

Asia Pacifico

Bangkok
Hanói
Ho Chi Minh
Hong Kong
Kuala Lumpur*
Manila*
Melbourne
Pekín
Shanghai
Sidney
Singapur
Taipéi
Tokio
Yakarta*

Europa, Medio
Oriente y África

Abu Dabi
Almaty
Amberes
Ámsterdam
Baréin
Bakú
Barcelona
Berlín
Bruselas
Budapest
Casablanca
Doha
Düsseldorf
El Cairo
Estambul
Estocolmo
Fráncfort
Ginebra
Johannesburgo
Kiev
Londres
Luxemburgo
Madrid
Milán
Moscú
Múnich
París
Praga
Riad
Roma
S. Petersburgo
Varsovia
Viena
Zúrich

Latinoamérica

Bogotá
Brasilia*
Buenos Aires
Caracas
Guadalajara
Juárez
Lima
México, D.F.
Monterrey
Porto Alegre*
Rio de Janeiro*
Santiago
Sao Paulo*
Tijuana
Valencia

Norteamérica

Chicago
Dallas
Houston
Miami
Nueva York
Palo Alto
San Francisco
Toronto
Washington, D.C.

* Firma Asociada

Doctor

José Luis Salazar

Director de Nuevas Creaciones (C)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2016/0000100

Solicitud de Patente de Invención titulada: “Derivados del anillo 6-
metansulfonil-5H,5aH,9aH-pirido[3,2-b]indol”

Solicitante: Bristol-Myers Squibb Company

RESPUESTA AL AUTO NOTIFICADO

DEL 19 DE AGOSTO DE 2016, OFICIO NO. 8568 (EXAMEN DE FORMA)

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad en referencia, doy respuesta al auto emanado por ese Despacho dentro del término legal:

1. Su Despacho hace las siguientes observaciones:

1.1. Título

"El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque no define el objeto que se busca proteger que corresponde a derivados del anillo "6-metansulfonil-5H,5aH,9aH-pirido[3,2-b]indol" en el presente caso se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria".

1.2. Reivindicaciones relativas a un uso

"El uso de la(s) reivindicación(es) 14 a 17 no es patentable, de acuerdo con el Art. 14".

1.3. Excepción de la Patentabilidad

"El objeto de las reivindicaciones 15 y 18-22 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486 literal d), toda vez que hacen alusión a métodos de tratamiento que comprenden la administración de los compuestos de la reivindicación 1".

1.4. Reivindicaciones

1.4.1. *"Las reivindicaciones 1 a 7 no son claras porque la expresión: "opcionalmente" precediendo una característica no es limitativo, porque hace opcional a la característica y no limita el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente.*

1.4.2. *Las reivindicaciones 1 a 7 no son concisas ni se encuentran sustentadas en la descripción porque las definiciones de R1, R2, R7, X, Z, Y y A por las expresiones heteroarilo, haloalquilo, hidroxialquilo, heterociclo, cicloalquilo(C1-C6), alcoxi(C1-C6), alcoxi(C1-C6), cicloalquilo(C1-C6), cicloalquil(C3-C8) alquilo(C1-C6), cicloalquil(C3-C8)-CO opcionalmente sustituido, cicloalquil(C3-C8)-SO2, aril alcoxi(C1-C6) opcionalmente sustituido, cicloalquil(C3-C8) alcoxi(C1-C6), heterociclil-CO- son géneros funcionales, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados o probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados.*

1.4.3. *Las reivindicaciones 9 a 11 no son claras porque se refieren a un valor de IC50 en el ensayo de FRET BRD4, que es un resultado a alcanzar y no definen al, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales, estructurales o funcionales, que contribuyen a la obtención de ese efecto.*

1.4.4. *Las reivindicaciones 12 y 13 no son claras porque a pesar de que se encabezan por las expresiones "composición farmacéutica y producto farmacéutico" la solicitante no las caracteriza de manera correcta en términos de ingredientes y sus respectivas proporciones. Se sugiere hacer las aclaraciones necesarias. De la misma forma estas reivindicaciones no*

son concisas porque las expresiones “portadores, diluyentes o excipientes farmacéuticamente aceptables” corresponden a géneros funcionales de moléculas que presentan una funcionalidad dentro de la composición. Por lo tanto existiría un sinnúmero de posibles composiciones que no se encuentran descritas, se sugiere hacer las aclaraciones necesarias”.

2. Respuesta a las observaciones presentadas

2.1. En relación con el título de la invención, por favor note que el solicitante ha decidido seguir con la sugerencia de su Despacho y por lo tanto el nuevo título es:

“Derivados del anillo 6-metansulfonil-5H,5aH,9aH-pirido[3,2-b]indol”.

De esta forma se da por superada la anterior observación.

2.2. En relación con las observaciones dirigidas a todas las reivindicaciones, el solicitante ha decidido presentar un nuevo capítulo reivindicatorio notoriamente limitado el cual atiende todas y cada una de las observaciones, teniendo en cuenta que la gran mayoría de las reivindicaciones objetadas ya no hacen parte del presente capítulo reivindicatorio.

De acuerdo con los argumentos presentados y el nuevo capítulo reivindicatorio, se solicita, muy comedidamente, que se continúe con el trámite de la presente solicitud.

Atentamente,



ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ
C.C.No.79.143.366 de Usaquén
T.P.20.281

Anexos: Capítulo reivindicatorio modificado conformado por 3 reivindicaciones