

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 11055

Ref. Expediente N° 16145375

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

Asunto: PATENTE DE INVENCIÓN - 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/US2014/011769				
Fecha de Presentación Internacional	16 de enero 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	16-145375-0000-0000	2 de junio de 2016
Reivindicaciones:	16-145375-0000-0000	2 de junio de 2016
	16-145375	16 de agosto de 2016
Prioridad(es):	País: AR, ARGENTINA Número: P130104090 Fecha: 7 de noviembre de 2013	

Oficio N° 11055

Ref. Expediente N° 16145375

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico 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 la 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. En el presente caso se estudiarán las reivindicaciones 1 a 7 del capítulo reivindicatorio (Radicado N°. 16-145375 del 16 de agosto de 2016).

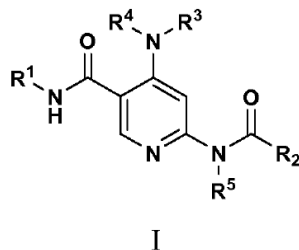
Título de la solicitud: “COMPUESTOS DE PIRIDILO SUSTITUIDOS CON ALQUILAMIDA ÚTILES COMO MODULADORES DE RESPUESTAS DE IL-12, IL-23 y/o IFN α ” (Radicado N°. 16-145375-0000-0000).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de compuestos nuevos capaces de modular citosinas y/o interferones, tales como IL-12, IL-23 y/o IFN α (Radicado N°. 16-145375-0000-0000. Pág 175, líneas 2 - 3).

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos de la fórmula (I), procedimientos e intermediarios para elaborarlos y composiciones que lo contienen. Dichos compuestos de la fórmula (I) son útiles como moduladores de IL-12, IL-23 y/o IFN α al inhibir la transducción de señales mediada por Tyk2 (Radicado N°. 16-145375-0000-0000. Pág. 175, líneas 9 - 18).

Oficio N° 11055

Ref. Expediente N° 16145375



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K31/44; A61K31/4439; A61K31/444; A61K31/506; A61P29/00; A61P37/00; C07D213/82; C07D401/12; C07D405/12; C07D413/12; C07D417/12.

5. De la solicitud de patente

Título

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque la expresión “útiles como moduladores de respuesta de IL-12, IL-23 y/o IFNalfa” hace alusión al uso de la presente solicitud lo cual no es permitido (Art 14 D 486), por lo cual se sugiere a la solicitante hacer la corrección necesaria.

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

Las reivindicación 1 carece de los requisitos de concisión toda vez que abarca una amplia variabilidad estructural dentro de los radicales propuestos para cada uno de los sustituyentes del grupo farmacofórico, esto se evidencia en que el solicitante propone para los radicales R1, R2 y R3 diversos grupos funcionales tales como sustituyentes haloalquilo C1-6, carbociclo de 3 – 14 miembros, heterociclo de 5 – 7 miembros, alquilo C1-6, halo, cicloalquilo C3-6, los cuales no necesariamente guardan relación estructural que haga obvia para una persona versada en la materia la intercambiabilidad de los mismos; de tal manera, que la materia ejemplificada y ensayada no evidencia que todos los compuestos reivindicados sean una solución al problema técnico planteado.

Con fundamento en la materia ejemplificada y ensayada los compuestos favoritos corresponden a:

Sustituciones	Soporte de los ejemplos presentados
R1	-CH3, D ₃ C,

Oficio N° 11055

Ref. Expediente N° 16145375

R2	
R3	

Por lo tanto, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización acorde a los ejemplos.

En este punto se aclara al solicitante que, si bien es cierto que una invención no está limitada por los ejemplos ilustrados, el capítulo reivindicatorio actual corresponde a una generalización de carácter teórico, que puede involucrar una extrapolación a una cantidad mayor de moléculas con respecto a la evidencia técnica exhibida por el grupo de compuestos ensayados.

Las reivindicaciones 3- 7 no son claras pues el término “cualquiera de las reivindicaciones” puede inducir a confusiones en la interpretación del objeto de la invención.

Descripción (Art. 28 y 29 D 486)

La Descripción presenta información incompleta en algunas de sus páginas, posiblemente debido a mal escaneo de estas como, por ejemplo: Radicado N°. 16-145375-0000-0000. Pág. 274, 275, 298, 306, 318, 321, 322, 326, 331 entre otros.

Se requiere a la solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

6. Determinación del Estado de la Técnica

Oficio N° 11055

Ref. Expediente N° 16145375

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: noviembre 07 de 2013, y no se encontraron documentos que anticipan el objeto de esta solicitud.

7. 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 y/o aclaraciones necesarias a las objeciones realizadas en los numeral 5 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 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.

Oficio N° 11055

Ref. Expediente N° 16145375

Atentamente,



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)