

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 18762 de 29 de noviembre de 2021

Ref. Expediente N° NC2020/0015115

Señor(a)
ARVINAS, INC.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: ***“COMPUESTOS Y MÉTODOS PARA LA DEGRADACIÓN DIRIGIDA DEL RECEPTOR DE ANDRÓGENOS”***

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2017/056234

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 11 de octubre de 2017.

PRIORIDADES: US 62/406,888 11 de octubre de 2016.
US 62/528,385 3 de julio 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. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decisión 486)

Se aceptan las modificaciones radicadas el 31 de diciembre de 2020, bajo el número NC2020/0016803, 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 NC2019/0003642, 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 19 del radicado N° NC2020/0016803 del 31 de diciembre de 2020.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos moduladores de la ubiquitina para el tratamiento de cáncer, cáncer de próstata y enfermedad de Kennedy.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona compuestos bifuncionales que seleccionan como diana la proteólisis (PROTAC) que son moduladores de ubiquitina de una variedad de polipéptidos y otras proteínas (tal como receptor de

Oficio N° 18762 de 29 de noviembre de 2021

Ref. Expediente N° NC2020/0015115

andrógenos), para el tratamiento del cáncer, cáncer de próstata y enfermedad de Kennedy.

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

El uso de las reivindicaciones 9 a 15, 17 y 19 no es patentable, de acuerdo con el artículo 14, teniendo en cuenta que aun cuando tiene preámbulo un compuesto o una composición, se está caracterizando únicamente por su uso en el tratamiento del cáncer de próstata en un sujeto.

5. De la solicitud de patente

5.1. 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° NC2020/0015115 el 30 de marzo de 2020, tituló la invención como: "COMPUESTOS Y MÉTODOS PARA LA DEGRADACIÓN DIRIGIDA DEL RECEPTOR DE ANDRÓGENOS". 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 2- (2,6-DIOXOPIPERIDIN-3-IL) - PIPERAZIN-1-IL) - (1H) -ISOINDOL-1,3(2H)- DIONA Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN".

5.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

- La reivindicación 7 no es clara porque menciona las frases: "*al menos*", "*cantidad eficaz*", "*un agente anticancerígeno adicional*". Se sugiere eliminar la frase: "*al menos*" y especificar las cantidades de los principios activos presentes en la composición farmacéutica, igualmente, especificar el nombre del fármaco que actúa como anticancerígeno.
- La reivindicación 8 no está suficientemente soportada en la descripción porque menciona una lista extensa de los posibles agentes anticancerígenos presentes en la composición farmacéutica de la reivindicación 7. Se sugiere restringir las opciones de agentes anticancerígenos de acuerdo con las composiciones farmacéuticas que se encuentren desarrolladas en la descripción.

6. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 11 de octubre de 2016, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad. Sin embargo,

Oficio N° 18762 de 29 de noviembre de 2021

Ref. Expediente N° NC2020/0015115

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 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° 18762 de 29 de noviembre de 2021

Ref. Expediente N° NC2020/0015115

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2020/0015115		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/US2017/056234		11 de octubre de 2017							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
11/10/2016				X					
Solicitante									
ARVINAS, INC.									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	9 a 15, 17 y 19	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1-8, 16 y 18
Palabras clave utilizadas	UBIQUITIN, MODULATOR, DIOXOPIPERIDIN, ISOINDOL-1,3(2H)-DIONA, PIPERAZIN-1-IL
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07D 233/86, C07D 401/04, C07D 471/10, C07D 491/107, A61K 31/4164, A61K 31/4439
	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	WO2015160845	22/10/2015	-	-	A
Patbase	US2015291562	15/10/2015	-	-	A
	US20160214972	28/07/2016	-	-	A
	US2009142297	4/06/2009	-	-	A
STN	WO9931061	24/06/1999	-	-	A
WIPO	WO2016118666	28/07/2016	-	-	A
	WO2014015157	23/01/2014	-	-	A
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP)					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp.					
O					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx.					
⁽²⁾ Categorías de documentos citados					



Oficio N° 18762 de 29 de noviembre de 2021

Ref. Expediente N° NC2020/0015115

“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: 21/09/2021	
Examinador: LINA PATRICIA FORERO TOBARIA	