

OBSERVACIONES

A la entrada de las modificaciones aquí realizadas, las reivindicaciones 1-39 y 41-61 serán las reivindicaciones pendientes. Las reivindicaciones 1 y 39 han sido modificadas, sin perjuicio, para no mencionar el término “isotopólogos” y para reemplazar la frase “y sales, tautómeros, estereoisómeros, enantiómeros y (...) farmacéuticamente aceptables” por “o una sal, tautómero, estereoisómero o enantiómero farmacéuticamente aceptable”.

La reivindicación 1 ha sido modificada, sin perjuicio, para incluir la definición de “sustituido”. El sustento para dicha modificación puede encontrarse a lo largo de la descripción presentada, al menos en los párrafos [0015] y [0065] en las páginas 4-5 y 11.

La reivindicación 39 ha sido modificada, sin perjuicio, para reemplazar el término “Tabla 1” con los nombres de compuestos listados en la Tabla 1 y para estar en forma independiente. El sustento para dicha modificación puede encontrarse en la descripción como se presentó, al menos en el párrafo [00369] en las páginas 133-294.

Se canceló la reivindicación 40, sin perjuicio.

Las reivindicaciones 41-44 han sido modificadas, sin perjuicio, para no depender de la reivindicación 39.

Se añadieron las nuevas reivindicaciones 45 -48. El sustento para las nuevas reivindicaciones 45-48 puede encontrarse a lo largo de la descripción como se presentó, al menos en los párrafos [0010] y [0012] en las páginas 3-4.

Se añadieron las nuevas reivindicaciones 49-61. El sustento para las nuevas reivindicaciones 49-61 puede encontrarse a lo largo de la descripción como se presentó, al menos en los párrafos [00168], [00325], [00356], [00369], compuestos 135, 366, 367, 392, 547, 578, 586, 599, 628 y 802 en la Tabla 1, y en los ejemplos 1, 44 y 53 en las páginas 45-47, 113, 128-129, 133-294.

No se añadió materia nueva. La solicitante se reserva el derecho de proseguir la materia que fue cancelada, modificada o retirada de alguna reivindicación o alguna otra materia no reivindicada en una o más continuaciones, divisionales o continuaciones en parte.

I. La objeción bajo la USC 35 §112

- a) La reivindicación 1 y sus reivindicaciones dependientes se objetan bajo la USC 35 §112(b) al ser considerada indefinida. En particular, el examinador afirma que el término “isotopólogos” no es clara.

Sin aceptar la objeción y sólo para continuar con la presente solicitud, la solicitante ha modificado la reivindicación 1, sin perjuicio, para no mencionar el término “isotopólogos”.

La solicitante, de manera respetuosa, señala que en vista de la modificación a la reivindicación 1, la objeción de la reivindicación 1 y sus reivindicaciones dependientes ha sido superada y debería ser retirada.

- b) La reivindicación 1 y sus reivindicaciones dependientes se objetan bajo la USC 35 §112(b) por considerarse indefinidas. En particular, el examinador afirma que el término “sustituido” no es claro.

Sin aceptar la objeción y sólo para continuar con la presente solicitud, la solicitante ha modificado la reivindicación 1, sin perjuicio, para adicionalmente aclarar el término “sustituido”.

La solicitante, de manera respetuosa, señala que en vista de la modificación a la reivindicación 1, la objeción de la reivindicación 1 y sus reivindicaciones dependientes ha sido superada y debería ser retirada.

- c) La reivindicación 39 se objeta bajo la USC 35 §112(b) por considerarse indefinidas. En particular, el examinador afirma que el término “Tabla 1” no es claro.

Sin aceptar la objeción y sólo para continuar con la presente solicitud, la solicitante ha modificado la reivindicación 39, sin perjuicio, para reemplazar el término “Tabla 1” con los nombres de los compuestos listados en la Tabla 1.

La solicitante, de manera respetuosa, señala que en vista de la modificación a la reivindicación 39, la objeción de la reivindicación 39 ha sido superada y debería ser retirada.

- d) La reivindicación 40 se objeta bajo la USC 35 §112(b) por considerarse indefinidas.

Sin aceptar la objeción y sólo para continuar con la presente solicitud, la solicitante ha cancelado la reivindicación 40, sin perjuicio.

La solicitante, de manera respetuosa, señala que en vista de la cancelación de la reivindicación 40, la objeción de la reivindicación 40 ha sido superada y debería ser retirada.

Conclusión

La solicitante requiere, de manera respetuosa, que las observaciones y modificaciones anteriores sean ingresadas en el archivo de la presente solicitud. Si el examinador tiene algún comentario o asunto o considera que una llamada telefónica podría ayudar a resolver cualquier asunto remanente, se invita al examinador a llamar al apoderado señalado al (404) 581-8614. No se estima que deba pagarse ninguna tasa en relación con esta respuesta; sin embargo, en el evento que se deba pagar, por favor cargue la tasa requerida a la Cuenta de Ahorros de Jones Day No. 50-3013.

Respetuosamente,

Fecha: Julio 25, 2016

Michael J. Bruner (Reg. No. 47,458)

JONES DAY

250 Vesey Street

New York, NY 10281-1047

(404) 581-8614

ACCIÓN DETALLADA

1. La presente solicitud, presentada en o después de marzo 16, 2013 está siendo examinada por el primer inventor para cumplir los requerimientos de la AIA. Las reivindicaciones pendientes en esta solicitud son las reivindicaciones 1 – 44.

Declaración de la divulgación de la información

2. Se ha recibido la declaración de la divulgación de la información, presentada el 04/08/2016, 0217/2016 y 11/04/2015. Por favor refiera las copias del 1449 aquí enviadas a la solicitante.

Objeción a las reivindicaciones – USC 35 §112

3. Las reivindicaciones 1-44 son objetadas bajo la USC 35 §112(b) o 112(pre-AIA), segundo párrafo, al considerarse indefinidas por fallar en señalar particularmente y reclamar distintamente la materia del inventor o el conjunto de inventores, o por pre-AIA la solicitante considera como invención:
 - a. La reivindicación 1 y sus reivindicaciones dependientes se objetan porque el término “isotopólogos” no es claro. ¿Qué se cubre y qué no? ¿Cuáles átomos en la fórmula (I) son enriquecidos isotópicamente? El examinador recomienda a la solicitante eliminar dicho término.
 - b. La reivindicación 1 y sus reivindicaciones dependientes se objetan porque el término “sustituido” es indefinido. En ausencia de las moléculas específicas definidas para efectuar la modificación por la “sustitución” o para que se unan al núcleo químico reclamado, el término “sustituido” representa las reivindicaciones que parecen indefinidas en todas las ocurrencias en donde la solicitante falla en articular por nombre químico, formula estructural o diferenciar suficientemente el lenguaje funcional, las moléculas particulares que la solicitante considera como aquellas que facilitarán la sustitución, requisito para identificar la composición de la materia reclamada.
 - c. En la reivindicación 39, el término “Tabla 1” no es claro. ¿Qué es? ¿La solicitante incluye la Tabla 1 en la descripción? Si sí, la solicitante tiene que mencionar los compuestos en la reivindicación.
 - d. En la reivindicación 40, la frase “el compuesto a una concentración de 10µM inhibe el melanoma” no es clara. La reivindicación empieza como una reivindicación de compuesto, pero termina como una reivindicación de método de uso o una reivindicación de composición.

Parece una reivindicación de composición porque menciona la concentración de 10 μM que se logra por la adición de una sal farmacéuticamente aceptable. Parece una reivindicación de método teniendo en cuenta que menciona la inhibición del melanoma. El examinador recomienda a la solicitante eliminar esta reivindicación.

/Kahsay Habte/
Examinador.

Abril 21, 2016.