

Señor
DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

REF: Expediente No. **NC2017/0000223**, solicitud de patente de invención a favor de **CELGENE CORPORATION**. Título: **DERIVADOS DE N-[2-(2,6-DIOXOPIRIMIDIN-3-IL)-1-OXOISOINDOLIN-5-ILMETIL]-2,2-DIFLUORO-2-FENILACETAMIDA**.

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante me permito dar respuesta al Oficio No. 1737 relacionado con la patentabilidad de la presente invención y notificado el 16 de febrero de 2018.

En respuesta a las observaciones realizadas como resultado del examen de fondo, es pertinente mencionar que las reivindicaciones definen de forma clara y razonablemente general la invención, razón por la que respetuosamente disiento de los comentarios del señor Examinador a este respecto. A continuación, sin embargo, se incluyen los argumentos y se mencionan las modificaciones realizadas para atender a cada uno de los requerimientos del Señor Examinador:

1. Excepción de patentabilidad

De manera atenta me permito señalar que las anteriores reivindicaciones 33 – 42 fueron canceladas del pliego reivindicatorio, de tal forma que las reivindicaciones que aquí se presentan definen materia totalmente patentable. Por lo tanto, solicito que la objeción a este respecto sea retirada.

2. Título

Me permito señalar que el título de la presente solicitud ha sido modificado de la siguiente manera: **“COMPUESTOS ANTIPROLIFERATIVOS DE DIOXOPIPERIDINIL-1-OXOISOINDOLINIL Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS”**. En este sentido, es relevante mencionar que éste hace referencia a la estructura de la fórmula Markush de los compuestos de la presente invención. Por lo tanto, de manera atenta solicito el retiro de la objeción al respecto.

3. Capítulo Reivindicatorio

a. Modificaciones

Inicialmente, me permito señalar que el Capítulo Reivindicatorio de la invención ha sido modificado de manera que las antiguas reivindicaciones 1 – 6, 23 y 33 – 42 fueron canceladas del pliego reivindicatorio.

Adicionalmente, la antigua reivindicación 20 fue modificada de tal forma que ahora reivindica el compuesto 2-(3-clorofenil)-N-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisindolin-5-il)metil)-2,2-difluoroacetamida o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo. Esta modificación presenta sustento en el Ejemplo 2 del Capítulo Descriptivo de la solicitud.

En este sentido, teniendo en cuenta las anteriores modificaciones, me permito resaltar que la numeración y dependencia de las reivindicaciones de igual forma han sido modificadas.

b. Claridad de las reivindicaciones

En cuanto a la objeción del Examinador frente a la reivindicación 1, la cual según lo mencionado en el Oficio No. 1737 carece de concisión y sustento, me permito resaltar que teniendo en cuenta las modificaciones mencionadas en el numeral 3a del presente memorial de respuesta, la objeción fue superada, ya que dicha reivindicación fue eliminada del Pliego reivindicatorio.

Adicionalmente, me permito resaltar que tal y como lo reconoce el Examinador en su Oficio No. 1737, si bien los ejemplos de una Solicitud de Patente son ilustrativos, éstos no deben ser considerados limitativos, por lo que restringir la presente solicitud únicamente a aquellos compuestos que han sido ensayados, correspondería a una restricción injusta del concepto inventivo al que el inventor tiene derecho a proteger.

Sin embargo, y sin perjuicio de lo anterior, me permito resaltar que el Capítulo Reivindicatorio aquí adjunto ha sido modificado de manera tal que el alcance de los compuestos se reduce a Fórmulas específicas con sustituyentes concretos, además de encontrar sustento en la descripción de la solicitud. En este sentido, me permito señalar que, los compuestos ahora reivindicados pueden ser fácilmente entendidos y reproducidos por cualquier persona medianamente versada en la materia. Por ejemplo, el compuesto de la nueva reivindicación 1 presenta una fórmula Markush en donde sólo se señala un radical sustituyente (Q^1), mientras que el resto de la molécula se caracteriza por comprender una estructura no variable, por lo tanto, no existe ninguna complejidad para que dicha persona con conocimiento en el campo técnico de la invención no pueda comprender el alcance de todas las reivindicaciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que el capítulo reivindicatorio aquí presentado corresponde a una generalización adecuada, más no especulativa, de la materia presentada en la descripción. Por consiguiente, de manera atenta solicito que las objeciones a este respecto sean retiradas.

Nivel inventivo

Con base en las modificaciones realizadas en el pliego reivindicatorio, y mencionadas anteriormente, me permito señalar que la objeción por falta de nivel inventivo se considera superada, puesto que, las anteriores reivindicaciones objetadas 1 – 6 y 23 fueron canceladas.

Adicionalmente, me permito resaltar que los compuestos y composiciones reclamadas en las presentes reivindicaciones 1 – 25 cumplen con el requerimiento de nivel inventivo, teniendo en cuenta que los documentos del arte previo, en específico los documentos citados D1 y D2 no divulgan ni sugieren las estructuras que aquí se reclaman y, en este sentido, tampoco sugieren o enseñan la actividad biológica que presentan estos compuestos como antiproliferativos del cáncer.

En vista de lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito el retiro de las objeciones de la presente solicitud y la concesión del privilegio solicitado, ya que en opinión del solicitante cumple con todos los requisitos establecidos en la Decisión 486.

Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio.

Atentamente,

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

T.P. No. 57.492 del C.S.J.

C.C. 80.410.337 de Usaquén

Calle 70 A No. 4 – 41