

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2264 de 14 de febrero de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0001217

Señores

BRISTOL - MYERS SQUIBB COMPANY

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “INHIBIDORES TIPO INDOL Y AZAINDOL DE ENZIMAS PAD”.

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2019/045466.

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 7 de agosto de 2019.

PRIORIDAD: US 62/715,850 8 de agosto de 2018.

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. Modificaciones presentadas

Revisada la modificación a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el 23 de agosto de 2021 bajo el número NC2021/0011045, y teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, esta oficina acepta las modificaciones presentadas por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de proporcionar compuestos inhibidores de PAD4 para el tratamiento de trastornos mediados por PAD4 (pág. 4, línea 5)

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio proporciona compuestos de la Fórmula (I) son útiles como inhibidores de PAD4 y composiciones farmacéuticas que los comprenden (pág. 4, párr. [0007]).

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio conformado por 18 reivindicaciones y presentado el 23 de agosto de 2021 bajo el número NC2021/0011045.

4. De la solicitud de patente

4.1. Reivindicaciones

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. (...)"

La reivindicación 1 no es concisa cuando reclama: “heterociclilo de 4 a 15”, “heterociclilo sustituido”, “-(CH₂)_r-heterociclilo sustituido”, “heterociclilo”, “carbociclilo o heterociclilo”,

Oficio N° 2264 de 14 de febrero de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0001217

“un anillo heterocíclico opcionalmente sustituido”, con los cuales se podrían presentar múltiples opciones de distintas sustituciones que no encuentran sustento en el capítulo descriptivo. Se sugiere en todas las ocasiones señala el tipo y número de heteroátomos que conforman cada sustitución.

La anterior objeción aplica para las reivindicaciones 2 a 4, 6, 8 y 10, en las cuales también se emplean términos como los anteriormente señalados. Se sugiere realizar las aclaraciones necesarias.

La reivindicación 14 no es clara, ya que se reclama de manera independiente, sin embargo hace parte de un solo concepto inventivo con la reivindicación 1. Se sugiere realizar la dependencia adecuada.

En consecuencia, es necesario que allegue las aclaraciones o modificaciones correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el citado artículo.

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 8 de agosto de 2018, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO2017100594	“Bicyclic inhibitors of PAD4”	15 de junio de 2017

El documento D1¹ divulga compuestos bicíclicos inhibidores de PAD4 y composiciones farmacéuticamente aceptables que los comprenden. Los compuestos proporcionados son útiles en el tratamiento de diversos trastornos asociados con PAD4, por ejemplo, artritis reumatoide, vasculitis, lupus eritematoso sistémico, colitis ulcerosa, cáncer, fibrosis quística, asma, lupus eritematoso cutáneo y psoriasis (párr. [0009]).

6. Examen de Patentabilidad

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el cual se establecen los requisitos de patentabilidad objeto de la solicitud en estudio, esta Oficina presenta a continuación el análisis de los requisitos de patentabilidad.

6.1. Novedad

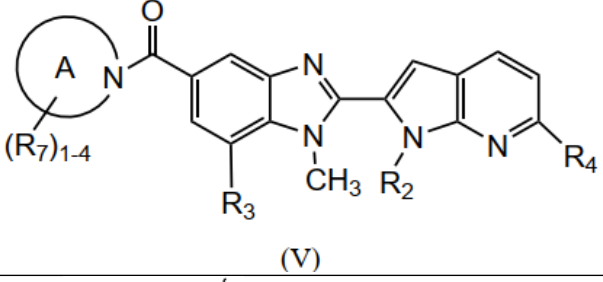
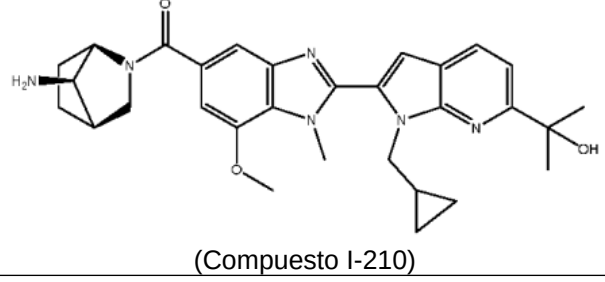
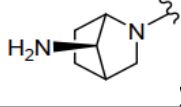
Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 14 (NC2021/0011045 del 23 de agosto de 2021) refiere a: “Un compuesto de Fórmula (V): (...)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y el documento encontrado en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1
----------------------------	----

¹<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/059013640/publication/WO2017100594A1?q=pn%3DWO2017100594>

Oficio N° 2264 de 14 de febrero de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0001217

 (V)	 (Compuesto I-210)
 A es  y R⁷ es H	
R ³ es -OCH ₃	-OCH ₃
R ² es -CH ₂ -Ciclopropilo	
R ⁴ es 	

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la reivindicación 14 no es nueva.

7. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2017100594	14	Novedad

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 el 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 de esta Superintendencia. De igual forma, deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la norma ibidem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de tasas vigentes.

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.



Edna Marcela Ramirez Orozco



Oficio N° **2264** de **14 de febrero de 2023**

Ref. Expediente N° NC2021/0001217

DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



Oficio N° 2264 de 14 de febrero de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0001217

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2021/0001217		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/US2019/045466		7 de agosto de 2019							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
8 de agosto de 2018				X					
Solicitante									
BRISTOL - MYERS SQUIBB COMPANY									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	-	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	
CRITERIOS DE BÚSQUEDA									
Reivindicaciones objeto de búsqueda				1 a 18					
Palabras clave utilizadas				SELECTIVITY FOR PAD4; PAD2; PHARMACEUTICALLY ACCEPTABLE COMPOSITIONS; RHEUMATOID ARTHRITIS; VASCULITIS; SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS; ULCERATIVE COLITIS; CANCER; CYSTIC FIBROSIS; ASTHMA; CUTANEOUS LUPUS ERYTHEMATOSUS; PSORIASIS.					
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda				CIP:	A61P 35/00, A61K 31/437, C07D 403/14, C07D 407/14, C07D 413/14, C07D 417/14, C07D 471/04, C07D 471/08				
				CPC:					
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⁾		
EPO/ISA	WO2017100594	15/06/2017	14	Compuesto I-210			X		
PATBASE/ ORBIT	US2019276440	12/09/2019	N/A	N/A			A,P		
	WO2014015905	30/01/2014	N/A	N/A			A		
	WO2016185279	24/11/2016	N/A	N/A			A		
	WO2017100601	15/06/2017	N/A	N/A			A		
	WO2017108282	29/06/2017	N/A	N/A			A		
	WO2017147102	31/08/2017	N/A	N/A			A		
	WO2018022897	01/02/2018	N/A	N/A			A		
	WO2018049296	15/03/2018	N/A	N/A			A		
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP)									
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp.									
O									



Oficio N° 2264 de 14 de febrero de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0001217

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: (08/02/2023)	

