

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 9025 de 13 de junio de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0002678

Señores

ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH [&] CO. KG. y ABBVIE INC.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “INHIBIDORES MACROCÍCLICOS DE MCL-1 Y MÉTODOS DE USO”.

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2018/000180.

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 15 de agosto de 2018.

PRIORIDAD: US 62/545,853 15 de agosto de 2017.

US 62/555,475 7 de septiembre de 2017.

US 62/692,663 30 de junio de 2018.

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 proporcionar compuestos inhibidores de la proteína de diferenciación celular de leucemia mieloide inducida (MCL-1) y por tanto adecuados contra el cáncer (pág. 1 párrs. [0001] y [0007]).

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio proporciona compuestos de la Fórmula (I) y composiciones farmacéuticas que los comprenden (párrs. [0005] y [0010]).

2. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio conformado por 20 reivindicaciones y presentado el 10 de marzo de 2020 bajo el radicado No. NC2020/0002678.

3. Excepción de Patentabilidad

Conforme a lo establecido en el literal d) del artículo 20 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

“No serán patentables:

(...) d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.”

Debido a lo anterior, esta oficina establece que el objeto de la reivindicación 20 no es patentable, toda vez que hace referencia a un método para tratar mieloma múltiple en un sujeto que comprende administrar una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto de la Fórmula (I), lo cual no es patentable a la luz de la normatividad citada.



Oficio N° 9025 de 13 de junio de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0002678

4. De la solicitud de patente

4.1. 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.

El título de la solicitud no refleja el objeto divulgado en la descripción y las reivindicaciones, por lo cual se sugiere el siguiente título: “COMPUESTOS MACROCÍCLICOS DERIVADOS DE DIAZACICLONONADECA [1,2,3-C/D] INDENOS INHIBIDORES DE LA PROTEÍNA DE DIFERENCIACIÓN CELULAR DE LEUCEMIA MIELOIDE INDUCIDA (MCL-1) Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS COMPRENDEN”.

4.2. 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. (...)”

La reivindicación 1 no es concisa cuando reclama: “*un heterociclo monocíclico de 4-7 miembros*”, “*heteroarilo de 5-11 miembros*” y “*heteroarilo monocíclico*”, ya que con estas definiciones se podrían presentar múltiples opciones de diferentes compuestos que no encuentran sustento en el capítulo descriptivo. Se sugiere mencionar en cada oportunidad y sustitución en donde se nombren, la cantidad y el tipo de heteroátomos que hacen parte de cada definición.

La reivindicación 18 no es clara cuando reclama: “*El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este, en donde el compuesto se selecciona del grupo que consiste en el Ejemplo 1 al Ejemplo 53 de la Tabla 1*”, porque está haciendo referencia a los ejemplos de la descripción. Se sugiere eliminar esta referencia e incluir los compuestos seleccionados de interés.

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

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 15 de agosto de 2017, 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.



Oficio N° 9025 de 13 de junio de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0002678

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, los solicitantes modifican el capítulo reivindicatorio, deberán 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, deberán tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la norma ibídem, 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° 9025 de 13 de junio de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0002678

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2020/0002678		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/US2018/000180		15 de agosto de 2018							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
15 de agosto de 2017				X					
Solicitantes									
ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH [&] CO. KG., ABBVIE INC.									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	-	Art. 15	-	Art. 20	20	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1 a 19
Palabras clave utilizadas	MCL-1 INHIBITORS AND/OR CANCER; INDUCED AND MYELOID AND LEUKEMIA AND CELL AND DIFFERENTIATION PROTEIN AND (MCL-1); CELLULAR HOMEOSTASIS AND MCL-1 INHIBITORS.
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: A61K 31/395, A61P 35/00, C07D 515/22
	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/USPTO	WO2019035927	21/02/2019	N/A	N/A	A,P
	WO2019035914	21/02/2019	N/A	N/A	A,P
	US2009275533	05/11/2009	N/A	N/A	A
	WO2015097123	02/07/2015	N/A	N/A	A
	US2015175623	25/06/2015	N/A	N/A	A
	US20190055264	21/02/2019	N/A	N/A	A,P
ORBIT	WO2019035899	21/02/2019	N/A	N/A	A,P
	CN107573360	12/01/2018	N/A	N/A	A,P
	EP2886545	24/06/2015	N/A	N/A	A
	WO2016207216	29/12/2016	N/A	N/A	A
PATBASE	WO2016207217	29/12/2016	N/A	N/A	A
	WO2016207225	29/12/2016	N/A	N/A	A
	WO2016207226	29/12/2016	N/A	N/A	A
STN Next	WO2017125224	27/07/2017	N/A	N/A	A
ORBIT/PATBASE	WO2017182625	26/10/2017	N/A	N/A	A,P
	WO2018015526	25/01/2018	N/A	N/A	A,P
USPTO/ORBIT	WO2018078064	03/05/2018	N/A	N/A	A,P



Oficio N° 9025 de 13 de junio de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0002678

	WO2018126898	12/07/2018	N/A	N/A	A,P
	WO201827575	12/07/2018	N/A	N/A	A,P
(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 razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos.		
“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior.			“X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado.		
“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.			“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.		
“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.					
Fecha del reporte de búsqueda: (03/06/2022)					