

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 16-51186- -1

DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II

ACT: 430 REQUERSOLICITA

FECHA: 2016-03-15 10:05:15

EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I

FOLIOS: 4

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)

JOSE ANDRES RINCON USCATEGUI

Asunto: Radicación: 16-51186- -1
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 430
Oficio: 2750
Folios: 4

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. Petitorio (Art. 27 D486)

El título de la solicitud se considera general, porque al menciona un “polimorfo de los inhibidores de la Syk”, se incluyen formas cristalinas de compuestos que cumplen con esta característica, pero que no se encuentran comprendidas dentro del objeto de la solicitud. El objeto de la solicitud divulga formas cristalinas de diferentes sales del compuesto entospletinib (6 – (1H – indazol – 6 – il) – N – 4 – (morfolin – 4 – il) fenil imidazo [1,2-a] pirazin – 8 – amina), especialmente la sal bimesilato (bismetanosulfonato) anhidra (compuesto IB), la sal bimesilato (bismetanosulfonato) hidratada (compuesto IC) y la sal bimesilato (bismetanosulfonato) polihidratada (compuesto ID). Se sugiere modificar el título de la solicitud, de tal forma que el mismo ilustre de manera específica el objeto de la solicitud.

2. Análisis de la Prioridad (Art. 9 D486)

Al revisar el contenido de la prioridad US 61/860,197 del 30 de julio de 2013, se encuentra que dicha divulgación solamente contempla el polimorfo de la sal bimesilato de entospletinib (6 – (1H – indazol – 6 – il) – N – 4 – (morfolin – 4 – il)

fenil imidazo [1,2-a] pirazin – 8 – amina) de la fórmula IA, caracterizado por el patrón de difracción de rayos X que comprende valores 2θ de 13.8, 16.9, 22.9 y 26.1.

De acuerdo a lo anterior, esta Oficina considera reconocer la prioridad a las modalidades de la invención donde se reclaman el polimorfo de la sal bimesilato de fórmula I, al compuesto IB y al polimorfo caracterizado por el patrón de difracción de rayos X que comprende valores 2θ de 13.8, 16.9, 22.9 y 26.1. Esto significa que la determinación del estado de la técnica para las modalidades descritas se realizará teniendo en cuenta la fecha de la prioridad US 61/860,197, es decir, el 30 de julio de 2013.

También esta Oficina concluye que para las modalidades de la invención donde se reclaman los polimorfos de las sales bimesilato de entospletinib hidratadas (compuestos IC y ID), el polimorfo caracterizado por el patrón de difracción de rayos X que comprende valores 2θ de 7.7, 12.9, 17.7 y 18.1 y el polimorfo caracterizado por el patrón de difracción de rayos X que comprende valores 2θ de 4.9, 9.8, 15.0, 18.0 y 26.7, la determinación del estado de la técnica se realizará teniendo en cuenta la fecha de presentación nacional de la solicitud, es decir, el 29 de febrero de 2016.

3. Pago de Tasas Patente de Invención (Art. 10 y 26 D486, Numeral 1.2.2.2. del Capítulo I del Título X de la Circular Única)

Teniendo en cuenta que el capítulo reivindicatorio presentado excede diez reivindicaciones, es necesario que el solicitante cancele la tasa establecida por cada reivindicación adicional presentada, de conformidad con lo dispuesto en la resolución de tasas vigente para la fecha de presentación de la solicitud, so pena de que no sean tenidas en cuenta dentro del presente trámite administrativo.

4. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

La reivindicaciones 1 y 2 no son claras, porque en estas no se utiliza la estructura gramatical correcta. Cada reivindicación debe presentarse de acuerdo con la estructura: “Preámbulo - enlace gramatical - parte característica”. El preámbulo indica cuál es el objeto de la invención, que suele coincidir con el título de la invención (aparato, proceso, composición, etc.) y las características técnicas conocidas en el estado de la técnica. Por su parte, la parte característica indica las características técnicas que el solicitante desea proteger y que distinguen la invención de los restantes conocidos. Estas dos partes están separadas por el enlace gramatical (caracterizado por, porque contiene, porque comprende, entre otros). En el caso puntual de la presente reivindicación, solo se menciona el preámbulo, sin enlazador gramatical ni caracterizante. Se sugiere modificar estas reivindicaciones incluyendo las características técnicas de estos polimorfos o formas cristalinas, correspondientes a la mayor cantidad posible de picos representativos de ángulos 2θ , de acuerdo con los difractogramas suministrados en la descripción.

No obstante, este examen se hace a las 10 reivindicaciones canceladas, se observa que el capítulo reivindicatorio incluye materia que no es objeto de patentabilidad de acuerdo a los Art. 14 y 20, tal como métodos de tratamiento y usos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contiene más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional. Es claro, que en todo caso deberá pagar la tasa por reivindicaciones adicionales para que éstas sean tenidas en cuenta en el examen de fondo.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2, literal d), del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior oficio fue notificado por fijación en lista, de fecha 2016-03-22

Elaboró: Dayron Alexander Ramirez Reyes

Revisó: Sandra Carolina Crespo