

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 17601 de 27 de octubre de 2022

Ref. Expediente N° NC2019/0014259

Señores
LUNELLA BIOTECH, INC.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “MÉTODO PARA IDENTIFICAR COMPUESTOS QUE FIJAN COMO OBJETIVO EL METABOLISMO DE CETONAS INHIBIENDO ACAT1 Y/O OXCT1, MEDIANTE PROSPECCIÓN VIRTUAL DE ALTO RENDIMIENTO Y PROSPECCIÓN FENOTÍPICA DE FÁRMACOS”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2018/039354

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 25 de junio de 2018.

PRIORIDAD: US 62/524,829 26 de junio 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

Revisada la modificación a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el 28 de septiembre de 2022, bajo el número NC2022/0013855, 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.

2. Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de estrategias novedosas para el tratamiento del cáncer, ya que a pesar de los tratamientos actuales los tumores reaparecen frecuentemente, lo que indica que no todas las células cancerosas han sido erradicadas. La recaída puede ser debido a una dosificación quimioterapéutica insuficiente y/o el surgimiento de clones cancerosos que son resistentes a la terapia (pág. 2, lín. 7 a 14).

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea un método para identificar compuestos que se enlazan a por lo menos una de ACAT1/2 y OXCT1/2 e inhiben la producción mitocondrial de ATP y poseen propiedades anticancerosas y antibióticas (pág. 4, lín. 3 a 8; fig. 1).

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 28 de septiembre de 2022 radicada bajo el número NC2022/0013855.

4. No es una invención

En consideración con lo establecido en el literal d) del artículo 15 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

Oficio N° 17601 de 27 de octubre de 2022

Ref. Expediente N° NC2019/0014259

“No se consideran invenciones:

(...) d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales; (...)”

Debido a lo anterior, esta Oficina determina que el objeto de las reivindicaciones 1-10 no se considera como una invención, toda vez que, el preámbulo de la reivindicación 1 determina que el objeto se refiere a un método para identificar compuestos anticancerígenos que fijan como objetivo el metabolismo de cetonas mediante la inhibición de ACAT1 y/o OXCT1, pero no especifica cómo se realiza la etapa de “identificar un compuesto”; es decir, el objeto de la invención se limita al simple uso u aplicación de un programa conocido; por lo tanto, esta se constituye en el ejercicio de una actividad intelectual. En cuyo caso, que el objeto que se desea proteger sea una invención implementada por computador, es imperativo que las reivindicaciones deben divulgar de manera clara el paso a paso que realiza el procesador para llegar al propósito de identificar compuestos anticancerígenos que fijan como objetivo el metabolismo de cetonas mediante la inhibición de ACAT1 y/o OXCT1, así como la información de entrada y la información de salida. En consecuencia, es necesario que allegue las aclaraciones o modificaciones correspondientes para superar la presente objeción sin recaer en ampliación de materia.

5. De la solicitud de patente

5.1. 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 1 no es clara porque el objeto del método es “*Un método para identificar compuestos...*”, pero en este se incluyen etapas de “*sintetizar el compuesto...*” y “*someter a prueba el compuesto...*”, que no corresponden a un método de identificación.

La reivindicación 1 no está debidamente sustentada en la descripción porque no se describe cómo se lleva a cabo la etapa de “*identificar un compuesto...*”, como tampoco se evidencia, a lo largo de la divulgación, ningún ejemplo de la síntesis de tales compuestos, que sustente la etapa de “*sintetizar el compuesto*”.

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

5.2. Descripción

Revisado el capítulo descriptivo de la solicitud, este no divulga la invención de manera suficientemente clara y completa, para que una persona capacitada en la materia pueda ejecutarla, incumpliendo de esta forma lo establecido en el artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Es decir, no se describe cómo se realiza la etapa de “identificar un compuesto” y por el contrario de la divulgación lo que se evidencia

Oficio N° **17601** de **27 de octubre de 2022**

Ref. Expediente N° NC2019/0014259

es el uso del programa autodock 4.2 ya conocido; por otro lado, tampoco se describe mediante ejemplos, la etapa de sintetizar los compuestos, mediante la mejor manera conocida para llevar a la práctica la invención.

Se debe tener en cuenta que, de acuerdo con el artículo 34 de la citada Decisión, dicha modificación no podrá ampliar la divulgación inicial; por lo que, en caso de agregar nuevos elementos en la solicitud, la descripción modificada no será aceptada.

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° 17601 de 27 de octubre de 2022

Ref. Expediente N° NC2019/0014259

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2019/0014259		1°		2°	X	3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/US2018/039354		25 de junio de 2018							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad			Presentación		
No aplica				-					
Solicitante									
LUNELLA BIOTECH, 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				No aplica					
Palabras clave utilizadas				No aplica					
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda				CIP:	A61K 31/405, C07D 209/04				
				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⁾		
-	-	-	-	-					
⁽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. “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: (19/10/2022)									

