

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 4657 de 4 de abril de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0001242

Señores

**DANA-FARBER CANCER INSTITUTE, INC., BAYER PHARMA
AKTIENGESELLSCHAFT, BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, THE BROAD
INSTITUTE, INC.**

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “DIHIDROOXADIAZINONAS”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2018/071039

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 2 de agosto de 2018.

PRIORIDAD: US 62/541,627 4/08/2017.

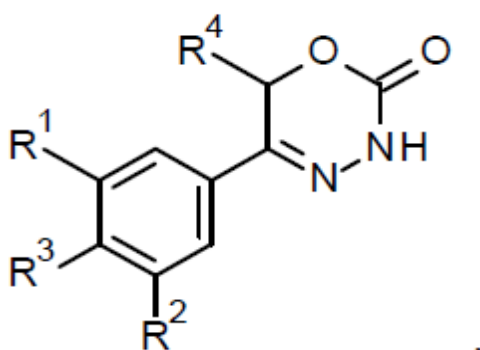
Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

Revisada la modificación a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el 24 de febrero de 2022 bajo el número NC2020/0001242, 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.

1. Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de compuestos dihidrooxidiazinonas para la inhibición de PDE3A y/o PDE3B en las enfermedades hiperproliferativas, tales como enfermedades de cáncer. (pág. 2, resumen).

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea compuestos de fórmula general (I) que modulan la formación de un complejo de PDE3A y/o PDE3BSLFN12 y procedimientos para su preparación (pág. 3, párr. 1).



fórmula (I)

Oficio N° 4657 de 4 de abril de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0001242

2. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 24 de febrero de 2022.

3. De la solicitud de patente

3.1. 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. (...)"

Esta oficina informa que, la reivindicación 13 no se encuentra redactada de forma adecuada, se sugiere que el preámbulo sea modificado para que en él se haga referencia a una formulación y no a una combinación, dado que el término "combinación" podría incluso abarcar un método de tratamiento. Se solicita aclaración en la reivindicación acorde a lo divulgado en la descripción (pág. 219).

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

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 04 de agosto de 2017, 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	EP0080296	"Pharmaceutically active Phenyl-thia, oxa-or triazinones"	día de mes de 20XX

D1¹ divulga un compuesto de fórmula (pág. 3, lín 1-30).

5. 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.

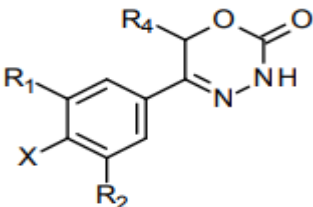
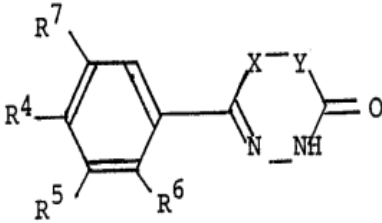
¹https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=EP&NR=0080296A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=19830601&DB=EPODOC&locale=en_EP

Oficio N° 4657 de 4 de abril de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0001242

5.1. 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 (NC2020/0001242 del 24 de febrero de 2022) refiere a: “Un compuesto que tiene la estructura de la fórmula general II (...)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1
Un compuesto que tiene la estructura de la Fórmula general (II):  (II),	Compuesto de fórmula:  (Pág. 3, lín 2-5) X=CR ¹ R ² ; Y=O (reiv. 1, pág. 25)
en donde R ¹ = F o un grupo trifluorometilo	R ⁷ = trifluorometilo (Pág. 3, lín. 30)
X= F, Cl, Br o I	R ⁴ = F, Cl, Br (Pág. 3, lín. 8-9)
R ² = H o un grupo metilo	R ⁵ = metilo (Pág. 3, lín. 30)
H	R ⁶ = H (Pág. 3, lín. 11-12)
R ⁴ = H o alquilo C ₁ -C ₃	X= CR ¹ R ² R ¹ y R ² = iguales o diferentes H, alquilo C ₁ -C ₄

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

6. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	EP0080296	14	Novedad

7. Respuesta a los argumentos del solicitante

En lo referente a los argumentos del solicitante con relación a la falta de claridad del capítulo reivindicatorio, de concisión de las reivindicaciones, unidad de invención, esta Oficina responde que le asiste la razón al solicitante, por lo tanto, se dan por superadas; no obstante lo anterior, dado que el nuevo capítulo reivindicatorio radicado con la respuesta, el cual se tuvo en cuenta para el presente estudio, comprende un compuesto específico en la reivindicación 14 y este no es nuevo. Se realiza la afectación por falta de novedad como se evidencia en el numeral 5.1 del presente oficio.

Oficio N° 4657 de 4 de abril de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0001242

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° 4657 de 4 de abril de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0001242

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2020/0001242		1°		2°	X	3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/EP2018/071039		2 de agosto de 2018							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
04/08/2017				X					
Solicitante									
DANA-FARBER CANCER INSTITUTE, INC., BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT, BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, THE BROAD INSTITUTE, 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	1-14
Palabras clave utilizadas	Oxadiazinones hyperproliferative diseases dihydrooxadiazinone and cáncer antitumor "phosphodiesterase modulator"
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: A61K 31/5395, C07D 413/10, C07D 417/10, C07D 491/107, C07D 273/04, 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	WO2014/164704	09/10/2014	-	-	A
	WO2017/027854	16/02/2017	-	-	A
	WO02/072103	19/09/2002	-	-	A
	DE19929787	04/01/2001	-	-	A
	EP2281822	09/02/2011	-	-	A
ISA/USPTO/ EPO	EP0080296	01/06/1983	14	(Pág. 3, lín. 30)	X
Patbase	WO2011/015728	10/02/2011	-	-	A
	US2008/0103189	1/05/2008	-	-	A
Derwent	US4097671	27/06/1978	-	-	A
	US4158094	12/06/1979	-	-	A
	US4105848	08/08/1978	-	-	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					
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante.			“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		

Oficio N° 4657 de 4 de abril de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0001242

“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.	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: 28/03/2022	