

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 4935 de 13 de abril de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0011819

Señor(a)

GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY (NO. 2) LIMITED

TÍTULO DE LA SOLICITUD: ***“INHIBIDORES DEL POTENCIADOR DEL HOMÓLOGO ZESTE 2”***

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/IB2017/052523

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 1 de mayo de 2017.

PRIORIDAD(ES): US 62/332,131 05 de mayo 2016.

US 62/359,904 08 de julio de 2016.

US 62/454,143 03 de febrero de 2017.

US 62/482,964 07 de abril de 2017.

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 31 del radicado N° NC2018/0011819 del 31 de octubre de 2018.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de diseñar compuestos que inhiban la actividad del potenciador del homólogo Zeste 2 (EZH2) siendo útiles en el tratamiento de tumores sólidos y hematológicos.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona compuestos derivados de 5-((4-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)metil)-2-(piperidin-4-il)metil-3-metil-5,6,7,8-tetrahidro-4H-tieno[3,2-c]azepin-4-ona sustituidos y sus sales farmacéuticamente aceptables que inhiben el potenciador del homólogo Zeste 2 (EZH2) y por lo tanto son útiles para inhibir la proliferación de y/o inducir la apoptosis en 5 células de cáncer.

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

El objeto de las reivindicaciones 18 - 21 no es patentable de acuerdo con el artículo 20 de la Decisión 486, toda vez que reclaman métodos de tratamiento de cáncer cuando se refiere a *“Un método de tratamiento del cáncer que comprende administrar a un ser humano que lo necesite una cantidad terapéuticamente eficaz” o “método de tratamiento en donde dicho cáncer se selecciona del grupo”*.

3. Reivindicaciones relativas a un uso (Art. 14 Decisión 486)



Oficio N° 4935 de 13 de abril de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0011819

El uso de las reivindicaciones 22 - 31 no es patentable, de acuerdo con el artículo 14, teniendo en cuenta que para las reivindicaciones 22 - 26 aunque tiene preámbulo un compuesto se está caracterizando únicamente por su uso cuando se refiere a *“para usar en terapia”* o *“para usar en el tratamiento del cáncer”* o *“para usar en el tratamiento del cáncer en donde dicho cáncer se selecciona del grupo”* y el preámbulo de las reivindicaciones 27 - 31 reclaman el un uso, cuando se refiere a *“uso del compuesto o su sal farmacéuticamente aceptable”* o *“para usar en el tratamiento de un trastorno mediado por EZH2”* o *“para usar en el tratamiento de un trastorno donde dicho trastorno es el cáncer”*.

4. De la solicitud de patente

4.1. 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° NC2018/0011819 el 31 de octubre de 2018, tituló la invención como: “INHIBIDORES DEL POTENCIADOR DEL HOMÓLOGO ZESTE 2”. Este título no se relaciona con el objeto de la solicitud contenido en la descripción y las reivindicaciones, por lo cual se sugiere el título siguiente: “COMPUESTOS DERIVADOS DE 5-((4-METIL-2-OXO-1,2-DIHIIDROPIRIDIN-3-IL)METIL)-2-(PIPERIDIN-4-IL)METIL-3-METIL-5,6,7,8-TETRAHIDRO-4H-TIENO[3,2-C]AZEPIN-4-ONA SUSTITUIDOS INHIBIDORES DEL POTENCIADOR DEL HOMÓLOGO ZESTE 2”.

4.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

- Las reivindicaciones 1 y 9 no son claras porque el término *“opcionalmente”* no permite definir correctamente la pertinencia de la característica y no limita el alcance de las reivindicaciones. Se sugiere eliminar la palabra y solo dejar las sustituciones que han sido sintetizadas y probadas, es decir, que se encuentran debidamente sustentadas.

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 05 de mayo de 2016, que corresponde a la fecha 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.

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.



Oficio N° **4935** de **13 de abril de 2020**

Ref. Expediente N° NC2018/0011819

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
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



Oficio N° 4935 de 13 de abril de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0011819

**INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD**

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2018/0011819		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/IB2017/052523		1 de mayo de 2017							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
05/05/2016				X					
Solicitante									
GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY (NO. 2) LIMITED									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	18 - 21	Art. 15	-	Art. 20	22 - 31	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA		
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1- 17	
Palabras clave utilizadas	Chemical structure, Inhibitors enhancer zeste homolog 2, cancer.	
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP:	C07D 495/04

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⁾
ISA	WO 2014177982	06/11/2014	-	-	A
	WO 2014097041	26/06/2014	-	-	A
Googlepatent	WO 2012/034132	15/03/2012	-	-	A
Espacenet	WO 2015104677	16/07/2015	-	-	A
Google	Tanaka, M., et al.	15/07/2015	-	-	A
		Tanaka, M., Roberts, J. M., Qi, J., & Bradner, J. E. (2015). Inhibitors of emerging epigenetic targets for cancer therapy: a patent review (2010–2014). Pharmaceutical patent analyst, 4(4), 261-284. Recuperado de https://www.future-science.com/doi/abs/10.4155/ppa.15.16 .			

⁽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: (30/03/2020)	
Examinador: Diana Patricia Rey Padilla	