

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° **31167**

Ref. Expediente N° NC2019/0011762

Por la cual se otorga una Patente de Invención

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 24 de octubre de 2019, con el N° NC2019/0011762, por AMGEN INC, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “COMPUESTOS QUE INHIBEN LA PROTEÍNA MCL-1”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2018/024723 del 28 de marzo de 2018.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 883 el 17 de enero de 2020, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 13410 notificado el 24 de agosto de 2021, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2019/0011762 el 12 de noviembre de 2021, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó las reivindicaciones 1 a 8 que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina “*Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.*”

Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 8 incluidas en el radicado bajo el N° NC2019/0011762 el 12 de noviembre de 2021, cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior toda vez que se refieren a inhibidores de la proteína de leucemia 1 de células mieloides (Mcl-1), que difieren del estado de la técnica más cercano, WO/2016/033486, en la presencia del sustituyente contiguo al ciclobutano que corresponde a un metilen-heterociclil, el heterociclil está unido por un nitrógeno y puede estar sustituido o fusionado con otros anillos, siendo también un epóxido cíclico con el mismo carbono al que está unido. Adicionalmente, estas diferencias no se encuentran



Resolución N° **31167**

Ref. Expediente N° NC2019/0011762

sugeridas en el estado de la técnica y, como consecuencia de ello, se evidencia una reducción en el valor IC50 para la inhibición de la interacción de Mcl-1/Bim respecto al estado de la técnica como se observa en la tabla 4 del capítulo descriptivo (pág. 867). Sumado a lo anterior, la materia reivindicada, es susceptible de aplicación industrial.

En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 8 cumplen los requisitos establecidos en la normatividad citada en precedencia y este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

Que el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2019/0011762 el 24 de octubre de 2019, tituló la invención como: “COMPUESTOS QUE INHIBEN LA PROTEÍNA MCL-1”. Sin embargo, no se acepta porque no refleja completamente el alcance de la solicitud, y de acuerdo con el objeto concedido, el título de la invención quedará de la siguiente manera: “DERIVADOS DE (1S,3'R,6'R,7'S,8'E,11'S,12'R)-6-CLORO-7'-(HIDROXI, METOXI Ó ETOXI)-7'(METILEN-HETEROCICLIL)-11'-METIL-12'-(METIL Ó ETOXI-METIL)-3,4-DIHIDRO-2H,15'H-ESPIRO [NAFTALENO-1,22'-[20] OXA [13] TIA [1,14 Ó 25] (DIAZATETRACICLO Ó TRIAZATETRACICLO) [14.7.2.03,6.019,24]PENTACOSA[16,18, 24 Ó 8,] (TRIEN Ó TETRAEN)]-15'-ONA 13,13'-DIÓXIDO QUE INHIBEN LA INTERACCIÓN DE Mcl-1/Bim”

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“DERIVADOS DE (1S,3'R,6'R,7'S,8'E,11'S,12'R)-6-CLORO-7'-(HIDROXI, METOXI Ó ETOXI)-7'(METILEN-HETEROCICLIL)-11'-METIL-12'-(METIL Ó ETOXI-METIL)-3,4-DIHIDRO-2H,15'H-ESPIRO[NAFTALENO-1,22'-[20] OXA [13]TIA[1,14 Ó 25] (DIAZATETRACICLO Ó TRIAZATETRACICLO) [14.7.2.0^{3,6}.0^{19,24}]PENTACOSA[16,18, 24 Ó 8,] (TRIEN Ó TETRAEN)]-15'-ONA 13,13'-DIÓXIDO QUE INHIBEN LA INTERACCIÓN DE Mcl-1/Bim”

Clasificación IPC: C07D 498/08, A61K 31/553, A61P 35/00, A61P 35/02.

Reivindicaciones: 1 a 8 incluidas en el radicado bajo el No NC2019/0011762 el 12 de noviembre de 2021 de acuerdo con al anexo 1.

Titular: AMGEN INC.

Domicilio: One Amgen Center Drive, THOUSAND OAKS 91320-1799 CALIFORNIA



Resolución N° **31167**

Ref. Expediente N° NC2019/0011762

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Inventores: Kexue LI, Matthew R. KALLER, Paul E. HARRINGTON, Kate ASHTON, Sean P. BROWN, Todd J. KOHN, Brian Alan LANMAN, Yunxiao LI, Ana Elena MINATTI, Markian M. STEC, Jonathan D. LOW, Alexander J. PICKRELL y Joshua TAYGERLY.

Prioridades N° 30/03/2017, US, 62/479,171.
30/03/2017, US, 62/479,230.

Solicitud internacional N°: PCT/US2018/024723

Fecha: 28 de marzo de 2018.

Vigente desde: 28 de marzo de 2018

Hasta: 28 de marzo de 2038.

ARTÍCULO 2: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente resolución a AMGEN INC, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 23 de mayo de 2022

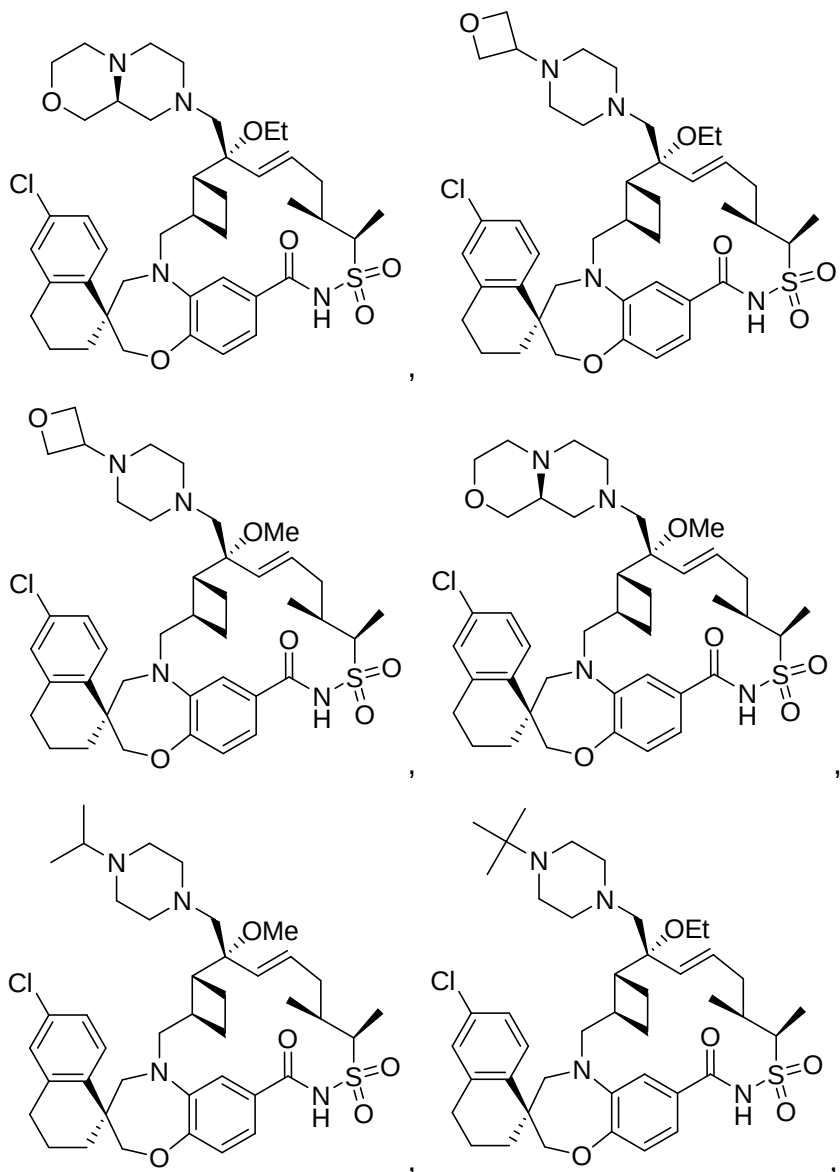
Resolución N° 31167

Ref. Expediente N° NC2019/0011762

ANEXO 1

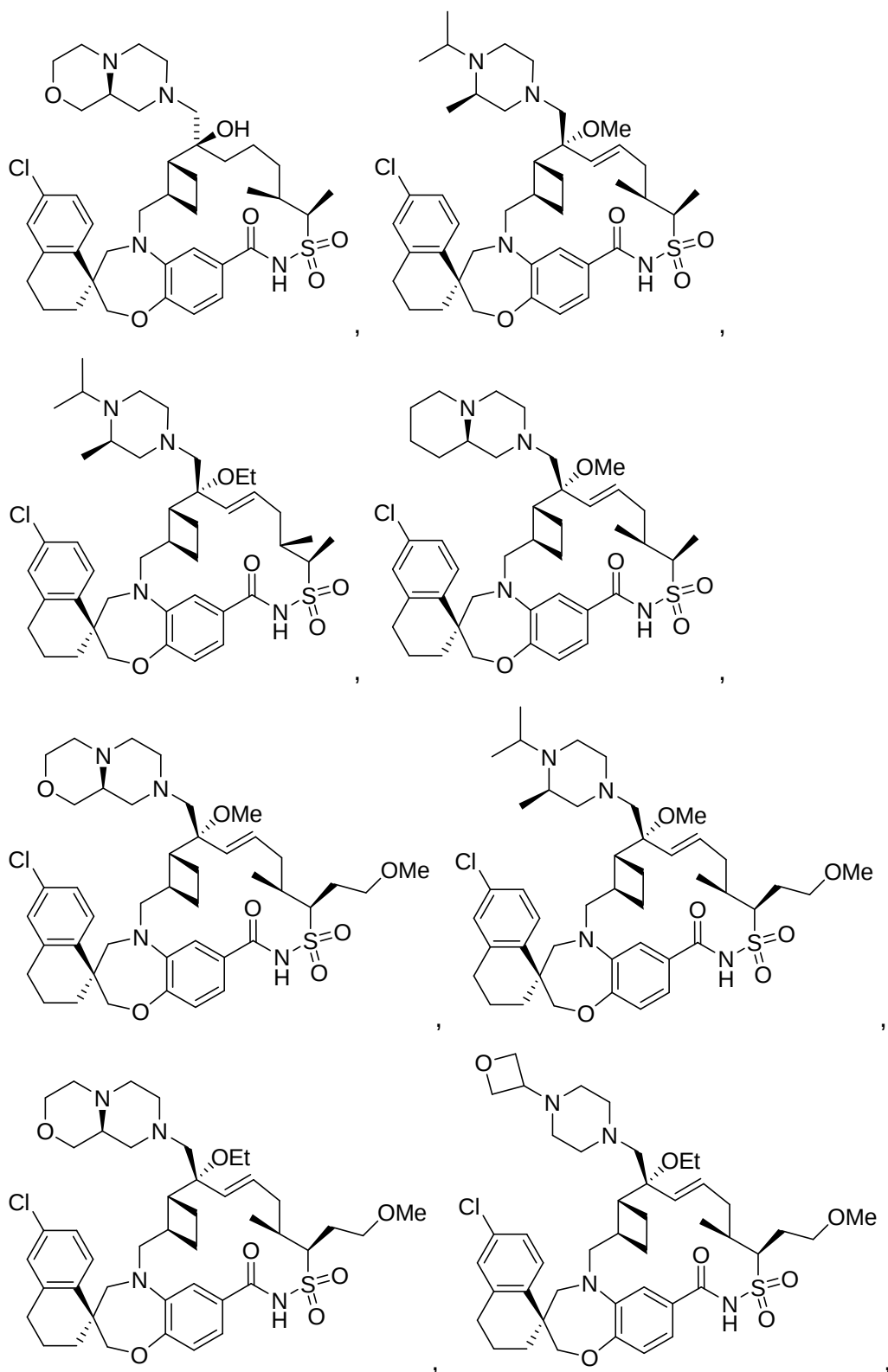
REIVINDICACIONES CONCEDIDAS

1. El compuesto , donde el compuesto se selecciona de:



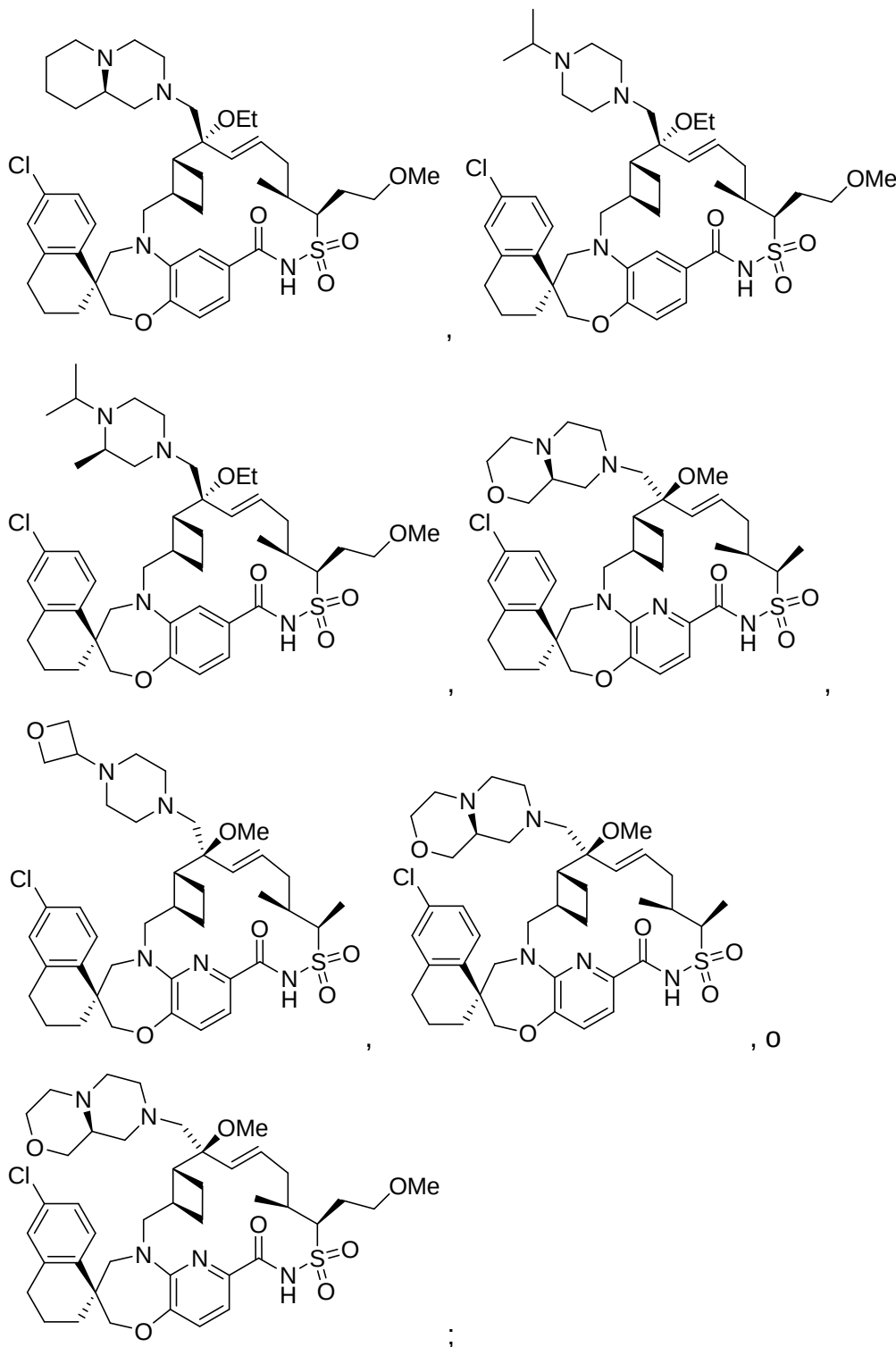
Resolución N° 31167

Ref. Expediente N° NC2019/0011762



Resolución N° 31167

Ref. Expediente N° NC2019/0011762



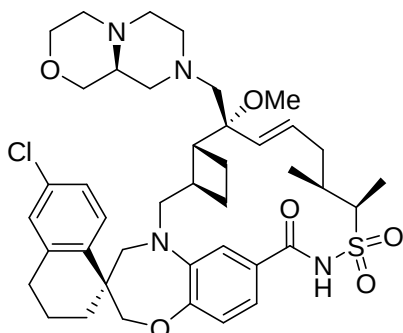
o el estereoisómero de este, la sal farmacéuticamente aceptable de este, o la sal farmacéuticamente aceptable del estereoisómero de este.

2. El compuesto de Reivindicación 1 o la sal farmacéuticamente aceptable de este.

3. El compuesto de Reivindicación 1, en donde el compuesto es

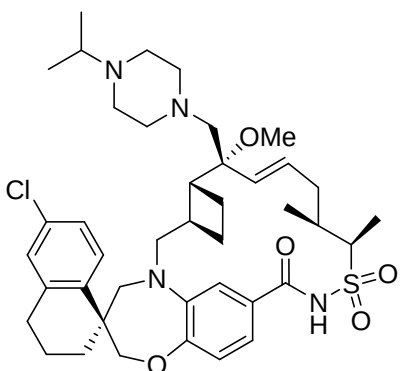
Resolución N° **31167**

Ref. Expediente N° NC2019/0011762



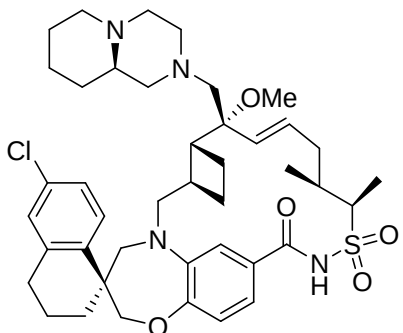
, o la sal farmacéuticamente aceptable de este.

4. El compuesto de reivindicación **1**, en donde el compuesto es



, o la sal farmacéuticamente aceptable de este.

5. El compuesto de Reivindicación **1**, en donde el compuesto es



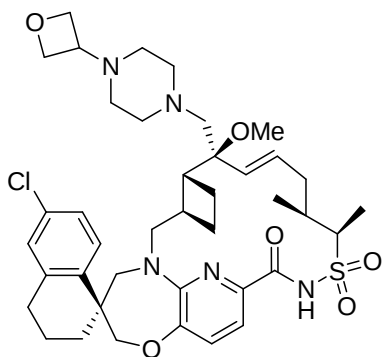
, o la sal farmacéuticamente aceptable de este.

6. El compuesto de Reivindicación **1**, en donde el compuesto es



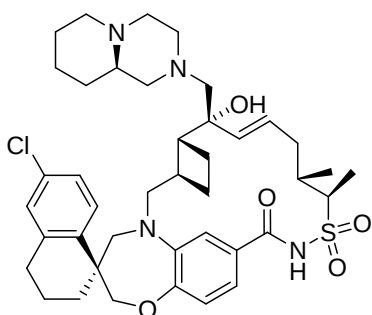
Resolución N° **31167**

Ref. Expediente N° NC2019/0011762



, o la sal farmacéuticamente aceptable de este.

7. Un compuesto, en donde el compuesto es



, o la sal farmacéuticamente aceptable de este.

8. Un compuesto, en donde el compuesto es

