

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 7843 de 24 de mayo de 2022

Ref. Expediente N° NC2022/0004866

Señores
AMGEN INC.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “PROCESOS DE FABRICACIÓN Y FORMAS CRISTALINAS DE UN INHIBIDOR DE MDM2”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2014/041594

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 9 de junio de 2014.

PRIORIDAD: 61/833,196 US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 10 de junio de 2013

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

El problema planteado consiste en la necesidad de nuevos compuestos que inhiban la interacción de p53 y MDM2.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea un compuesto intermediario para obtener el compuesto ácido 2-((3R,5R,6S)-5-(3-clorofenil)-6-(4-clorofenil)-1-((S)-1-(isopropilsulfonil)-3-metilbutan-2-il)-3-metil-2-oxopiperidin-3-il)acético.

2. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado bajo el N° NC2022/0004866 el 05 de octubre de 2021.

3. De la solicitud de patente

3.1. Título

De conformidad con el literal d) del artículo 27 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, el nombre de la invención de que se trata 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.

Oficio N° 7843 de 24 de mayo de 2022

Ref. Expediente N° NC2022/0004866

El título de la solicitud no refleja el objeto divulgado en la descripción y las reivindicaciones, por lo cual se sugiere el siguiente título: “SAL DABCO DEL COMPUESTO 2-((3R,5R,6S)-5-(3-CLOROFENIL)-6-(4-4-CLOROFENIL)-1-((S)-1-(ISOPROPILSULFONIL)-3-METILBUTAN-2-IL)3-METIL-2-OXOPIPERIDIN-3-IL)ACÉTICO, ASÍ COMO EL PROCESO DE OBTENCIÓN DEL COMPUESTO Y DE LA SAL DABCO”.

3.2. 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 el proceso de la reivindicación 4 no es claro ni se encuentra enteramente sustentado en la descripción, porque el proceso del capítulo descriptivo indica que el compuesto “Sal DABCO del compuesto 2-((3R,5R,6S)-5-(3-clorofenil)-6-(4-4-clorofenil)-1-((S)-1-(isopropilsulfonil)-3-metilbutan-2-il)3-metil-2-oxopiperidin-3-il)acético” se obtiene a partir de (3S,5R,6S)-3-alil-5-(3-clorofenil)-6-(4-clorofenil)-1-((S)-1-(isopropilsulfonil)-3-metilbutan-2-il)-3-etilpiperidin-2-ona con un agente de oxidación y 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octano. Sin embargo en la reivindicación 4 se menciona que se obtiene a partir del compuesto ácido 2-((3R,5R,6S)-5-(3-clorofenil)-6-(4-clorofenil)-1-((S)-1-(isopropilsulfonil)-3-metilbutan-2-il)-3-metil-2-oxopiperidin-3-il)acético, el cual es el compuesto final a obtener. Se requiere hacer las aclaraciones o modificaciones necesarias.

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 10 de junio de 2013, 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° 7843 de 24 de mayo de 2022

Ref. Expediente N° NC2022/0004866

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° 7843 de 24 de mayo de 2022

Ref. Expediente N° NC2022/0004866

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2022/0004866		1°	x	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/US2014/041594		9 de junio de 2014							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad			Presentación		
10/06/2013				x					
Solicitante									
AMGEN 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 -10
Palabras clave utilizadas	MDM2 INHIBITOR, P53 INHIBITOR, AMG232, NAVTEMADLIN BUSQUEDA ESTRUCTURAL
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: A61K 31/45, A61P 35/00, C07C 309/04, C07D 211/76, C07D 498/04
	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⁾
ISA EPO JPO USPTO PATBASE	WO2011153509	08/12/2011	-	-	A
JPO	JP2008-545777	18/12/2008	-	-	A
	WO2012097000	19/07/2012	-	-	A
	JP2007-297283	15/11/2007	-	-	A
	EP2386552	16/11/2011	-	-	A
	WO2013002420	03/01/2013	-	-	A
USPTO	US6860940	01/03/2005	-	-	A
	US7052545	30/05/2006	-	-	A
	US7195670	27/03/2007	-	-	A
	US7214540	08/05/2007	-	-	A
	US7229500	12/06/2007	-	-	A
	US2483213	27/09/1949	-	-	A
	US2012130107	24/05/2012	-	-	A

Oficio N° 7843 de 24 de mayo de 2022

Ref. Expediente N° NC2022/0004866

	DE2530898	29/01/1976	-	-	A
PATBASE	US2014243372	28/08/2014	-	-	A,P
STN	WO2005054241	16/06/2005	-	-	A
SCHOLAR GOOGLE	Witcher B. et al. <i>Acta Crystallographica</i> (1)	08/05/2010	-	-	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.		(1) Wicher B. et al. (2010). “Polymorphs of DABCO monohydrate as structural analogues of NaCl”. Organic compounds. <i>Acta Crystallographica Section C. Crystal Structure Communications</i> . pp. 270 a 273. https://www.researchgate.net/publication/44648960_Polymorphs_of_DABCO_monohydrate_as_structural_analogues_of_NaCl			
(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: (19/05/2022)					