

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 11448

Ref. Expediente N° 15289518

Señor(a)
GILEAD SCIENCES, INC.
NOTIFPAT@CAVELIER.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/US2014/037344				
Fecha de Presentación Internacional	8 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:	Radicado N° 15-289518-0000-0000	4/diciembre/2015
Reivindicaciones:	Radicado N° 15-289518-0000-0000	4/diciembre/2015
	Radicado N° 15-289518-00005-0000	25/abril/2016
Prioridad(es):	País: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 61/821,612 Fecha: 8 de mayo de 2013	

Oficio N° 11448

Ref. Expediente N° 15289518

	País: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 61/826,912 Fecha: 23 de mayo de 2013
	País: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 61/860,229 Fecha: 30 de julio de 2013
	País: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 61/951,347 Fecha: 11 de marzo de 2014

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. 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 10 del capítulo reivindicatorio (Radicado N°. 15-289518-00005-0000).

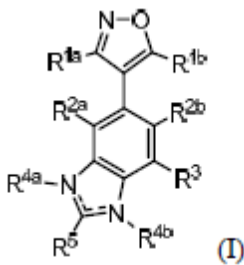
Título de la solicitud: “DERIVADOS DE BENZIMIDAZOL COMO INHIBIDORES DE BROMODOMINIO”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de inhibidores y moduladores de proteínas BET, incluyendo BRD4.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona derivados de la fórmula (I):

Oficio N° 11448

Ref. Expediente N° 15289518



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K31/422; A61P35/00; C07D413/04; C07D413/14; C07D417/14.

4. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

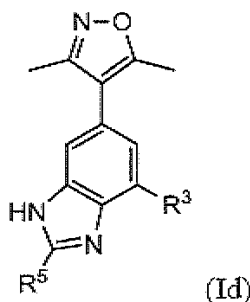
La reivindicación 1 no es concisa y carece de sustento descriptivo porque las definiciones de R^3 , R^5 , R^{20} , R^a y R^b abarcan una elevada variabilidad estructural representando grupos simples como alquilos inferiores, hasta anillos aromáticos heteroarilos de hasta 20 miembros, lo cual le imprime un elevado nivel de complejidad a los compuestos reclamados y no existe información en la descripción que permita verificar la intercambiabilidad de este tipo de radicales sin que ello afecte la actividad del compuesto y su utilidad como solución al problema técnico planteado. En consecuencia, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que ha sido sintetizado o probado, es decir, que se encuentran debidamente sustentados.

En este sentido, es importante señalar que si bien es cierto que una invención no está limitada por los ejemplos allí ilustrados, el capítulo reivindicatorio actualmente presentado corresponde a una generalización de carácter especulativo, que además involucra una extrapolación a un elevado número de compuestos, de la evidencia técnica exhibida por un grupo muy pequeño de compuestos.

Con fundamento en la materia ejemplificada y ensayada se puede determinar que los sustituyentes preferidos y que aportan una solución corresponden a:

Oficio N° 11448

Ref. Expediente N° 15289518



Sustituciones	Soporte de los ejemplos presentados
R ³	-S(O) ₂ NHR ^a R ^b - o fenil, heterociclilo C6-10 donde los heteroátomos se seleccionan de N y O, opcionalmente sustituidos con 1 a 2 grupos de R ²⁰
R ⁵	-NHR ²⁰ , cicloalquil C3, -S(O) ₂ NHR ^a R ^b

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 4 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.

Oficio N° 11448

Ref. Expediente N° 15289518

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: EMILCE CANO URREGO

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ