

Asia Pacífico

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
Ámberes
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
Brasília*
Buenos Aires
Caracas
Guadalajara
Juárez
Lima
México, D.F.
Monterrey
Porto Alegre*
Río 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. NC2016/0001010
Solicitud de Patente de Invención titulada: “Macrociclos con grupos P2’
heterocíclicos como inhibidores del factor XIA”

Solicitante: Bristol-Myers Squibb Company

RESPUESTA AL AUTO EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2016, OFICIO NO. 12823
(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. Observaciones presentadas por su Despacho

1.1. Excepción de la Patentabilidad

El objeto de las reivindicaciones 16 a 18 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486, toda vez que las reivindicaciones hacen referencia al tratamiento y/o la profilaxis de un trastorno tromboembólico.

1.2. El capítulo reivindicatorio no se encuentra debidamente soportado en la descripción, puesto que en las realizaciones preferidas hacen referencia, a los compuestos donde algunos de sus radicales sustentados son: R7 (H, Cl); G1 (...) X(-CH2CH2CH2CH(CH3), -

$\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)_2$; $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_2\text{CH}_3)$; $\text{Y}(-\text{NHC}(=\text{O}))$; lo cual no evidencia todos los posibles compuestos, sino que se hace una generalización de manera especulativa. Se requiere restringir la solicitud a una razonable cantidad, de acuerdo con los compuestos, que se encuentran debidamente soportadas en el capítulo descriptivo.

1.3. El capítulo reivindicatorio no es conciso porque las definiciones de los radicales X, anillo A, anillo B, G1, R7, hacen referencia a varios y diferentes grupos funcionales, lo que daría lugar a múltiples compuestos, 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. Las reivindicaciones 4, 15 no son concisas cuando emplean las expresiones y términos “esteroisómero”, “tautómero”, “sal de aquel desde el punto de vista farmacéutico”, “portador”, “diluyente aceptable” en la definición de los compuestos, porque definen los componentes por su función o actividad, pero no por una estructura química o nombre de cada compuesto o componente específico, lo que hace que se obtengan un número indefinido de compuestos que no encuentran soporte en la descripción. Por lo tanto, se requiere al solicitante que defina de manera correcta los componentes que se encuentren soportados en la descripción.

1.5. La reivindicación 15 no es clara porque no se mencionan las proporciones de los componentes. Se recuerda que una reivindicación tipo composición se define por sus componentes y proporciones.

1.6. El capítulo reivindicatorio no es conciso porque se emplea el conector disyuntivo “o”, que indica que es alternativo emplear un compuesto u otro, lo que no permite delimitar la reivindicación. Se requiere al solicitante cambiarlo.

1.7. En el capítulo reivindicatorio se menciona el término “opcionalmente” precediendo una característica no son limitativas, porque hace opcional a las características técnicas y no permite delimitar el alcance de la reivindicación. Se sugiere cambiarlas.

2. Respuesta a las observaciones presentadas por su Despacho

2.1. Por favor note que como respuesta a esta observación el solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio del cual se han eliminado las reivindicaciones 16 a 18.

2.2. En relación con la presunta falta de soporte y concisión de la descripción por favor note que el solicitante no está de acuerdo. El solicitante considera que el alcance de la invención está soportado por 352 ejemplos y por lo tanto es adecuado. Los grupos funcionales listados en la acción oficial son solo una pequeña parte de los grupos funcionales mostrados en los ejemplos. Por lo tanto no se considera que la observación de su Despacho se justifique. Complementariamente se hace notar que no existe nada en la legislación colombiana que indique que una invención se tiene que limitar a un alcance específico.

2.3. Con relación a términos como "estereoisómero" y "tautómero" etc., la objeción no se entiende. La mayoría de las reivindicaciones poseen las expresiones objetadas por lo tanto no es claro por qué se objetan solo las reivindicaciones 4 y 15. Adicionalmente, no existe nada malo ni equivocado en dichos términos.

2.4. En relación con la reivindicación 15, ésta es una reivindicación estándar. Por lo tanto no se entiende la observación de su Despacho.

2.5. Esta objeción carece de fundamento. el término "o" es comúnmente utilizado en todas las redacciones de patente de todo el mundo en todas las áreas. No se tiene información de que en algún sitio este término esté prohibido en la redacción de patentes. Adicionalmente, la guía para el examen de solicitudes de patente de esa Superintendencia establece que:

"2.6.7.1 Generalizaciones

Las generalizaciones podrían ser realizadas mediante términos genéricos, es decir relativa a toda una clase. Por ejemplo: "C1-C4alquil" para grupos metil, etil, propil y butil, o por medio de opciones paralelas conectándolas por medio de las palabras "o" o "y", entre lo cual al menos una opción debe ser escogida. Ejemplo: "Características A, B, C o D" y sustancia seleccionada del grupo consistente de A, B, C, y D."

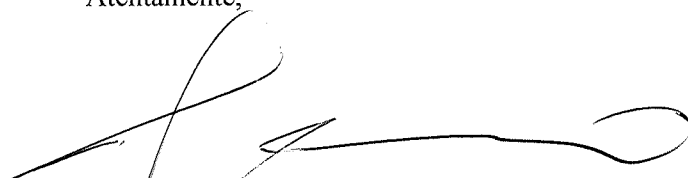
De acuerdo con la anterior resulta aún menos comprensible la observación.

2.6 En cuanto al término "opcionalmente" cuando se utiliza para modificar un grupo funcional (tal como variable A opcionalmente sustituida por la variable B) significa que la variable A está sustituida por la variable B o esta no sustituida. Si se suprime el término "opcionalmente" en este ejemplo, la frase significaría que la

variable A es siempre sustituida por la variable B. Por lo tanto no puede ser suprimida.

De acuerdo con las anteriores explicaciones aclaraciones y el capítulo reivindicatorio modificado, se solicita, muy comedidamente, continuar 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 15 reivindicaciones