

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
Amberes
Ámsterdam
Baréin
Bakú
Barcelona
Berlín
Bruselas
Budapest
Casablanca
Doha
Dusseldorf
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*
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 Núm. **NC2017/0012545**
Solicitud de Patente de Invención titulada: “*Sulfonas tricíclicas como moduladores del receptor huérfano relacionado con retinoide gamma (RORγ)*”
Solicitante: Bristol - Myers Squibb Company
Asunto: **RESPUESTA OFICIO NO. 17490. EXAMEN DE FORMA**

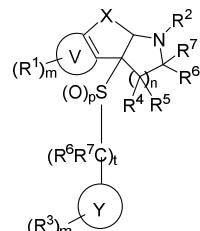
JUAN PABLO CONCHA DELGADO, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad en referencia, doy respuesta al auto emanado por ese Despacho dentro del término de prórroga solicitado el 8 de febrero de 2018:

1. Descripción

El examinador afirma que: *"La descripción no es clara porque no es comprensible el planteamiento del problema técnico abordado en la solicitud ni la solución que propone la misma. Se sugiere describir el estado del arte propio de la presente invención, que permita la comprensión del problema técnico y la solución aportada, exponiendo diferencias y eventuales ventajas con respecto a la invención anterior."*

Frente a la anterior, el solicitante desea aclarar al examinador que en la página 4 de la Descripción se dice: «*Los agentes terapéuticos existen para tratar varias enfermedades inflamatorias y autoinmunitarias, pero aún existe una necesidad médica significativa insatisfecha en estas áreas terapéuticas*» (resaltado fuera del texto). Esto corresponde al problema técnico.

Es así como la descripción menciona que la solución al problema técnico es que la invención



provee compuestos de fórmula (I): $(R^3)_m$, o sales farmacéuticas de los mismos, así como composiciones o métodos que comprenden dichos compuestos (páginas 5 y 6 de la Descripción). Los compuestos de Fórmula (I) son útiles para inhibir o reducir una o más actividades asociadas a receptores ROR γ (página 124 de la descripción).

Añadido a lo anterior, el solicitante quisiera mencionar que, de lo que le consta, no existe tecnología anterior referente a actividades asociadas a receptores ROR γ y que el arte previo únicamente está comprendido en solicitudes anteriores del mismo solicitante resumidas en la descripción.

2. Excepciones de la Patentabilidad

El examinador afirma que las reivindicaciones 15 y 16 no son patentables de acuerdo con el Art. 20 de la Decisión 486, toda vez que en su opinión reivindican *"un método para prevenir o tratar una enfermedad o un trastorno"*.

En respuesta a la objeción el solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio en el que elimina las reivindicaciones 15 y 16 mencionadas.

3. Reivindicaciones

3.1. Modificaciones al capítulo reivindicatorio

De conformidad con el artículo 34 de la Decisión 486 y con el fin de atender a las objeciones presentadas por este Despacho en su oficio N° 17490, el solicitante ha decidido presentar un nuevo capítulo reivindicatorio constituido por 11 reivindicaciones en donde se limita y se precisa la invención. Específicamente, se limitaron los grupos funcionales R¹, R² y R³ con el fin de limitar la invención a una razonable generalización de la materia ejemplificada y soportada por los ejemplos de la descripción.

3.2. Término "opcionalmente"

El examinador afirma que: *"Las reivindicaciones 1-3 no son claras porque utilizan la expresión "opcionalmente" precediendo una característica, la cual no es limitativa, y hace opcional la característica sin limitar el alcance de la reivindicación."*

A este respecto, hacemos notar al examinador que con las respectivas limitaciones realizadas sobre el capítulo reivindicatorio, el término objetado no hace parte de las nuevas reivindicaciones.

3.3. Estereoisómeros y sales farmacéuticamente aceptables

El examinador afirma que: *"Las reivindicaciones 1-12 no son claras porque definen el objeto de la solicitud de patente como "un estereoisómero o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable". Estas definiciones son formas estructurales generalizadas que no caracterizan el objeto de la solicitud para distinguirlo del estado del arte."*

El solicitante se separa del concepto del examinador y le solicita reconsiderar su objeción. Las nuevas reivindicaciones reclaman un **producto**. Cualquier referencia a sus sales y estereoisómeros está enmarcado en el producto reivindicado que corresponde a materia patentable y que se encuentra específicamente definido por las características estructurales de cada compuesto.

3.4. Reivindicación 14

El examinador sostiene que: *"La reivindicación 14 no es clara porque no presenta las características técnicas esenciales de la invención, sino que se refiere de forma general a "una composición farmacéutica". Se recuerda que una composición farmacéutica debe ser caracterizada por la identificación de sus componentes."*

El solicitante se separa del concepto del examinador y le solicita reconsiderar su objeción. El objeto de la presente invención corresponde a compuestos de Fórmula(I) tal como se describen en el nuevo capítulo reivindicatorio los cuales son novedosos e inventivos. Por lo tanto, las composiciones que comprenden uno o más compuestos de acuerdo con las nuevas reivindicaciones y un vehículo o diluyente farmacéuticamente aceptable, están respaldadas

por la especificación tal y como se presentan. Se trata de reivindicaciones claras y reproducibles para un experto medio en la técnica. Además, no sobra manifestar que al tratarse de reivindicaciones dependientes, éstas incorporan las características técnicas dadas por las reivindicaciones de las que dependen, existiendo por lo tanto suficiencia, claridad y concisión respecto de las características técnicas esenciales reivindicadas sobre la composición farmacéutica.

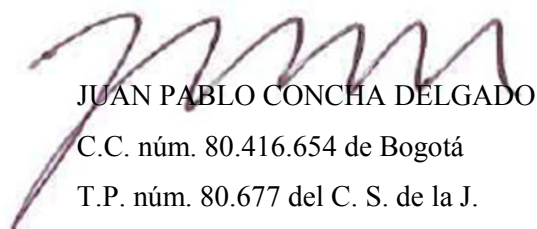
3.5. Concisión de las reivindicaciones 1-9

Finalmente el examinador afirma que: *"Las reivindicaciones 1-9 no son concisas porque utilizan las definiciones de "anillos aromáticos o heteroaromáticos", "carbocíclico", "halógeno", "espiroheterociclo", "estereoisómero" entre otras. Estas definiciones son géneros funcionales que no definen de forma concreta el objeto de la solicitud de patente. Se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados ó probados (...)"*

En este respecto y tal como se mencionó anteriormente, las reivindicaciones han sido limitadas para reflejar los compuestos ejemplificados en la descripción. De esta manera, los radicales R^1 , R^2 y R^3 , especialmente, recitan los grupos funcionales de los ejemplos. Por lo tanto, el solicitante manifiesta que el nuevo capítulo reivindicatorio no puede resultar más conciso y estar enteramente soportado en la materia ejemplificada y ensayada.

Teniendo en cuenta que la presente solicitud de patente cumple a cabalidad con los requisitos formales previstos en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486, solicito se continúe con el trámite de la presente solicitud de patente que corresponde a la publicación de la solicitud.

Atentamente,



JUAN PABLO CONCHA DELGADO
C.C. núm. 80.416.654 de Bogotá
T.P. núm. 80.677 del C. S. de la J.

Anexos: Capítulo reivindicatorio modificado conformado por 11 reivindicaciones