

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 6216 de 29 de mayo de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0013210

Señor(a)
LES LABORATOIRES SERVIER, VERNALIS (R&D) LIMITED

TÍTULO DE LA SOLICITUD: ***“NUEVOS DERIVADOS PIPERIDINILO, UN PROCESO PARA SU PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN”***

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2017/064067

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 9 de junio de 2017.

PRIORIDAD: FR 1655392 10 de junio de 2016.

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 26 del radicado N° NC2018/0013210 del 6 diciembre de 2018.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad terapéutica de compuestos que inhiban la actividad de la proteasa específica de ubiquitina (USP7), ya que la sobreexpresión de USP7 se ha asociado con estadios tardíos del cáncer.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona compuestos derivados piperidinilo, un proceso para su preparación y a composiciones farmacéuticas.

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

El objeto de las reivindicaciones 15, 16, 20, 24 y 26 no es patentable de acuerdo con el artículo 20 de la Decisión 486, toda vez que se refiere al tratamiento de enfermedades como el cáncer.

El objeto de las reivindicaciones 22 y 23 no es patentable de acuerdo con el artículo 20 de la Decisión 486, toda vez que el término “combinación de un compuesto de fórmula (I) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11 con agentes (...)” puede referir un método de tratamiento.

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

El uso de las reivindicaciones 14, 17-19, 21 y 25 no es patentable, de acuerdo con el artículo 14, teniendo en cuenta que refieren el uso ya sea de una composición, compuesto o combinación (reiv. 17-19, 21 y 25), o aunque tiene preámbulo una composición se está caracterizando únicamente por su uso (reiv. 14).



Oficio N° 6216 de 29 de mayo de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0013210

4. Reivindicaciones relativas a un segundo uso (Art. 21 Decisión 486)

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.

Los solicitantes en el escrito radicado bajo el N° NC2018/0013210 el 6 de diciembre de 2018, tituló la invención como: “NUEVOS DERIVADOS PIPERIDINILO, UN PROCESO PARA SU PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN”. 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: “NUEVOS DERIVADOS PIPERIDINILO COMO INHIBIDORES DE LA PROTEASA ESPECÍFICA DE UBIQUITINA, UN PROCESO PARA SU PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN”.

4.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

- La reivindicación 1 no es concisa dado que contiene los términos o expresiones “lineal o ramificado” o “al menos” que son imprecisos por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlos por términos o rangos concretos.
- En la reivindicación 1 se sugiere redactar claramente la frase “Siendo posible para los grupos arilo, heteroarilo, cicloalquilo y heterocicloalquilo así definidos estar sustituidos con”, por lo que se sugiere sustituirla por “Donde los grupos arilo, heteroarilo, cicloalquilo y heterocicloalquilo pueden estar sustituidos con”.
- Las reivindicaciones 2 y 3 reclaman la misma materia que ya está reclamada en la reivindicación 1, por ser característica esencial de esta reivindicación independiente. Se sugiere eliminarlas.
- La reivindicación 12 no es clara debido a que el término “*opcionalmente*” no permite definir claramente la característica y no limita el alcance de la reivindicación.
- La reivindicación 13 y 23 no son concisas ya que los términos “*al menos*” o “*uno o más*” son términos imprecisos por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlos por términos o rangos concretos.
- La reivindicación 22 no es concisa dado que los términos “agentes anti-cancerosos seleccionados de agentes genotóxicos, venenos mitóticos, anti-metabolitos, inhibidores de proteasoma, inhibidores de quinasa, inhibidores de la interacción proteína-proteína, inmunomoduladores, inhibidores de la ligasa E3, terapia con células T con receptor de antígeno quimérico y anticuerpos”, abarcarían una indeterminada cantidad de compuestos con dichas funciones, es decir, los conocidos e incluso los que se sintetizan a futuro. Se requiere definir estos términos de forma concreta.

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 10 de junio de 2016, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad. Sin embargo,



Oficio N° 6216 de 29 de mayo de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0013210

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.

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° 6216 de 29 de mayo de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0013210

**INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD**

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2018/0013210		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/EP2017/064067		9 de junio de 2017							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
10 de junio de 2016.				X					
Solicitante									
LES LABORATOIRES SERVIER, VERNALIS (R&D) LIMITED									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	14, 17-19, 21 y 25	Art. 15	-	Art. 20	15, 16, 20, 22- 24 y 26	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1-13
Palabras clave utilizadas	Piperidinyl derivatives. Compounds Ubiquitin Specific Protease 7 or USP7 inhibitors. Cancer Apoptosis and oncology
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07D 487/04, C07D 495/04, A61K 31/519, A61P 35/00
	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)
ISA	WO2013/030218	07/09/2013	-	-	A
	WO2008/108957	12/09/2008	-	-	A
Patbase	WO03099787	04/12/2003	-	-	A
Google patents	US20080167229	10/07/2008	-	-	A
	US2015072973	12/03/2015	-	-	A
	WO2010/081783	22/07/2010	-	-	A
	WO2004/020435	11/03/2004	-	-	A

(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.

Oficio N° 6216 de 29 de mayo de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0013210

Fecha del reporte de búsqueda: (28/04/2020)
Examinador: Lady Viviana Carreño Olivos