

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

Oficio N° 9209

Ref. Expediente N° NC2017/0004535

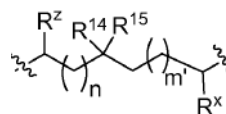
Señor(a)
BRISTOL - MYERS SQUIBB COMPANY

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/US2015/054407 y de la prioridad invocada, es decir el documento US 62/062,240 del 10 de octubre de 2014 es distinto, puesto que en la solicitud internacional:



- para el radical A incluyó como posible sustituyente:
- para n se incluyó como posible sustituyente: 2
- para el radical R^V incluyó como posible sustituyente: metilo

Ahora bien, puesto que estas características técnicas no fueron divulgadas en el documento de prioridad US 62/062,240 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/US2015/054407.

2. Titulo

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque hace referencia a péptidos macrocíclicos inhibidores de las interacciones proteína/proteína PD-1/PD-L1 y CD80/PD-L1, por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

3. Excepción de la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (d))

El objeto de las reivindicaciones 9 a 20 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486, toda vez que hace referencia a para mejorar, estimular y/o aumentar la respuesta inmunitaria en un sujeto que lo necesita, caracterizado porque comprende administrarle al sujeto una cantidad terapéuticamente eficaz del compuesto de las reivindicaciones precedentes.

Oficio N° 9209

Ref. Expediente N° NC2017/0004535

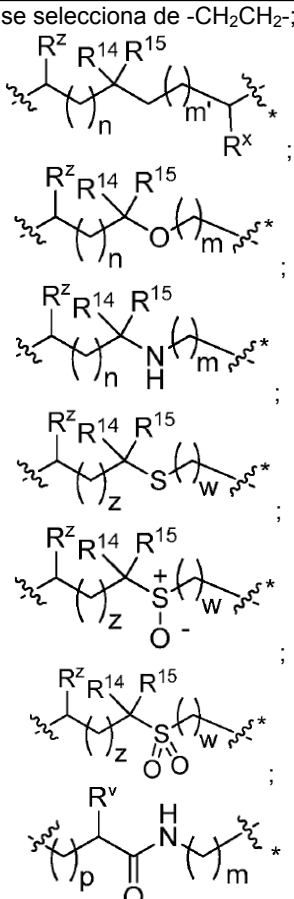
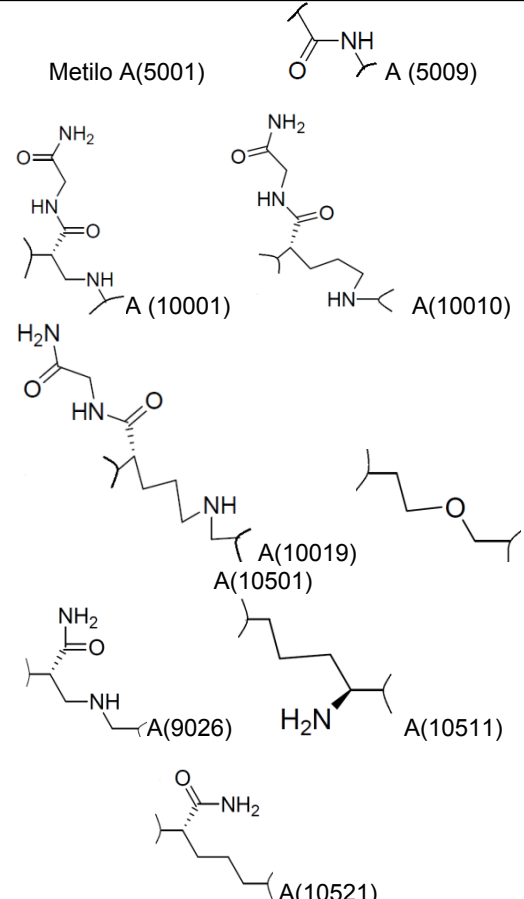
4. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

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.

La reivindicación 8 hace referencia a la descripción y a los ejemplos, según la expresión "Un compuesto caracterizado porque se selecciona de: Ejemplo X". Se sugiere eliminar esta referencia a la descripción y a los ejemplos.

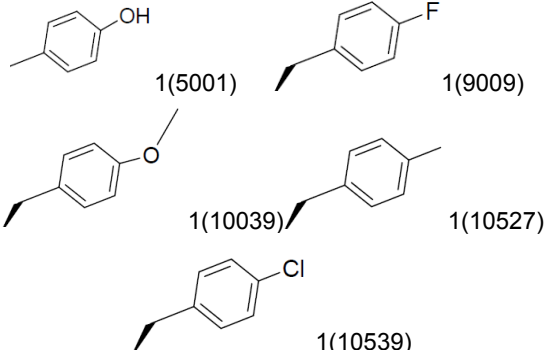
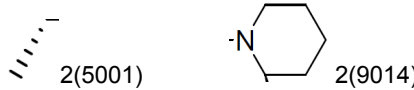
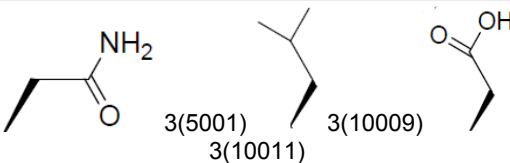
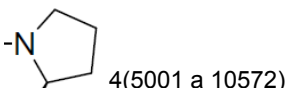
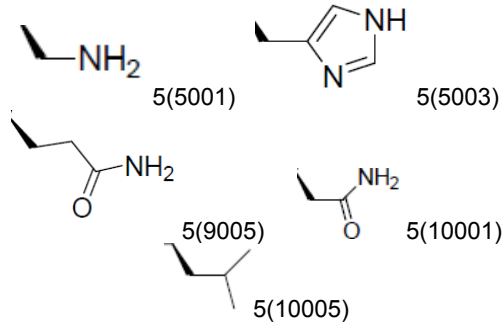
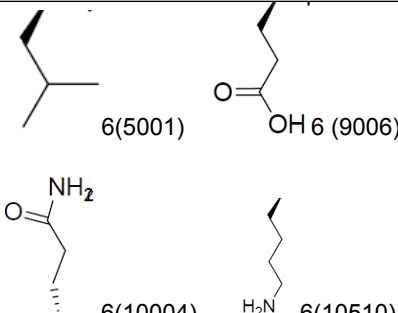
Las reivindicaciones 1 a 7 no son claras porque definen los sustituyentes R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷, R⁸, R⁹, R¹⁰, R¹¹, R¹², R¹³ como aminoácido natural o aminoácido no natural, sin embargo, el sustituyente corresponde a la cadena lateral del aminoácido. Se requiere a la solicitante para que haga las aclaraciones correspondientes.

Las reivindicaciones 1 a 7 no están debidamente sustentadas en la descripción porque de las definiciones de A, R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷, R⁸, R⁹, R¹⁰, R¹¹, R¹², R¹³ aminoácido natural, aminoácido no natural, entre otros se obtiene un gran número de compuestos, muchos de los cuales no están ejemplificados en 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 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
A se selecciona de -CH₂CH₂-; 	

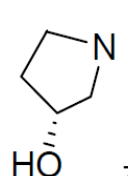
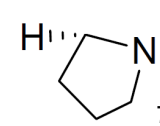
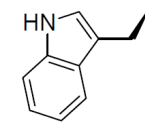
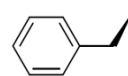
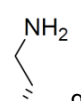
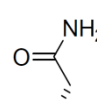
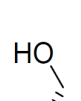
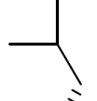
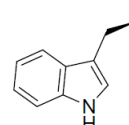
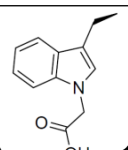
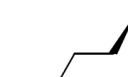
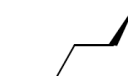
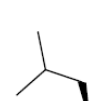
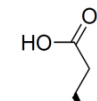
Oficio N° 9209

Ref. Expediente N° NC2017/0004535

R¹	Se seleccionan independientemente de una cadena lateral de aminoácido natural y una cadena lateral de aminoácido no natural	
R²	Se seleccionan independientemente de una cadena lateral de aminoácido natural y una cadena lateral de aminoácido no natural R ^b y R ² junto con los átomos a los que están unidos, forman un anillo seleccionado de azetidina, pirolidina, morfolina, piperidina, piperazina y tetrahidrotiazol; en donde cada anillo se sustituye opcionalmente con uno a cuatro grupos seleccionados independientemente de amino, ciano, metilo, halo e hidroxil	
R³	Se seleccionan independientemente de una cadena lateral de aminoácido natural y una cadena lateral de aminoácido no natural	
R⁴	Se seleccionan independientemente de una cadena lateral de aminoácido natural y una cadena lateral de aminoácido no natural R ^d y R ⁴ junto con los átomos a los que están unidos, forman un anillo seleccionado de azetidina, pirolidina, morfolina, piperidina, piperazina y tetrahidrotiazol; en donde cada anillo se sustituye opcionalmente con uno a cuatro grupos seleccionados independientemente de amino, ciano, metilo, halo e hidroxil	
R⁵	Se seleccionan independientemente de una cadena lateral de aminoácido natural y una cadena lateral de aminoácido no natural	
R⁶	Se seleccionan independientemente de una cadena lateral de aminoácido natural y una cadena lateral de aminoácido no natural	

Oficio N° 9209

Ref. Expediente N° NC2017/0004535

R⁷	Se seleccionan independientemente de una cadena lateral de aminoácido natural y una cadena lateral de aminoácido no natural R ⁹ y R ⁷ , junto con los átomos a los que están unidos, pueden formar un anillo seleccionado de azetidina, pirrolidina, morfolina, piperidina, piperazina y tetrahidrotiazol; en donde cada anillo se sustituye opcionalmente con uno a cuatro grupos seleccionados independientemente de amino, bencilo opcionalmente sustituido con un grupo halo, benciloxi, ciano, ciclohexilo, metilo, halo, hidroxilo, isoquinoliniloxi opcionalmente sustituido con un grupo metoxi, quinoliniloxi opcionalmente sustituido con un grupo halo, y tetrazolilo; y en donde los anillos de pirrolidina y piperidina están opcionalmente fusionados con un grupo ciclohexilo, fenilo o indol;	 7(5001)  7(10500)
R⁸	Se seleccionan independientemente de una cadena lateral de aminoácido natural y una cadena lateral de aminoácido no natural	 8(5001)  8(10500)
R⁹	Se seleccionan independientemente de una cadena lateral de aminoácido natural y una cadena lateral de aminoácido no natural	 9(5001)  9(9006)  9(10008)  9(10009)
R¹⁰	Se seleccionan independientemente de una cadena lateral de aminoácido natural y una cadena lateral de aminoácido no natural	 10(5001)  10(5002)
R¹¹	Se seleccionan independientemente de una cadena lateral de aminoácido natural y una cadena lateral de aminoácido no natural	 11(5001)
R¹²	Se seleccionan independientemente de una cadena lateral de aminoácido natural y una cadena lateral de aminoácido no natural	 12(5001)
R¹³	Se seleccionan independientemente de una cadena lateral de aminoácido natural y una cadena lateral de aminoácido no natural o R ^L y R ¹² , junto con los átomos a los que están unidos, forman un anillo seleccionado de azetidina y pirrolidina, en donde cada anillo se sustituye opcionalmente con uno a cuatro grupos seleccionados independientemente de amino, ciano, metilo, halo e hidroxilo.	 13(5001)  13(9057)  13(10012)

Oficio N° 9209

Ref. Expediente N° NC2017/0004535

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.

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.