

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 10797 de 29 de junio de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0007993

Señores

GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS, INC.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “COMPUESTOS DE 2-FORMIL-3-HIDROXIFENILOXIMETILO CAPACES DE MODULAR LA HEMOGLOBINA”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2019/062054.

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 18 de noviembre de 2019.

PRIORIDAD: US 62/769,196 del 19 de noviembre de 2018.

US 62/821,314 del 20 de marzo de 2019.

US 62/848,773 del 16 de mayo de 2019.

US 62/883,313 del 6 de agosto de 2019,

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 y composiciones farmacéuticas adecuadas como moduladores de la hemoglobina, y métodos para su uso en el tratamiento de trastornos mediados por la hemoglobina (párr. [0002]).

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un compuesto de fórmula I y composiciones farmacéuticas que los comprenden (párrs. [0008] y [0009]).

2. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio conformado por 41 reivindicaciones y presentado el 18 de junio de 2021 bajo el No. NC2021/0007993.

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 las reivindicaciones 35 a 41 no es patentable, toda vez que hacen expresa referencia a métodos de tratamiento que se realizan con los compuestos de las reivindicaciones que las preceden.

4. De la solicitud de patente

Oficio N° 10797 de 29 de junio de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0007993

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. (...) "

La reivindicación 1 no es clara cuando reclama: *"un análogo isotópicamente enriquecido"* o un *"profármaco"*, ya que dichas expresiones son ambiguas e imprecisas y podrían dar lugar a múltiples opciones de compuestos que no encuentran sustento en el capítulo descriptivo. Se sugiere realizar las aclaraciones adecuadas o eliminarlas del pliego reivindicatorio.

La anterior objeción aplica para las reivindicaciones 16, 18, 19 y 33, que emplean términos ambiguos e imprecisos, como los señalados anteriormente. Se sugiere realizar las aclaraciones necesarias y eliminar los términos carentes de claridad.

Las reivindicaciones 16 a 18 no son claras cuando en ellas se reclama: *"[...] Un compuesto seleccionado de la Tabla 1, o un análogo enriquecido isotópicamente, estereoisómero, mezcla de estereoisómeros, o profármaco del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable de cada uno de ellos. [...] Un compuesto seleccionado de la Tabla 1. [...] Un compuesto seleccionado de la Tabla 2, o un análogo enriquecido isotópicamente, estereoisómero, mezcla de estereoisómeros, o profármaco del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable de cada uno de ellos [...] "*, la cual es una expresa referencia a la descripción. Se sugiere eliminar cualquier referencia a la descripción y en su lugar adicionar los compuestos de interés, bien sea adicionando la estructura o el nombre IUPAC.

Las reivindicaciones 19 y 20 no son claras, porque se reclaman de manera independiente, pero aparentemente deberían formar un solo objeto de invención con la reivindicación 1, razón por la cual se sugiere realizar la dependencia correcta.

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 19 de noviembre de 2018, 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.

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

Oficio N° 10797 de 29 de junio de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0007993

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° 10797 de 29 de junio de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0007993

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2021/0007993		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/US2019/062054		18 de noviembre de 2019							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
19 de noviembre de 2018				X					
Solicitante									
GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS, INC.									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	-	Art. 15	-	Art. 20	35 a 41	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	
CRITERIOS DE BÚSQUEDA									
Reivindicaciones objeto de búsqueda				1 a 34					
Palabras clave utilizadas				2-FORMYL-3-HYDROXYPHENYLOXYMETHYL; MODULATING HEMOGLOBIN; OXYGEN AFFINITY OF HEMOGLOBIN S; SICKLE CELL DISEASE.					
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda				CIP:	C07D 207/08, C07D 211/22, C07D 265/30, C07D 279/12, C07D 401/06, C07D 401/10, C07D 403/06, C07D 413/06, C07D 417/06, A61P 7/06, A61K 31/40, A61K 31/4427, A61K 31/445, A61K 31/4523, A61K 31/497, A61K 31/5375, A61K 31/5377, A61K 31/54, A61K 31/541				
				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⁾		
SIPI	14163228	28/07/2014	N/A	N/A			A		
	NC2021/0006924	26/05/2021	N/A	N/A			A,P		
EPO/ISA/ PATBASE/ ORBIT	WO2014150268	25/09/2014	N/A	N/A			A		
	US3845770	05/11/1974	N/A	N/A			A		
	US4326525	27/04/1982	N/A	N/A			A		
	US4902514	20/02/1990	N/A	N/A			A		
	US4992445	12/02/1991	N/A	N/A			A		
	US5001139	19/03/1991	N/A	N/A			A		
	US5023252	11/06/1991	N/A	N/A			A		
US5616345	01/04/1997	N/A	N/A			A			
STN Next	Sin resultados	N/A	N/A	N/A			N/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.									



Oficio N° 10797 de 29 de junio de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0007993

(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: (23/06/2023)	

