

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 524 de 16 de enero de 2023

Ref. Expediente N° NC2020/0013864

Señores

ARVINAS OPERATIONS, INC., YALE UNIVERSITY

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “MODULADORES DE LA PROTEÓLISIS Y MÉTODOS ASOCIADOS DE USO”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2019/025878

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 4 de abril de 2019.

PRIORIDAD: 4/04/2018, US, 62/652,676

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 agentes terapéuticos de molécula pequeña que se dirigieran al KRas y que aprovechan o potencian la especificidad de sustrato de VHL, cereblon, MDM2 y los IAP en el tratamiento del cáncer.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio proporciona compuestos bifuncionales que funcionan para captar proteínas endógenas con respecto a una ubiquitina ligasa E3 para la degradación, y métodos para su uso.

2. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 5 de noviembre de 2020.

3. Reivindicaciones relativas a un uso

De conformidad con lo señalado en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina solo son patentables las invenciones de producto o de procedimiento.

En consecuencia las reivindicaciones 33-37 no se consideran patentables, teniendo en cuenta que reclaman el uso de los compuestos reclamados como medicamentos para el tratamiento del cáncer.

4. De la solicitud de patente

4.1. 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. (...)”

Oficio N° 524 de 16 de enero de 2023

Ref. Expediente N° NC2020/0013864

Esta oficina informa que todo el capítulo reivindicatorio no es claro ni se puede comprender el alcance de la invención reclamada, debido a que los términos ULM y PTM no definen estructura química alguna, sino un resultado a obtener (el ULM es un resto de unión a la ubiquitina ligasa E3 de molécula pequeña que se une a una ubiquitina ligasa E3; el PTM es una molécula pequeña que comprende un resto de unión a la proteína de sarcoma de rata Kirsten (KRas)), por lo que no hay un elemento técnico real que defina debidamente la materia objeto de protección.

De igual forma, el término “proteína pequeña” no define ninguna molécula específica ni el tamaño real de esta.

Así las cosas no es posible realizar una búsqueda razonable de la materia reclamada, ya que no es posible determinar con certeza cuáles moléculas del estado de la técnica caen dentro de estas definiciones.

Se recuerda que los compuestos químicos se deben caracterizar por su estructura química definida y/o su nombre químico, que es lo que permite diferenciarla claramente de lo conocido en el estado de la técnica y permitir apreciar si la estructura es inesperada o cuál parte de ella es la responsable de su efecto técnico.

Así las cosas, es necesario que la solicitante reclame su invención en términos técnicos correctos como la estructura química bien definida para poder hacer un análisis de patentabilidad correcto que no entre en ambigüedades.

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

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

Página 2 de 4



Oficio N° 524 de 16 de enero de 2023

Ref. Expediente N° NC2020/0013864



Oficio N° 524 de 16 de enero de 2023

Ref. Expediente N° NC2020/0013864

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2020/0013864		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/US2019/025878		4 de abril de 2019							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad			Presentación		
04/04/2018				X					
Solicitante									
ARVINAS OPERATIONS, INC., YALE UNIVERSITY									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	33-37	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 30	1-32		

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	-----
Palabras clave utilizadas	
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07D 401/14, C07D 403/12, C07D 417/12, C07D 417/14, C07D 471/04, A61P 35/00, A61K 31/427, A61K 31/517, A61K 31/506
	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: (15/12/2022)					

