

Doctor

José Luis Salazar

Director de Nuevas Creaciones (C)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. _____ S. _____ D. _____

Referencia: Expediente No. NC2017/0002312

Solicitud de Patente de Invención titulada: “Compuestos bicíclicos
sustituidos”

Solicitante: Bristol-Myers Squibb Company

RESPUESTA AL AUTO NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA
DEL 22 DE MARZO DE 2017, OFICIO NO. 4138 (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. Respuesta a las observaciones del Examinador

1.1 Reivindicaciones relativas a un uso

El examinador establece que el uso de las reivindicaciones 13-15 no son patentables, de acuerdo con el Art. 14.

Con el fin de atender a la anterior observación, se cancelaron las reivindicaciones de uso 13-15.

De esta forma se da por superada la anterior observación.

1.2 Claridad de las reivindicaciones

1.2.1 Reivindicaciones 1, 2 y 4

El examinador menciona que las reivindicaciones 1,2 y 4 no son concisas porque las definiciones de los radicales R_{2a} , R_z , hacen referencia a varios y diferentes grupos funcionales, lo que daría lugar a múltiples compuestos. El examinador sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido probados o sintetizados, es decir, que se encuentren debidamente sustentados en la descripción.

Con el objeto de atender a la anterior observación, aclaramos a su Despacho que las definiciones de los radicales R_{2a} , R_z se basa en los sustituyentes de los ejemplos de la solicitud.

El examinador podrá notar que se modificó las definiciones de los radicales R_{2a} , R_z en las reivindicaciones 1 y 2 con las definiciones de la reivindicación 4.

De esta forma se da por superada la anterior observación.

1.2.2 Reivindicaciones 1 y 4

El examinador establece que las reivindicaciones 1, 4 no son claras, porque emplean la expresión: "al menos uno" es impreciso lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. El examinador sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto.

Con el objeto de atender a la anterior observación, se eliminó la expresión "al menos uno", y se reemplazó con lo siguiente:

En la reivindicación 1:

"siempre que, si el compuesto tiene la estructura de la Fórmula (I) y R_2 es $-(CH_2)_5CH_3$, entonces uno o ambos de R_b y R_c no es H; y (ii) si dicho compuesto tiene la estructura de Fórmula (II) y X_1 , X_2 , y X_3 son cada uno CH_2 , entonces R_{2a} no es $-(CH_2)_5CH_3$ ".

En la reivindicación 4:

"siempre que, si R_2 es $-(CH_2)_6CH_3$, entonces uno o ambos de R_b y R_c no es H".

De esta forma se da por superada la anterior observación.

1.2.3 Reivindicaciones 1-12

El examinador menciona que las reivindicaciones 1-12 no son concisas, porque se utiliza el conector "o" el cual indica que es alternativo emplear uno u otra opción. El examinador solicita que se cambie.

No entendemos la anterior observación, ya que el conector "o" se utiliza extensamente en el lenguaje de patentes. Adicionalmente, la Guía¹ para examen, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en la página 80 establece claramente el uso del conector "o", ver el párrafo siguiente:

"2.6.7.1 Generalizaciones

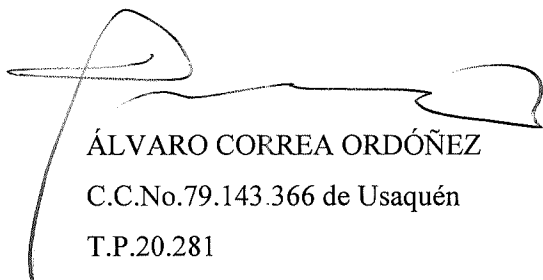
Las generalizaciones podrían ser realizadas mediante términos genéricos, es decir relativa a toda una clase. Por ejemplo: "C1-C4alquil" para grupos metil, etil, propil y butil, o por medio de opciones paralelas conectándolas por medio de las palabras "o" o "y", entre lo cual al menos una opción debe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

¹ Guía para examen de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad (SIC), Bogotá, mayo 2012.

Por lo anteriormente expuesto se mantiene el uso de la palabra "o" en las reivindicaciones.
De esta forma se da por superada la anterior observación.

En virtud de lo anterior, solicito que se acepten las razones expuestas en el presente documento y en consecuencia, se continúe con el trámite de la solicitud de patente de invención que se tramita en este expediente.

Atentamente,



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

Anexos: - Capítulo reivindicatorio modificado conformado por 12 reivindicaciones

BOGMGT/BOGDMS-#4319080-V1-P1707-MEMRORIAL_RESPUESTA_FORMA.DOC