

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 16-89236- -1	FECHA: 2016-05-31 10:06:01
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 4
ACT: 430 REQUERSOLICITA	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
CARLOS R. OLARTE GARCIA

Asunto: Radicación: 16-89236- -1
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 430
Oficio: 6498
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. Análisis de la Prioridad (Art. 9 D486)

En primera instancia es oportuno aclarar el alcance de la solicitud internacional de patente PCT/US2014/060036 y de la primera prioridad invocada, es decir, el documento de patente US 61/889,460 del 10 de octubre de 2013 es distinto, puesto que en la solicitud internacional:

- Para el radical A se incluyó como posible sustituyente: CR¹
- Para el radical R¹ se incluyó como posible sustituyente: heteroarilo.
- Para el radical R^{2A} se incluyeron como posibles sustituyentes: hidroxilo, haloalquilo C₁-C₆, alcoxi C₁-C₆, heteroarilo o arilo.
- Para los radicales R^{3A} y R^{3B} se incluyeron como posibles sustituyentes: alquilo C₁-C₆, alquinilo C₁-C₆, aminilalquilo, alquilaminilalquilo, aminilcarbonilalquilo o aminilcarbonilo.
- Para los radicales R^{4A} y R^{4B} se incluyeron como posibles sustituyentes: alquilo C₁-C₆, alquinilo C₁-C₆, aminilalquilo, alquilaminilalquilo, aminilcarbonilalquilo o aminilcarbonilo
- Para el radical R⁵ se incluyó como posible sustituyente: unión a L¹.

- Para el radical R^5 se incluyeron como posibles sustituyentes: oxo, cianoalquilo, aminilalquilo, aminilalquilaminilo, aminilcarbonilo, aminilsulfonilo, $-CO_2NR^aR^b$, en donde R^a y R^b son cada uno por separado H o alquilo C_1-C_6 o R^a y R^b se unen para formar un anillo carbocíclico o heterocíclico alquilaminilo, haloalquilaminilo, hidroxilalquilaminilo, amindinilalquilo, amidinilalcoxi, amindinilalquilaminilo, guanidinilalquilo, guanidinilalcoxi, guanidinilalquilaminilo, alcoxi C_1-C_6 , aminilalcoxi, alquilaminilalcoxi, alquilcarbonilaminilalcoxi, alquilo C_1-C_6 , heterociclilo, heterociciloxi, heterocicilalquilo, heterocicilaminilo, heterocicilalquilaminilo, heteroarilo, heteroariloxi, heteroarilalquilo, heteroarilaminilo, heteroarilalquilaminilo, arilo, ariloxi, arilaminilo, arilalquilaminilo, arilalquilo o una unión a L^1 .
- Para los radicales W, X, Y o Z es CR_6 se incluyó: como mínimo uno de W, X o Y es NR_5 , en donde R_5 es una unión a L^1 y en el entendido de que como mínimo uno de R^{2a} , R^{2b} o R^{2c} no es H cuando R1 es piridilo.

Por lo que este Despacho concluye que para los compuestos que presenten los patrones de sustitución descritos la fecha para la determinación del estado de la técnica corresponde a la fecha de su primera divulgación.

2. Poder (Art. 26 D 486)

Debe allegar el poder otorgado al abogado que aparece en la solicitud como apoderado.

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

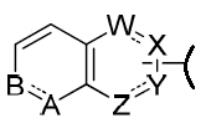
Teniendo en cuenta que el capítulo reivindicatorio presentado excede diez reivindicaciones, es necesario que el solicitante cancele la tasa establecida por cada reivindicación adicional presentada, de conformidad con lo dispuesto en la resolución de tasas vigente para la fecha de presentación de la solicitud,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

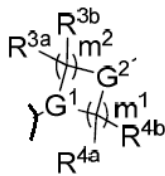
4. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

La reivindicación 1 no es clara porque la expresión “E es una porción electrofílica capaz de formar una unión covalente con el residuo de cisteína en la posición 12 de una proteína KRAS, HRAS o NRAS mutante G12C” que es un resultado a alcanzar y no una característica técnica esencial de la invención, se sugiere al solicitante realizar las modificaciones pertinentes e incluir las características técnicas estructural sustentadas en la descripción.

Las reivindicaciones 1 a 10 no son concisas y no están debidamente sustentada en la descripción porque de las definiciones de R^1 , R^{2A} , R^{2B} , R^{2C} , R^{3A} , R^{3B} , R^{24A} , R^5 , R^7 , L^1 , L^2 , E, W, X, Y o Z se obtiene un gran número de compuestos posibles que cumplen con dichas características, pero que no están comprendidas dentro de la solicitud en la forma de ejemplos de la invención, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados o probados, es decir, que se encuentran debidamente

sustentados. El siguiente cuadro ejemplifica la afirmación anterior y presenta los sustituyentes que se encuentran soportados en la descripción.

Sustituyentes de acuerdo con la reivindicación 1 de la solicitud	Sustituyentes soportados en la descripción
	quinazolinilo (ej. 1) indazolilo (ej. 3) dihidrotieno[2,3-d]pirimidin (ej. 22) isoquinolinilo (ej. 24) quinolinilo (ej. 27) pirrolo[2,3-d]pirimidin (ej. 28) acetidinilo (ej. 29) cinnolin (ej. 159)
R ¹	fenilo (ej. 1) piridinilo (ej. 17) tiofenilo (ej. 21) morfolino (ej. 32) hidrógeno (ej. 48) bromo (ej. 49) ciano (ej. 53) ciclopropilo (ej. 55) etilo (ej. 92) trifluorometilo (ej. 279)
R ^{2c}	cloro (ej. 1) ciclopropilo (ej. 41) fenoxiilo (ej. 76) piperidinilo (ej. 80) piridinilo (ej. 90) fenilo (ej. 93) naftilo (ej. 123) benzo[d]oxazolilo (ej. 129) quinolinilo (ej. 135) indazolilo (ej. 140) tetrahidronaftilo (ej. 148) benzo[d]isoxazolilo (ej. 149) indolin-2-ona (ej. 160) benzo[d]imidazol (ej. 165) pirimidinilo (ej. 178) benzo[b]tiofen (ej. 198) difluorobenzo[d][1,3]dioxol (ej. 200) dihidrobenczo[b][1,4]dioxinol (ej. 201)

Sustituyentes de acuerdo con la reivindicación 1 de la solicitud	Sustituyentes soportados en la descripción
	piperazina (ej. 1) piperidinilo (ej. 2) acetidinilo (ej. 29)
L ² - E	prop-2-en-1-ona (ej. 1) 1-acriloililo (ej. 120) (dimetilamino)but-2-en-1-ona(ej. 209) metilopent-2-enenitrilo (ej. 241) (tiazol-5-il)acrilonitrilo (ej. 245) hidroxibut-2-en-1-ona(ej. 247) metilooxazol-2-il)acrilonitrilo (ej. 259) (carbonil)-5-hidroxi-4,4-dimetilopent-2-enenitrilo (ej. 261) 4-oxobut-2-enenitrilo (ej. 263) (piridin-2-il)acrilonitrilo(ej. 284)
L ¹	unión

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. 15 y 20, tal como métodos de tratamiento, usos, plantas, animales. Puesto que se revindica el uso del preparado líquido.

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. Se le recuerda a la solicitante 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 2016-06-07

Elaboró: Lenin Roberto Guerrero