

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2915 de 21 de mayo de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0003838

Señor(a)
SIGNAL PHARMACEUTICALS LLC

TÍTULO DE LA SOLICITUD: **“COMPUESTOS DE AMINOPURINA SUSTITUIDA Y COMPOSICIONES DE LOS MISMOS”**

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2015/053941

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 5 de octubre de 2015.

PRIORIDAD: 06/10/2014, US, 62/060,339

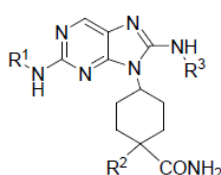
Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. 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, 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 al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 60 del radicado N° NC2018/0003025 del 21 de marzo de 2018.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de diseñar compuestos que tengan actividad para el tratamiento de melanoma.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona compuestos de fórmula (I), sus sales, tautómeros, esteroisómeros o enantiómeros farmacéuticamente aceptables, así como composiciones que los contienen.



2. Excepción de Patentabilidad (Art. 20 Decisión 486 literal (d))

El objeto de las reivindicaciones 41 y 45 no es patentable de acuerdo con el artículo 20 de la Decisión 486, toda vez que se refieren a un método de tratamiento el cual consiste en poner en contacto una célula que exprese una quinasa que sea modulada por los compuestos de fórmula (I).

3. De la solicitud de patente



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2915 de 21 de mayo de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0003838

3.1. Improcedencia del reconocimiento del resultado de examen de patentabilidad de solicitud extranjera (Art 46 D486)

Una vez revisado el trámite de la referencia se encuentra que la solicitud de reconocimiento de exámenes de patentabilidad de otras oficinas extranjeras, en virtud del artículo 46 de la Decisión 486 de 2000 (PPH), no cumplió con los requisitos de claridad y concisión (Art. 30 Decisión 486 de 2000); adicionalmente, se mantienen reivindicaciones dirigidas a método de tratamiento, los cuales están exceptuados de patentabilidad (Art. 20, Lit. (d) Decisión 486 de 2000).

3.2. Título

El nombre de la invención de que se trata en el artículo 27 literal d) de la Decisión 486 deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no podrá referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía.

El solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2017/0003838 el 18 de octubre de 2018, solicitó la modificación del título a: "COMPUESTOS DE AMINOPURINA SUSTITUIDA Y COMPOSICIONES DE LOS MISMOS", la cual no se acepta porque no divulga la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión. La expresión "aminopurina sustituida" puede comprender una indeterminada cantidad de compuestos que cumplen con esa característica pero que no se encuentran contenidos en la descripción. Teniendo en cuenta lo anterior, se sugiere el título siguiente: "COMPUESTOS DERIVADOS DE 4-(9H-PURIN-9-IL)CICLOHEXANOCARBOXAMIDA Y SUS COMPOSICIONES; QUE SON ACTIVOS CONTRA MELANOMA".

3.3. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

- La reivindicación 1 no es concisa porque las definiciones de R1, R2 y R3 involucran una elevada variabilidad estructural, por ejemplo, el radical R1 puede ser desde un metilo hasta un octilo sustituido con uno o varios grupos alcoxilquilo de tamaño indeterminado; por otro lado, el radical R2 puede ser desde un hidrógeno hasta un propilo sustituido con uno o varios grupos alquilamino de tamaño indeterminado, no hay evidencia que con tales modificaciones se pueda mantener la acción terapéutica.

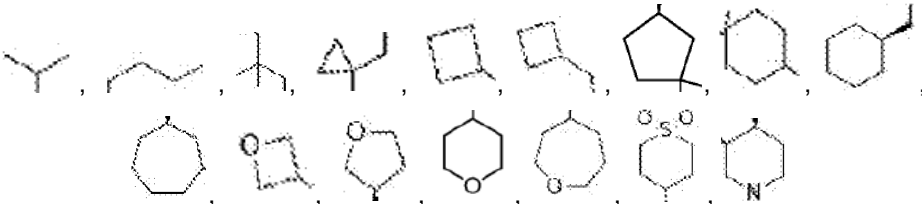
De igual forma, esta reivindicación incluye grupos no limitados apropiadamente, debido al uso de términos funcionales como "cicloalquilo", "cicloalquilalquilo", "heterociclilo", "alquilo", "alcoxi", "alcoxilquilo", "alquilamino", "alcoxiamina", "heteroarilo monocíclico", "ariloxi", "aralquilo", "heterociclioxi" y "heterocicliacoxi" para los cuales no se incluye una limitación apropiada del tamaño de la cadena de carbono, del tamaño de los anillos y del tipo y cantidad de heteroátomos. Finalmente, las expresiones "sustituido o no sustituido" y "sustituido con uno o más sustituyentes" no son concisas porque no se establece el número de sustituciones que pueden tener los grupos químicos.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2915 de 21 de mayo de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0003838

De acuerdo con la materia ejemplificada, los sustituyentes preferidos para la presente solicitud corresponden a:

Sustituciones	Soporte de los ejemplos presentados
R1	
Sustituyentes de R1	-F, -OH, -CH3, -OCH3, , , , , , , , , , , , , , , ,  Número de sustituciones = 0, 1, 2, 3, 4
R2	H, -CH3
R3	
Sustituyentes de R3	-F, -Cl, -Br, -CN, -CH3, -CF3, -OCH3, -OCF3 Número de sustituciones = 1, 2, 3

En consecuencia, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que ha sido sintetizados y probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados.

- Las reivindicaciones 2-5, 8-11, 13-15, 17-21 y 32 no son concisa debido a que las expresiones “sustituido o no sustituido” y “se sustituye con uno o más sustituyentes” no delimitan de manera adecuada el alcance de la materia a reivindicar porque no se establece el número de sustituciones que pueden tener los diferentes grupos químicos.
- Las reivindicaciones 10, 11 y 12 no son claras porque el grupo “heterociclilo” no se encuentra dentro de las definiciones del radical R1 de la reivindicación 1 de la cual son dependientes.
- La reivindicación 21 no es concisa porque incluye grupos no limitados apropiadamente, debido al uso de términos funcionales como “arilo”, “heteroarilo” y “alquilarilo”, para los cuales no se incluye una limitación apropiada del tamaño de la cadena de carbono, del tamaño de los anillos y del tipo y cantidad de heteroátomos.
- Las reivindicaciones 28 no es clara porque la expresión “R3 es orto, fenilo orto-dihalógeno sustituido” es confusa, se sugiere reemplazarla por la expresión “R3 es fenilo orto,orto-dihalógeno sustituido”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2915 de 21 de mayo de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0003838

- La reivindicación 29 no es clara porque la expresión “R3 es orto, fenilo para-dihalógeno sustituido” es confusa, se sugiere reemplázala por la expresión “R3 es fenilo orto,para-dihalógeno sustituido”.
- La reivindicación 31 no es clara toda vez que la expresión “R3 es orto-halógeno, fenilo, para-CN sustituido” es confusa, se sugiere reemplazarlo por la expresión “R3 es fenilo orto-halógeno, para-CN sustituido”.

3.4. Descripción (Art. 28 Decisión 486 literal (e))

- Los compuestos 335 (Pág. 308), 345 (Pág. 311), 350 (Pág. 312) y 375 (Pág. 321) se encuentran incompletos (recortados), se sugiere realizar las correcciones necesarias.

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 6 de octubre de 2014, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad. Sin embargo, consultadas las fuentes de información con las que se cuenta hasta la fecha, no se encontraron documentos que anticipen el objeto de la solicitud tal y como se encuentra reivindicado.

5. Respuesta a los argumentos del solicitante

Este Despacho retira las objeciones frente a Nivel Inventivo, sin embargo, se requiere que el solicitante haga las correcciones y aclaraciones necesarias según las objeciones realizadas en el numeral 3 del presente requerimiento para continuar su trámite.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, 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.

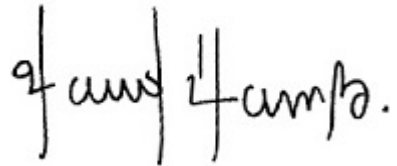
Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presenta un nuevo capítulo reivindicatorio deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única y la Dirección de Nuevas Creaciones seguirá el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede recurso alguno en actuación administrativa.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2915 de 21 de mayo de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0003838



MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2915 de 21 de mayo de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0003838

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2017/0003838		1°		2°	X	3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/US2015/053941		5 de octubre de 2015							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
06/10/2014				X					
Solicitante									
SIGNAL PHARMACEUTICALS LLC									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	-	Art. 15	-	Art. 20	41 y 45	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1-40, 42-44 y 46-60
Palabras clave utilizadas	STAC=(*purine* and (cancer or melanoma)) and signal and PD=19000101:20141006 and CPC=(a61k31 or a61p35) STAC=(*purine* and (cancer or melanoma)) and signal and PD=19000101:20141006 and CPC=(a61k31 or a61p35) STAC=(*purine* and melanoma) and PD=19000101:20141006 and CPC=(a61k31 or a61p35)
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07D 473/40
	CPC: A61K31, A61P35

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)					
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP ⁽¹⁾	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica	Categoría del documento citado ⁽²⁾
SIPI	----	----	----	----	----
Patbase	WO2007/127382	08/11/2007	----	----	A
	WO2012/061057	10/05/2012	----	----	A
	WO2011/147066	01/12/2011	----	----	A
	WO2000/43394	27/07/2000	----	----	A
	WO2008/051494	02/05/2008	----	----	A
	WO2008/051493	02/05/2008	----	----	A
	WO2008/057252	15/05/2008	----	----	A
Orbit	WO2005/097135	20/10/2005	----	----	A
	WO2012/104776	09/08/2012	----	----	A
	WO2010/138589	02/12/2010	----	----	A
	WO2014/135245	12/09/2014	----	----	A
	WO2012/035423	22/03/2012	----	----	A
Espacenet	WO2006/076595	20/07/2006	----	----	A
STNext	WO2013/033981	14/03/2013	----	----	A

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2915 de 21 de mayo de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0003838

	WO2011/130232	20/10/2011	----	----	A
	WO2011/017009	10/02/2011	----	----	A
	WO2009/006431	08/01/2009	----	----	A
	WO2008/124145	16/10/2008	----	----	A
	WO2008/115262	25/09/2008	----	----	A
	WO2006/087538	24/08/2006	----	----	A
(1) Cita completa literatura no patente (LNP)					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp.					
O					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx.					
(2) Categorías de documentos citados					
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante. “E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior. “L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan. “O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada. “T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos. “X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado. “Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.					
Fecha del reporte de búsqueda: 13/05/2019					
Examinador: LEONARDO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ					

