

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 8568

Ref. Expediente N° NC2016/0000100

Señor(a)
BRISTOL - MYERS SQUIBB COMPANY
notificacionesbm.bogota@bakermckenzie.com

Asunto: PATENTE DE INVENCION PCT

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. Título

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque no define el objeto que se busca proteger que corresponde a derivados del anillo "6-metansulfonil-5H,5aH,9aH-pirido[3,2-b]indol en el presente caso se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

2. Reivindicaciones relativas a un uso (Art 14 D 486)

El uso de la(s) reivindicación(es) 14 a 17 no es patentable, de acuerdo con el Art. 14.

3. Excepción de la Patentabilidad (Art 20 D 486 literales (a) – (d))

El objeto de las reivindicaciones 15 y 18-22 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486 literal d), toda vez que hacen alusión a métodos de tratamiento que comprenden la administración de los compuestos de la reivindicación 1.

4. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Oficio N° 8568

Ref. Expediente N° NC2016/0000100

Las reivindicaciones 1 a 7 no son claras porque la expresión: “opcionalmente” precediendo una característica no es limitativo, porque hace opcional a la característica y no limita el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente.

Las reivindicaciones 1 a 7 no son consisas ni se encuentran sustentadas en la descripción porque las definiciones de R1, R2, R7, X, Z, Y y A por las expresiones heteroarilo, haloalquilo, hidroxialquilo, heterociclo, cicloalquilo(C1-C6), alcoxi(C1-C6), alcoxi(C1-C6), cicloalquilo(C1-C6), cicloalquil(C3-C8) alquilo(C1-C6), cicloalquil(C3-C8)-CO opcionalmente sustituido, cicloalquil(C3-C8)-SO₂, aril alcoxi(C1-C6) opcionalmente sustituido, cicloalquil(C3-C8) alcoxi(C1-C6), heterociclil-CO- son géneros funcionales, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados ó probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados.

Las reivindicaciones 9 a 11 no son claras porque se refieren a un valor de IC₅₀ en el ensayo de FRET BRD4, que es un resultado a alcanzar y no definen al, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales, estructurales o funcionales, que contribuyen a la obtención de ese efecto.

Las reivindicaciones 12 y 13 no son claras porque a pesar de que se encabezan por las expresiones “composición farmacéutica y producto farmacéutico” la solicitante no las caracteriza de manera correcta en términos de ingredientes y sus respectivas proporciones. Se sugiere hacer las aclaraciones necesarias. De la misma forma estas reivindicaciones no son concisas porque las expresiones “portadores, diluyentes o excipientes farmacéuticamente aceptables” corresponden a géneros funcionales de moléculas que presentan una funcionalidad dentro de la composición. Por lo tanto existiría un sinnúmero de posibles composiciones que no se encuentran descritas, se sugiere hacer las aclaraciones necesarias.

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

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante

Oficio N° 8568

Ref. Expediente N° NC2016/0000100

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

El anterior requerimiento fue elaborado el 19 de agosto de 2016.

Atentamente,



DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: DIEGO ARMANDO GALVIS SANCHEZ
Revisado: DIEGO ARMANDO GALVIS SANCHEZ
Aprobado: JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ

Oficio N° **8568**

Ref. Expediente N° NC2016/0000100