

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

Oficio N° **16416**

Ref. Expediente N° NC2017/0011484

Señor
CELGENE QUANTICEL RESEARCH INC.

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

A pesar de no existir modificaciones evidenciadas, el capítulo en fase internacional contiene 51 reivindicaciones mientras que el presentado en fase nacional tiene 56. Se recomienda revisar esta inconsistencia, considerando que se detectó que en la fase internacional sí fueron solicitadas más de 51 reivindicaciones, toda vez que la opinión escrita de la autoridad de búsqueda internacional cita la reivindicación 55 en su reporte.

2. Resumen (Art. 26 literal e) y 31 D486)

El resumen está incompleto porque no enuncia de forma concisa la invención. Apenas hace una generalización sobre composiciones que comprenden "compuestos derivados de heterociclos sustituidos", pudiendo ser cualquier producto que no se limita a una invención específica, sino que abarca una materia muy extensa que no es el objeto de la presente solicitud. Se sugiere especificar la invención, precisando sus elementos característicos.

3. Título

El título no puede limitarse a una descripción de funcionalidad biológica, por lo cual se sugiere hacer la corrección necesaria. Esto considerando que el objeto de la solicitud hace referencia a compuestos derivados heterocíclicos sustituidos, los cuales se sugiere que sean especificados en el título.

4. Descripción (Art. 28 D486)

Falta claridad en la descripción al referirse a términos apenas por sus siglas, sin haber sido previamente definidas en el documento, por ejemplo en la página 126 se encuentran siglas como "TA" y "RT". Se sugiere definirlos correctamente.

La descripción tampoco es clara porque no es comprensible el planteamiento del problema técnico abordado en la solicitud ni la solución que propone la misma. Se sugiere describir el estado del arte propio de la presente invención, que permita la

Oficio N° 16416

Ref. Expediente N° NC2017/0011484

comprensión del problema técnico y la solución aportada, exponiendo diferencias y eventuales ventajas con respecto a la invención anterior.

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

Las reivindicaciones 62 a 65 no son patentables por ser relativas al uso "para modular el estado epigenético de una célula" y "para inhibir una enzima histona demetilasa", respectivamente. A diferencia de un producto o procedimiento, un uso como tal no es susceptible de aplicación industrial y lo hace no patentable.

6. Excepción de la Patentabilidad (Art 20 D 486 literales (a) – (d))

La reivindicación 66 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486/2000, toda vez que se consiste en un método terapéutico para "tratar cáncer o enfermedad neoplásica en un paciente".

7. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Las reivindicaciones 19-28 y 58 no son claras porque usan el término "al menos", el cual se considera impreciso y no limita el alcance de la reivindicación puesto que no permite diferenciar la solicitud con respecto al estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o rango concreto.

Las reivindicaciones 1-4, 19-28 no son claras porque usan la expresión "opcionalmente", haciendo optativa la característica, sin limitar el alcance de la reivindicación. Se sugiere especificar las características esenciales.

Las reivindicaciones 1-4, 32, 35, 36, 39, 42, 43, 47, 50-57 no son concisas porque las definiciones de los radicales sustituyentes son géneros funcionales como "halógeno", "alcoxi", "alquilo, alquinilo, arilo, aralquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, cicloalquilalquinilo, heterociclilo, heterocicilalquilo, heteroarilo o heteroarilalquilo", entre otros y no delimitan la invención dentro de la materia porque dentro de estas definiciones se incluyen muchos sustituyentes posibles que cumplen con este criterio pero que no se encuentran comprendidos dentro del objeto de la solicitud; ya que al incluir este tipo de sustituyentes, se incrementa la complejidad de la solicitud y no se puede definir de manera certera el alcance de la misma. Se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados ó probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados.

Las reivindicaciones 29-31 y 35 no son concisas porque reclaman la misma materia de las reivindicaciones 1-3, así como la 61, que reclama la materia de la reivindicación 59. Se sugiere eliminar estas reivindicaciones que afectan la concisión del capítulo reivindicatorio.

Oficio N° 16416

Ref. Expediente N° NC2017/0011484

8. Unidad de invención 'a priori' (Art. 25 D486)

La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención porque se refiere a 8 grupos inventivos, los cuales están definidos por las siguientes características esenciales:

Grupo inventivo 1. Compuestos de las fórmulas I y II, donde G es un monociclo; divulgados en las reivindicaciones 1, 2, 5-7, 9-22, 25-43 y 52-61.

Grupo inventivo 2. Compuestos de las fórmulas I y II, donde G es un biciclo; divulgados en las reivindicaciones 1, 2, 5, 6, 8-22, 25-43, 52, 53 y 58-61.

Grupo inventivo 3. Compuestos de la fórmula III, donde G es monociclo; divulgados en las reivindicaciones 3, 5-7, 9-18, 24-28, 44-48 y 58-61.

Grupo inventivo 4. Compuestos de la fórmula III, donde G es biciclo; divulgados en las reivindicaciones 3, 5, 6, 8-18, 23, 24-28, 44-48, 54 y 58-61.

Grupo inventivo 5. Compuestos de la fórmula IV, donde G es monociclo; divulgados en las reivindicaciones 4-7, 9-18, 25-28, 49, 51 y 58-61.

Grupo inventivo 6. Compuestos de la fórmula IV, donde G es biciclo; divulgados en las reivindicaciones 4-6, 8-18, 25-28, 49-51, 55 y 58-61.

Grupo inventivo 7. Compuestos de la fórmula Ve; divulgados en las reivindicaciones 56 y 58-61.

Grupo inventivo 8. Compuestos de la fórmula VI; divulgados en las reivindicaciones 57 y 58-61.

Se sugiere presentar las respectivas solicitudes divisionales que sean necesarias para cada uno de los Grupos inventivos o limitar la solicitud a un sólo Grupo inventivo, eliminando de la solicitud los restantes.

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.

Oficio N° 16416

Ref. Expediente N° NC2017/0011484

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: KATHERINNE MANRIQUE PERICO
Revisado: DAYRON ALEXANDER RAMÍREZ REYES
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ