

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 4246 de 26 de marzo de 2021

Ref. Expediente N° NC2021/0000171

Señores
DENALI THERAPEUTICS INC.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: ***“COMPUESTOS DERIVADOS DE TETRAHIDROPIRIDO/OXAZEPINAS, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS COMPRENDEN Y MÉTODO IN VITRO PARA LA INHIBICIÓN DE LA PROTEÍNA QUINASA 1”***

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2017/016509.

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 3 de febrero de 2017.

PRIORIDADES: US 62/292,202 05 de febrero de 2016.

US 62/341,019 24 de mayo de 2016.

US 62/363,775 18 de julio de 2016.

US 62/385,217 08 de septiembre de 2016.

US 62/417,219 03 de noviembre 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. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decisión 486)

Se aceptan las modificaciones radicadas el 10 de septiembre de 2020, bajo el número NC2020/0008892, por ajustarse a los requisitos legales.

2. Presentación de solicitud Fraccionaria (Art. 36 Decisión 486)

Esta solicitud se aceptó como una divisional de la solicitud parental NC2018/0008707, porque cumple con los requisitos establecidos en el artículo 36 de la Decisión 486 de 2000 y el Título X de la Circular Única.

3. 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 5 del radicado N° NC2020/0008892 del 10 de septiembre de 2020.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos inhibidores de proteínas quinasas 1 para contrarestar patologías relacionadas con ellas (pág. 1, líneas 13 a 23).

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona compuestos específicos derivados de tetrahidropirido/oxazepi-onas de la fórmula I, sus



Oficio N° 4246 de 26 de marzo de 2021

Ref. Expediente N° NC2021/0000171

composiciones y métodos in vitro que contemplan los compuestos o sus reivindicaciones (pág. 2, líneas 13 a 23 y ejemplos).

4. De la solicitud de patente

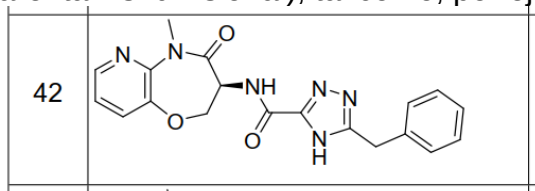
4.1. Título

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° NC2020/0008892 el 17 de julio de 2020, tituló la invención como: “COMPUESTOS DERIVADOS DE TETRAHIDROPIRIDO/OXAZEPINAS, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS COMPRENDEN Y MÉTODO IN VITRO PARA LA INHIBICIÓN DE LA PROTEÍNA QUINASA 1”. Este título es el mismo que se relacionó en la solicitud parental, al momento de la concesión y por tanto es necesario ajustarlo a los compuestos reivindicados en la solicitud divisional. Por lo tanto, se sugiere el título siguiente: “COMPUESTOS DERIVADOS DE TETRAHIDROHETEROARIL/OXAZEPIN-ONAS, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS COMPRENDEN Y MÉTODO IN VITRO PARA LA INHIBICIÓN DE LA PROTEÍNA QUINASA 1”.

4.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

La reivindicación 1 no es clara, porque contiene materia repetida al comparar los pliegos reivindicatorios (parental vs. divisional), tal como, por ejemplo, el compuesto 42:



el cual ya se reivindicó y fue objeto de patente en la solicitud parental.

Se sugiere revisar uno a uno los compuestos reclamados en la solicitud divisional y realizar las correcciones necesarias.

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 05 de febrero de 2016, 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.

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.



Oficio N° **4246** de **26 de marzo de 2021**

Ref. Expediente N° NC2021/0000171

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
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



Oficio N° 4246 de 26 de marzo de 2021

Ref. Expediente N° NC2021/0000171

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2021/0000171		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/US2017/016509		3 de febrero de 2017							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad			Presentación		
05 de Febrero de 2016				X					
Solicitante									
DENALI THERAPEUTICS INC.									
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 5
Palabras clave utilizadas	inhibitors of kinase; inflammation; protein kinase 1 ; 2,3,4,5-tetrahydropyrido[3,2- b] [1,4]oxazepin; hexahydrobenzo[b]cyclopropa[d]azepin.
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07D 403/12, C07D 413/14, C07D 413/12, C07D 417/12, C07D 471/04, C07D 261/18, C07D 487/04, C07D 491/048, C07D 495/04, C07D 498/04, C07D 498/14, C07D 513/04
	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	WO2004002960	08/Enero/2004	N/A	N/A	A
	WO2014125444	21/Agosto/2014	N/A	N/A	A
	WO2006044504	27/Abril/2006	N/A	N/A	A
	WO2009095759	06/Agosto/2009	N/A	N/A	A
	WO2006044449	27/Abril/2006	N/A	N/A	A
	WO2009095788	06/Agosto/2009	N/A	N/A	A
	EP1939187	02/Julio/2008	N/A	N/A	A
	WO2008045484	17/Abril/2009	N/A	N/A	A
	WO2009095789	06/Agosto/2009	N/A	N/A	A
	WO2009105348	06/Agosto/2009	N/A	N/A	A
USPTO	WO2014125444	21/Agosto/2014	N/A	N/A	A
PATBASE	WO2004002960	08/Enero/2004	N/A	N/A	A
ORBIT	WO2014125444	21/Agosto/2014	N/A	N/A	A

(1) Cita completa literatura no patente

Oficio N° 4246 de 26 de marzo de 2021

Ref. Expediente N° NC2021/0000171

(LNP)	
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. <i>Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp.</i>	
O	
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. <i>Nombre de la revista.</i> 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: (25-01-2021)	
Examinador: NELSON RICARDO VELASCO GONZÁLEZ	