago de tasa por reivindicaciones 17 adicionales;
3. Documento de poder;
4. Documento de cesión de los inventores.

Señor Director,


ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI
C.C. 79.780.910 de Bogotá
T.P. 114.908 del C.S.J.

COLO-22373-0841-0005-7
DPG\DPG\ID-289474\WPC22373
No. M-2016-289474\DPG