

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

Oficio N° 8475

Ref. Expediente N° NC2017/0004517

Señor(a)
BRISTOL - MYERS SQUIBB COMPANY

Asunto: PATENTE DE INVENCION PCT

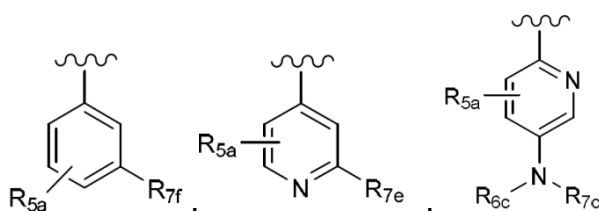
Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se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

1. Análisis de prioridad (Art. 9 D486)

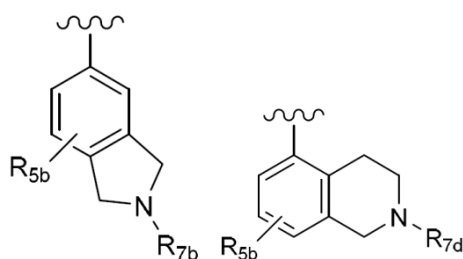
En primera instancia es oportuno aclarar el alcance de la solicitud internacional de patente PCT/US2015/057077 y de la prioridad invocada, es decir el documento US 62/068,234 del 24 de octubre de 2014 es distinto, puesto que en la solicitud internacional:

para el radical Q incluyó como posibles sustituyentes:

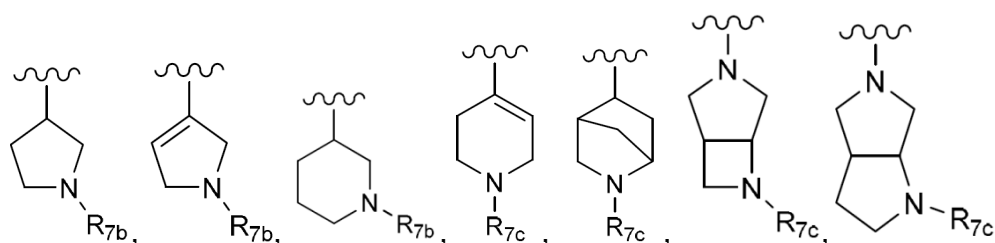
(i)



(ii)

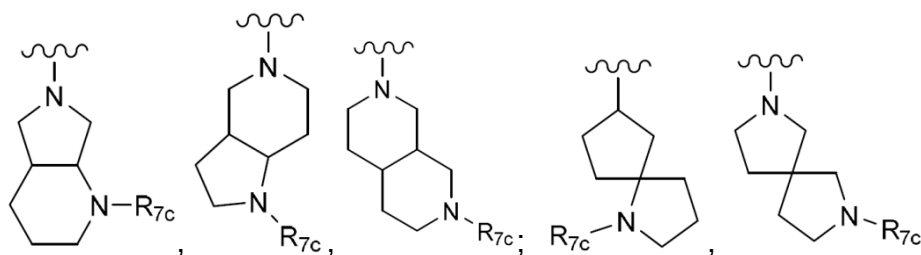


(iii)

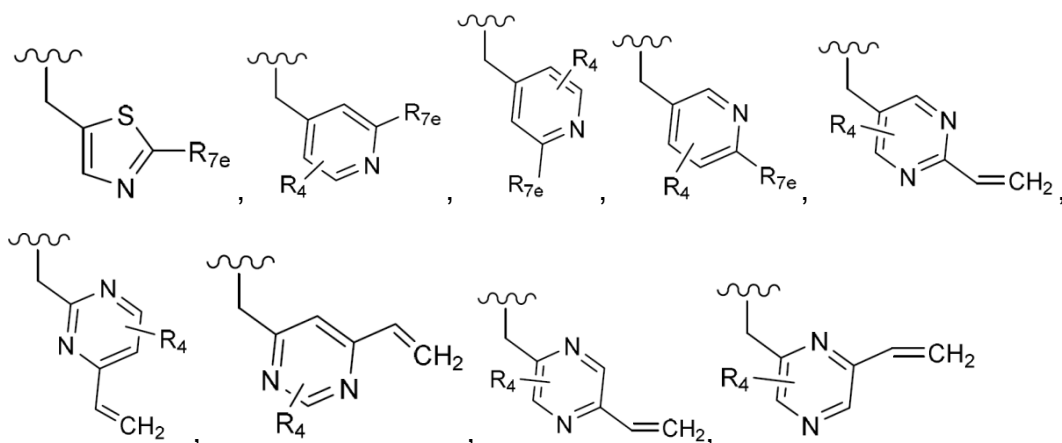


Oficio N° 8475

Ref. Expediente N° NC2017/0004517



(iv)



- para el radical R_{1a} se incluyó como posibles sustituyentes: $-C(O)(\text{morfolinilo})$, -
- $C(O)(\text{piperazinilo})$, o $-C(O)(\text{metilpiperazinilo})$;
- Se incluyeron los radicales R_{7e} y R_{7f} .

Ahora bien, puesto que estas características técnicas no fueron divulgadas en el documento de prioridad US 62/068,234 invocada 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, es decir la fecha de presentación internacional de la solicitud PCT/US2015/057077.

2. Título

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque hace inhibidores de de las tirosina cinasas de Bruton derivados de la 2,3,4,9-tetrahidro-1H-carbazol-8-carboxamida y 9H-carbazol-1-carboxamida, composiciones que los comprenden y métodos de elaboración, por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

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

El uso de la(s) reivindicación(es) 11 y 12 no es patentable, de acuerdo con el Art. 14.

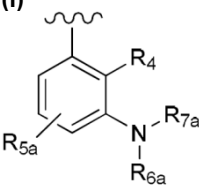
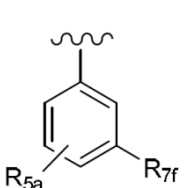
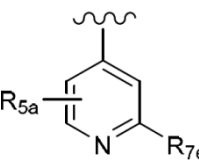
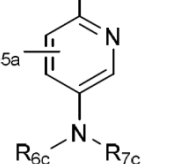
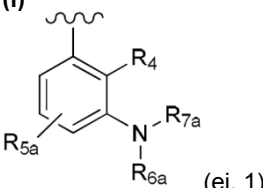
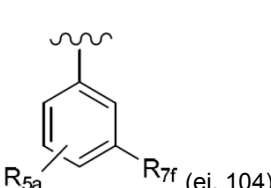
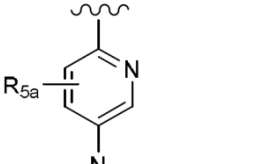
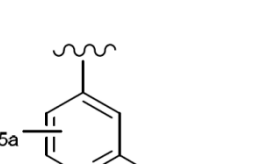
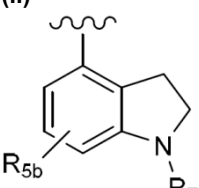
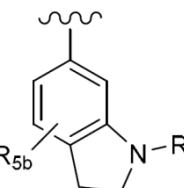
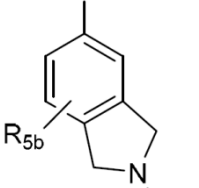
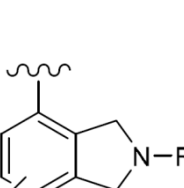
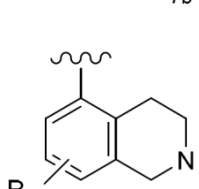
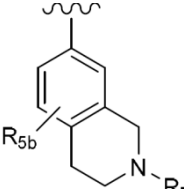
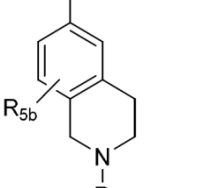
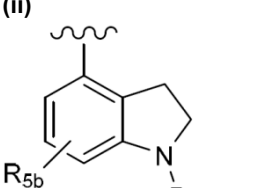
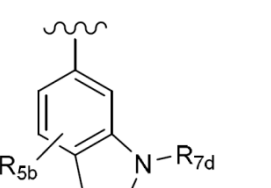
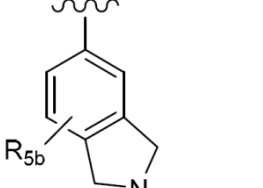
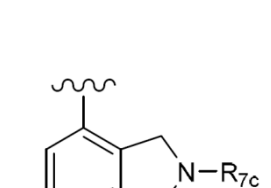
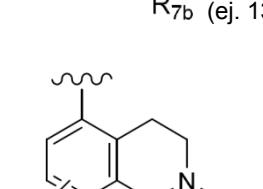
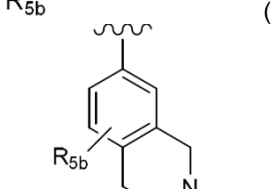
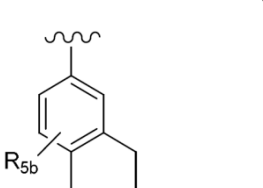
4. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Las reivindicaciones 1 a 8 no están debidamente sustentadas en la descripción porque de las definiciones de Q, R_{1a} , R_{1b} , R_{2a} , R_{2b} , R_{2c} , R_{2d} , R_{2e} , R_{2f} , entre otros se obtiene un gran número de compuestos, muchos de los cuales no están ejemplificados dentro del capítulo descriptivo, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados o probados, es decir, que se encuentran

Oficio N° 8475

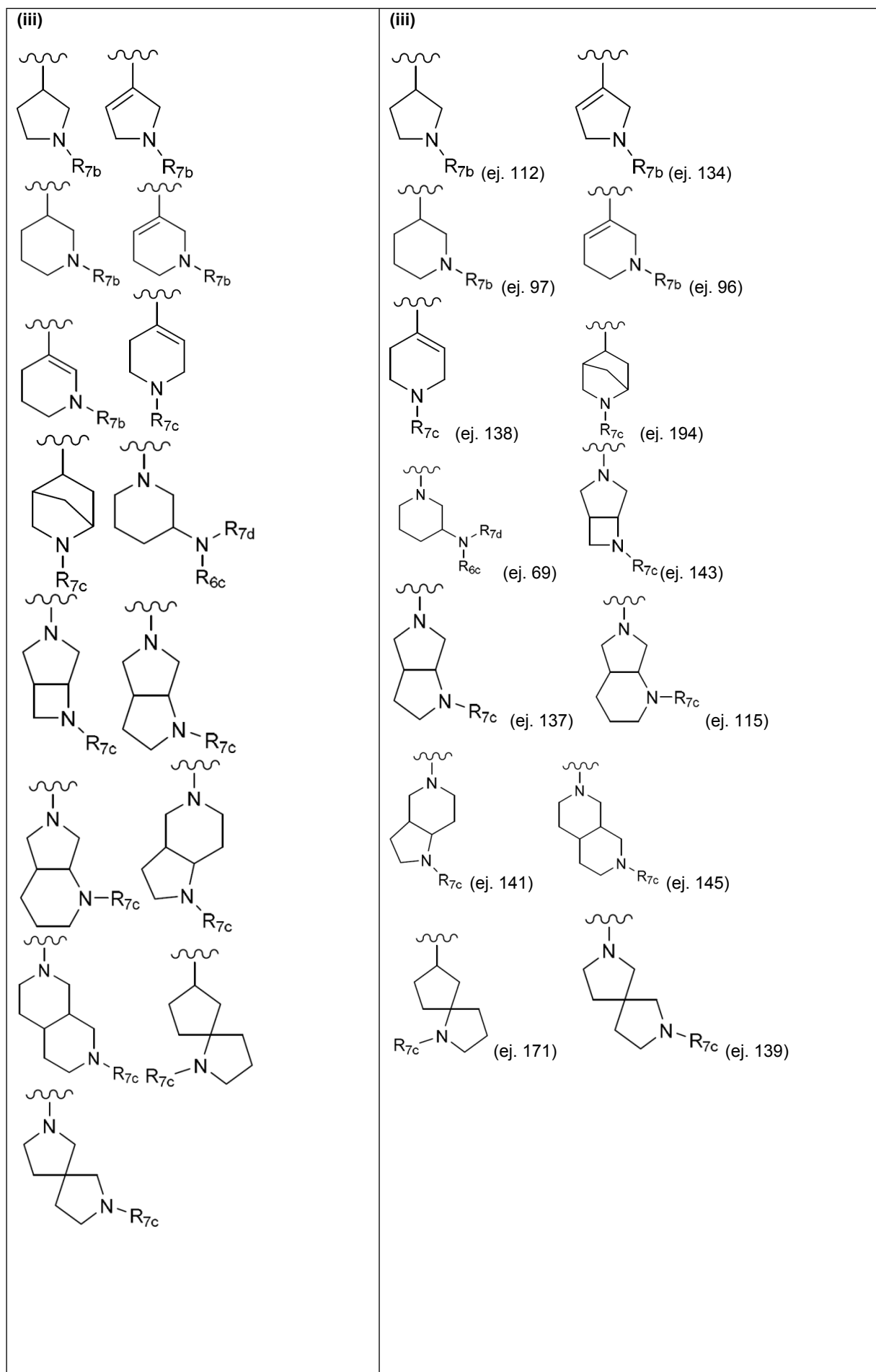
Ref. Expediente N° NC2017/0004517

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
(i)    	(i)    
(ii)       	(ii)       

Oficio N° 8475

Ref. Expediente N° NC2017/0004517



Oficio N° 8475

Ref. Expediente N° NC2017/0004517

(iv)	(iv)
H, -CN, -CF₃, -CH₃, -CR_{8a}R_{8b}OH, -CR_{8a}R_{8b}CR_{8a}R_{8b}OH, -CH(OH)CH₂OH, -NHR₉, -C(O)NR_{10a}R_{10b}, -C(O)(morfolinilo), -C(O)(piperazinilo), o -C(O)(metilpiperazinilo);	2-hidroxiopropan-2-ilo (ej. 1) 2,2-dimetilo (ej. 3) hidroximetilo (ej. 7) carboxamida (ej. 9) hidrógeno (ej. 12) ciano (ej. 15) 1,2-dihidroetilo (ej. 16) isopropiloamina (ej. 17) N,N-dimetilcarboxamida (ej. 18) metilo (ej. 53) trifluorometilo (ej. 54) fluoro (ej. 66) (ej. 88) 4-metilpiperazin-1-carbonilo (ej. 107) acrilamido (ej. 111)

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.

Oficio N° 8475

Ref. Expediente N° NC2017/0004517

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.

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.

Atentamente,



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: LENIN ROBERTO GUERRERO SUÁREZ.
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ.