

TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES PCT

INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE PATENTABILIDAD

(Capítulo I del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes)

(Regla 44bis PCT)

Referencia del expediente del solicitante o del agente MACRO	PARA CONTINUAR TRAMITACIÓN	Véase punto 4 a continuación
Solicitud internacional nº PCT/EP2018/079113	Fecha de presentación internacional (día/mes/año) 24 octubre 2018 (24.10.2018)	Fecha de prioridad (día/mes/año) 25 octubre 2017 (25.10.2017)
Clasificación internacional de patentes (8ª edición a menos que se indique una edición más antigua) Véase la información relevante en el formulario PCT/ISA/237		
Solicitante LES LABORATOIRES SERVIER		

1.	Este informe preliminar internacional sobre patentabilidad (Capítulo I) es emitido por la Oficina Internacional a nombre de la administración encargada de la búsqueda internacional según la regla 44bis.1.a).																									
2.	Este INFORME consiste en un total de 5 hojas, incluida esta hoja de portada. En las hojas adjuntas, cualquier referencia a la opinión escrita de la administración encargada de la búsqueda internacional debe ser interpretada como una referencia al informe preliminar internacional sobre patentabilidad (Capítulo I).																									
3.	Este informe contiene indicaciones relativas a los puntos siguientes: <table><tr><td>☒</td><td>Recuadro I</td><td>Base de la opinión</td></tr><tr><td>☐</td><td>Recuadro II</td><td>Prioridad</td></tr><tr><td>☐</td><td>Recuadro III</td><td>Ausencia de formulación de opinión sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial</td></tr><tr><td>☐</td><td>Recuadro IV</td><td>Ausencia de unidad de invención</td></tr><tr><td>☒</td><td>Recuadro V</td><td>Declaración motivada según el Artículo 35.2) sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración</td></tr><tr><td>☐</td><td>Recuadro VI</td><td>Algunos documentos citados</td></tr><tr><td>☐</td><td>Recuadro VII</td><td>Algunos defectos en la solicitud internacional</td></tr><tr><td>☐</td><td>Recuadro VIII</td><td>Algunas observaciones a la solicitud internacional</td></tr></table>		☒	Recuadro I	Base de la opinión	☐	Recuadro II	Prioridad	☐	Recuadro III	Ausencia de formulación de opinión sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial	☐	Recuadro IV	Ausencia de unidad de invención	☒	Recuadro V	Declaración motivada según el Artículo 35.2) sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración	☐	Recuadro VI	Algunos documentos citados	☐	Recuadro VII	Algunos defectos en la solicitud internacional	☐	Recuadro VIII	Algunas observaciones a la solicitud internacional
☒	Recuadro I	Base de la opinión																								
☐	Recuadro II	Prioridad																								
☐	Recuadro III	Ausencia de formulación de opinión sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial																								
☐	Recuadro IV	Ausencia de unidad de invención																								
☒	Recuadro V	Declaración motivada según el Artículo 35.2) sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración																								
☐	Recuadro VI	Algunos documentos citados																								
☐	Recuadro VII	Algunos defectos en la solicitud internacional																								
☐	Recuadro VIII	Algunas observaciones a la solicitud internacional																								
4.	La Oficina internacional comunicará este informe a las oficinas designadas de acuerdo con las reglas 44bis.3.c) y 93bis.1, pero no antes de que expire el plazo de 30 meses a contar desde la fecha de prioridad (regla 44.bis.2), salvo si el solicitante ha presentado una petición expresa a este respecto en virtud del artículo 23.2).																									

	Fecha de expedición de este informe 28 abril 2020 (28.04.2020)
La Oficina Internacional de la OMPI 34, chemin des Colombettes 1211 Ginebra 20, Suiza Telefax No. +41 22 338 82 70	Funcionario autorizado Nora Lindner Correo-e: pct.team5@wipo.int

TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES TRADUCCIÓN

De la
AUTORIDAD DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL

PCT

OPINIÓN ESCRITA DE LA AUTORIDAD DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL

(Regla 43bis.1 del PCT)

A:

véase el formulario PCT/ISA/220

Fecha de expedición
(día/mes/año)

5 febrero 2019

Referencia del expediente del solicitante o del agente

MACRO

PARA CONTINUAR LA TRAMITACIÓN

Véase el punto 2 a continuación

Solicitud internacional nº

PCT/EP2018/079113

Fecha de presentación internacional (día/mes/año)

24 octubre 2018

Fecha de prioridad (día/mes/año)

25 octubre 2017

Clasificación internacional de patentes (CIP) o a la vez clasificación nacional y CIP

INV. C07D 498/22(2006.01)i; A61P 35/00(2006.01)i; A61K 31/407(2006.01)i

Solicitante

LES LABORATOIRES SERVIER

1. La presente opinión contiene indicaciones relativas a los puntos siguientes:

- | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|
| ☒ | Recuadro I | Base de la opinión |
| ☐ | Recuadro II | Prioridad |
| ☐ | Recuadro III | Ausencia de formulación de opinión sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial |
| ☐ | Recuadro IV | Ausencia de unidad de invención |
| ☒ | Recuadro V | Declaración motivada según la Regla 43bis.1(a)(i) sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración |
| ☐ | Recuadro VI | Algunos documentos citados |
| ☐ | Recuadro VII | Algunas irregularidades señaladas en la solicitud internacional |
| ☐ | Recuadro VIII | Algunas observaciones relativas a la solicitud internacional |

2. CONTINUACIÓN DE LA TRAMITACIÓN

Si se hace una petición de examen preliminar internacional, esta opinión se considerará normalmente como una opinión escrita de la Autoridad de Examen Preliminar Internacional ("IPEA") excepto que esto no aplica cuando el solicitante elija una Autoridad distinta a ésta para que sea la IPEA y la IPEA elegida haya notificado a la Oficina Internacional bajo la Regla 66.1bis(b) que las opiniones escritas de esta Autoridad de Búsqueda Internacional no serán consideradas como tales.

Si esta opinión es, como se indica más arriba, considerada como una opinión escrita de la IPEA, se invita al solicitante a que presente ante la IPEA una respuesta por escrito junto con modificaciones, en su caso, antes de la expiración del plazo de 3 meses desde la fecha de envío del formulario PCT/ISA/220 o antes de la expiración del plazo de 22 meses desde la fecha de prioridad, aplicándose el plazo que expire más tarde.

Para otras opciones, consultar el formulario PCT/ISA/220.

Nombre y dirección postal de la ISA

Fecha del establecimiento de esta opinión

Funcionario autorizado



Recuadro Nº I. Base de la opinión

1. Por lo que respecta al **idioma**, esta opinión se ha establecido sobre la base de:
 - ☒ la solicitud internacional en el idioma en el cual se depositó
 - ☐ una traducción de la solicitud original al _____, que es el idioma de una traducción proporcionada a los fines de la búsqueda internacional (reglas 12.3(a) y 23.1(b)).
2. ☐ Esta opinión se ha establecido teniendo en cuenta la **rectificación de un error evidente** autorizado por o notificado a esta Autoridad según la Regla 91 (Regla 43bis.1(a)).
3. ☒ En lo que se refiere a las **secuencias de nucleótidos y/o de aminoácidos** divulgadas en la solicitud internacional, esta opinión se ha establecido sobre la base de una lista de secuencias:
 - a. ☐ que forma parte de la solicitud internacional tal y como se presentó:
 - ☐ en formato de archivo de texto según Anexo C/ST.25.
 - ☐ en formato papel o en formato de archivo de imagen.
 - b. ☐ proporcionada junto con la solicitud internacional de acuerdo a la Regla 13ter.1(a) del PCT para los propósitos de la búsqueda internacional solo, en formato de archivo de texto según Anexo C/ST.25.
 - c. ☒ proporcionada con posterioridad a la fecha de presentación internacional solo a los fines de la búsqueda internacional:
 - ☐ en formato de archivo de texto según Anexo C/ST.25 (Regla 13ter.1(a)).
 - ☐ en formato papel o en formato de archivo de imagen (Regla 13ter.1(b) e Instrucciones Administrativas, sección 713).
4. ☐ Además, en caso de que se haya presentado más de una versión o copia de una lista de secuencias, se han entregado las declaraciones requeridas de que la información en las copias subsiguientes o adicionales es idéntica a la que forma parte de la solicitud tal como se ha presentado o va más allá de la solicitud tal como se ha presentado, en su caso.
5. Comentarios adicionales:

Recuadro N° V. Declaración motivada según la Regla 43*bis*.1(a)(i) sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración

1. Declaración

Novedad	Reivindicaciones	<u>1-26</u>	SÍ
	Reivindicaciones	<u></u>	NO
Actividad inventiva	Reivindicaciones	<u>12</u>	SÍ
	Reivindicaciones	<u>1-11, 13-26</u>	NO
Aplicabilidad industrial	Reivindicaciones	<u>1-26</u>	SÍ
	Reivindicaciones	<u></u>	NO

2. Citas y explicaciones

véase hoja separada

**OPINIÓN ESCRITA DE LA ADMINISTRACIÓN
ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL**

**Solicitud internacional nº
PCT/EP2018/079113**

En caso de que el espacio en cualquiera de los recuadros anteriores no sea suficiente

Recuadro V

Declaración razonada con relación a la novedad, actividad inventiva o aplicabilidad industrial; citas y explicaciones que soportan tal declaración

Se hace referencia a los siguientes documentos

D1	WO 2015/011397 A1 (SERVIER LAB [FR]; VERNALIS R&D LTD [GB]) 29 enero 2015 (29-01-2015)
D2	WO 2014/022752 A1 (AMGEN INC [US] 6 febrero 2014 (06-02-2014)

1. Novedad

1.1 La materia objeto de las reivindicaciones 1 a 26 es nueva (Artículo 33(2) PCT).

1.2 D1 describe el compuesto de fórmula (I) (página 92, reivindicación 1). El compuesto de fórmula (I) de la reivindicación 1 difiere en que el resto -C(O)-NR₃-X-G-Y- forma un anillo con la molécula restante.

La materia objeto de las reivindicaciones 1 a 26 es nueva sobre D1.

1.3 D2 describe el compuesto 2 (página 261, reivindicación 13). El compuesto de fórmula (I) de la reivindicación 1 difiere a la luz del resto -C(O)-NR₃-X-G-Y-.

La materia objeto de las reivindicaciones 1 a 26 es nueva sobre D2.

2. Actividad inventiva

2.1 La materia objeto de las reivindicaciones 1 a 11 y 13 a 26 no implica actividad inventiva.

2.2 D2 se considera la técnica anterior más cercana y describe el compuesto 2 (página 261, reivindicación 13).

El compuesto de fórmula (I) de reivindicación 1 difiere a la luz del resto -C(O)-NR₃-X-G-Y-. El compuesto de D2 es de uso para el tratamiento de cáncer (página 267, reivindicación 41).

El problema se puede considerar como la provisión de compuestos alternativos para el tratamiento del cáncer.

D2 no induciría a un experto en la materia a realizar las modificaciones estructurales equerids para obtener los compuestos reivindicados mientras al mismo tiempo se mantiene la actividad.

Se podría reconocer una actividad inventiva para los compuestos ensayados y una razonable generalización de los mismos.

Sin embargo, a la luz de los ejemplos (A1= A2= Me, Ro= Rc= Rd= H, Rb= H, Cl, F, R3= pirazol, pirrol, piridinio, pirimidina, fenilo, alquilo, R4= fenilo, pirrol) y a la luz de las numerosas alternativas reivindicadas (véanse las definiciones de A1, A2, Ra-Rd y R3-R4), parece poco probable que el problema sea resuelto en todo el alcance reivindicado.

Consecuentemente, no se puede reconocer actividad inventiva para la materia objeto de las reivindicaciones 1 a 11 y 13 a 26.

Por otro lado, la materia objeto de la reivindicación 12 se considera inventiva.