

AS: 89.364

Señores
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES**
E. S. D.

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 02116482 00000003 Folios: 2
Fecha (AND): 2004-10-19 16:53:53
Tramite : 011 PCT-PATENT 370 FASE NACI 330 COMUNICAC
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

REF.: Expediente No. 02 116.482 solicitud de Patente FASE NACIONAL
Corresp. a la Solicitud Internacional PCT/US01/19663
a nombre de: **BRISTOL - MYERS SQUIBB COMPANY**
Titulada: **MODULADORES CÍCLICOS FUSIONADOS DE FUSIÓN DE
RECEPTOR HORMONAL NUCLEAR**

RAMIRO CASTRO DUQUE, vecino de Bogotá, portador de la tarjeta profesional No. 1003 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado de la Sociedad **BRISTOL - MYERS SQUIBB COMPANY**, según lo acredita el documento de poder protocolizado en la Secretaría General bajo el No.19358, de acuerdo con el Artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, me permito solicitar que se examine si la invención contenida en la solicitud en referencia es patentable.

De acuerdo con lo anterior, me permito anexar el recibo oficial de caja No. 04-73,599 por valor de \$177.000.

De la Señora Jefe,



RAMIRO CASTRO DUQUE
C.C. No. 170.322 de Bogotá
Código 340
T.P. No.1003 del C.S.J.
Cra 7 No. 16-56 Piso 9

Octubre 19, 2004
CHP/MEV/hsr

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 04 - 73,599
FECHA : SEPTIEMBRE 15 DE 2004

793
SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 82116482 00000003 Folios: 2
Fecha (AMM): 2004-10-19 16:53:53
Tramite : 011 PCT-PATENT 378 FASE HACI 330 COMUNICAC
Dependencia: 2828 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
BRIGARD & CASTRO LTDA	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	21591346	15/09/2004	8,220,000.00
BRIGARD & CASTRO LTDA	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	21740985	15/09/2004	38,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01	SOLICITUDES	
		114 PTC CAP-II EXAMEN DE PATENTIBILID	177,000.00
		TOTAL :	177,000.00

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No . 02-116482

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 539

DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2004 EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA

LEY EXPIRA EL 02 DE AGOSTO DEL 2004

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI

NO **X**

Bogotá D.C, AGOSTO DE 2007

796

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES**

2020
Bogotá, D.C., 30 de Agosto de 2007

Abogado
RAMIRO CASTRO

Solicitante: BRISTOL – MYERS SQUIBB COMPANY

ASUNTO	Radicación	02-116482
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	11034
	Folios	005

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

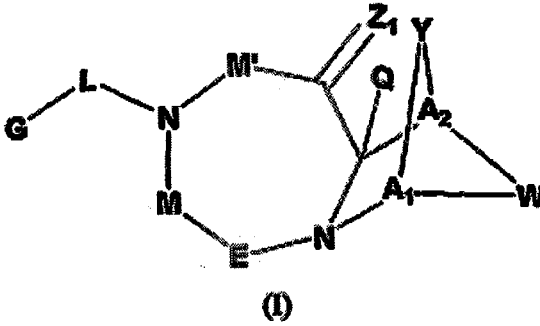
- 1.1. Descripción: Folios: 395 a 589 como se radicó inicialmente
- 1.2. Reivindicaciones: Folios 590 a 627 como se radicó inicialmente
- 1.3. Prioridad: US 60/214,392 del 28/06/2000

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: MODULADORES CICLICOS FUSIONADOS DE FUNCION DE RECEPTOR HORMONAL NUCLEAR.

Objeto de la invención:

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en compuestos de fórmula general (I) y a procesos para su preparación:



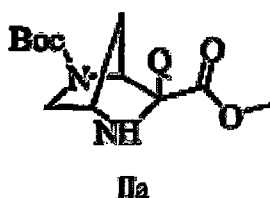
Reivindicaciones 1 a 6: Compuestos de la fórmula (I) y sus sales farmacéuticamente aceptables.

Reivindicación 7: Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de la fórmula (I) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y un portador farmacéuticamente aceptable.

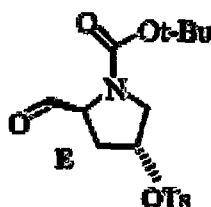
Reivindicación 8: Una composición farmacéutica de acuerdo a la reivindicación 7 que además comprende otro agente anti-cáncer.

Reivindicaciones 9 a 17: Métodos para modular la función de un receptor hormonal nuclear que comprende administrar a una especie mamífera necesitada una cantidad efectiva de un compuesto de fórmula (I).

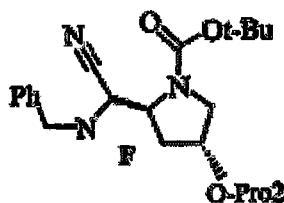
Reivindicación 18: Un método para preparar un compuesto de fórmula IIa



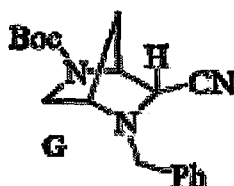
Reivindicación 19: El compuesto de la siguiente fórmula E:



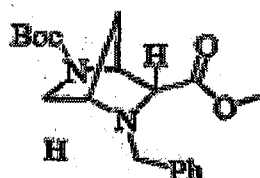
Reivindicación 20: El compuesto de la siguiente fórmula F:



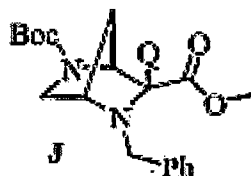
Reivindicación 21: El compuesto de la siguiente fórmula G:



Reivindicación 22: El compuesto de la siguiente fórmula H:



Reivindicación 23: El compuesto de la siguiente fórmula J:



Reivindicación 24: El compuesto de fórmula IIa

El problema planteado en esta solicitud de patente es la necesidad de proveer compuestos cíclicos fusionados que actúen como moduladores de la función de receptores hormonales nucleares y sean útiles en el tratamiento de diversos trastornos, entre ellos, enfermedades auto-inmunes y el cáncer.

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos de fórmula general (I) y composiciones farmacéuticas de los mismos.

Se catalogó el objeto de la invención según la IPC en las categorías C07D 487/08, A61K 31/439 y A61P 35/00.

3. De la solicitud de Patente

3.1. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

La fórmula (I) de la reivindicación 1 tiene doce símbolos diferentes, y cada uno de ellos tiene varios significados, con lo cual no es posible determinar claramente cuál es el núcleo estructural de los compuestos de la invención. Así mismo, entre los significados de los símbolos, se utilizan términos como *alquilo*, *arilo*, *cicloalquilo sustituido*, *heterociclo sustituido*, *arilo sustituido* y *alcoxi sustituido* que son muy generales y no son lo suficientemente concisos. De la misma manera, algunos símbolos corresponden a enlaces, se debe precisar el tipo de de enlace al cual se refiere cada uno de ellos.

De este modo, y teniendo en cuenta los posibles significados de cada uno de los símbolos de la fórmula (I), es posible generar una gran cantidad de compuestos diferentes entre sí y plantear un número muy elevado de compuestos de fórmula (I), por lo tanto no se estaría delimitando de manera concisa la materia que se desea proteger en esta solicitud de patente.

La reivindicación 7 no es clara al indicar "*una composición farmacéutica que comprende la siguiente fórmula....*" Se debe aclarar si se refiere a la fórmula de los compuestos o de la formulación como tal.

La reivindicación 8 se refiere a una composición farmacéutica según la reivindicación 7 que comprende además otro "*agente anti-cáncer*", lo cual es muy general y poco conciso. Se debe especificar el tipo o grupo de compuestos a los que se refiere al utilizar este término.

En la reivindicación 18 se utilizan términos como *alquilo*, *arilalquilo* y *heterociclo* para definir Q, estos términos son muy generales y poco concisos. Se debe indicar además el grupo o tipo de compuestos protectores, así como los agentes oxidantes o reductores utilizados en el proceso.

Se utilizan términos muy generales como *alquilo*, *alquinilo sustituido* y *arilo* para definir Q en los compuestos de las reivindicaciones 23 y 24.

Por lo anterior, las reivindicaciones mencionadas no cumplen con el requisito de claridad y concisión.

4. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

Teniendo en cuenta los argumentos dados en el punto anterior con respecto a las reivindicaciones 1, 18, 23 y 24, se deduce que estas cláusulas tal como están redactadas, abarcan un número muy elevado de compuestos que tienen una gran cantidad de sustituyentes y que pueden no relacionarse unos con otros por sus diferencias en su estructura química, por lo tanto, se puede estar solicitando compuestos y procesos de preparación de los mismos que no se encuentran dentro del alcance del objeto de la invención y por ende no conforman un único concepto inventivo. La falta de unidad de invención se evidencia además en el hecho de que las reivindicaciones 18 a 24 son independientes.

Al incluirse términos tan amplios y poco específicos dentro de la definición de cada uno de los símbolos de la fórmula (I), podemos encontrar demasiados grupos de compuestos diferentes que conformarían invenciones diferentes. En consecuencia, se requiere que el solicitante precise el alcance de la invención o del grupo de invenciones que desea proteger de una manera clara, concisa e inequívoca, con el fin de evaluar el estado de la técnica más cercano y así poder realizar el estudio de patentabilidad.

Es importante recalcar al solicitante, con base en lo anteriormente explicado, que si considera necesario, puede presentar las correspondientes solicitudes divisionales.

5. Excepción a la patentabilidad (artículo 20 D 486 literal a)-d))

Las reivindicaciones 9 a 17 se refieren a métodos para modular la función de un receptor hormonal nuclear, lo cual no es patentable de acuerdo a lo señalado en este artículo.

6. Conclusión

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.