

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8478

Ref. Expediente N° 15302397

Señor(a)
ASTRAZENECA AB
notificaciones@clarkemodet.com.co

Asunto: PATENTE DE INVENCION - PCT

Patente de Invención	PT	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	PCT	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/GB2014/051607				
Fecha de Presentación Internacional	27 de mayo de 2014				

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 comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción	15302397	21 de diciembre de 2015
Reivindicaciones:	15302397	21 de diciembre de 2015
	15302397 (3)	16 de marzo de 2016
Prioridad(es):	País: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 61/827,951 Fecha: 28 de mayo de 2013. País: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 61/915,685 Fecha: 13 de diciembre de 2013	

2. Análisis de la Prioridad

Oficio N° 8478

Ref. Expediente N° 15302397

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido y el contenido técnico de esta solicitud corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Modificaciones presentadas (Art. 34 D 486 y Art. 19, 22 y 34 PCT)

Se aceptan las modificaciones presentadas comoquiera que se ajustan a las prescripciones contenidas en el reglamento del PCT y en el Art 34 de la Decisión 486

4. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 16 del capítulo reivindicatorio (Bajo el No. 15302397 (3), del 16 de marzo de 2016).

Título de la solicitud: “COMPUESTOS QUÍMICOS”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en proporcionar derivados indólicos, o sales farmacéuticamente aceptables de estos, que poseen actividad contra el cáncer.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona Un compuesto de Fórmula (I), y composiciones farmacéuticas que los comprenden.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D 471/04, A61P 35/00, A61K 31/437.

5. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14 y 21 D 486)

El uso de las reivindicaciones 14 – 16 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

Tal como se mencionó en el examen de forma, la reivindicación 14 y sus dependientes 15 y 16 hacen referencia expresa al “*uso en el tratamiento del cáncer de mama o ginecológico*” y por tanto se requiere eliminarlas del pliego reivindicatorio.

6. De la solicitud de patente

Título

El título no corresponde con el objeto de la solicitud, porque se menciona una generalidad que no permite identificar las características mínimas farmacofóricas del pliego reivindicatorio. Se requiere hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT)

Oficio N° 8478

Ref. Expediente N° 15302397

La reivindicación 11 no es clara por dos razones: 1) Porque hace referencia a la descripción cuando remite la reivindicación a la figura 8 y no se mencionan las características expresas que se quieren reivindicar. Por lo tanto, se requiere adicionar las características de la figura 8 en la reivindicación o eliminarla del pliego reivindicatorio. 2) Porque se pretende reclamar una forma cristalina, pero no presentan por lo menos los 20 picos correspondientes a las intensidades de los haces difractados o a los espacios interplanares dhkl según los índices de Miller (hkl) medidos de acuerdo con el ángulo de difracción de Bragg 2θ en el intervalo más representativo comprendido entre 5° hasta 90° . Se requiere realizar las aclaraciones necesarias o eliminarla del pliego reivindicatorio.

Además de lo que ya se mencionó para las reivindicaciones 14 a 16, relativas a usos no patentables, estas tampoco son claras ya que se encabezan como una “combinación” y dicha expresión no representa un producto tangible o entendible sino que la “combinación” es una expresión para mencionar que están juntos dos o más activos. En su lugar, y en caso de que aplicara, se debería presentar una composición farmacéutica o un kit de partes, que comprenda todas las características técnicas esenciales correctas, como, por ejemplo, las cantidades de los principios activos exactas, así como también los principios activos específicos. Además, cuando se mencionan familias completas de compuestos como: *“y otro agente antitumoral seleccionado de un agente antihormonal, un inhibidor mTOR, un inhibidor PI3K- α y palbociclib”*, se podrían presentar múltiples opciones de posibles combinaciones que no tienen sustento en el capítulo descriptivo. Se requiere hacer las correcciones necesarias o eliminarlas del pliego reivindicatorio.

7. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de patente de prioridad: 28 de mayo de 2013, y no se encontraron documento que anticipen el objeto de esta solicitud.

8. Conclusión

Los requisitos de patentabilidad de la actual reivindicación independiente 1, al igual que sus reivindicaciones dependientes, no se encuentran afectados. Sin embargo, se requiere que el solicitante haga las correcciones o aclaraciones necesarias a las objeciones realizadas en el numeral quinto y sexto del presente requerimiento para continuar su trámite.

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 (60) 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.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio

Oficio N° 8478

Ref. Expediente N° 15302397

de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la solicitud de patente de invención. Adicionalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones deberá pagar la tasa por reivindicación adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los sesenta (60) días.

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: NELSON RICARDO VELASCO GONZALEZ
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ