

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 16347 de 9 de octubre de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0000808

Señores
REBORNA BIOSCIENCES, INC.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “COMPUESTO (S)-6-(2,4-DIMETILPIPERAZIN-1-IL)-2-(4,6-DIMETILPIRAZOLO[1,5-A]PIRAZIN-2-IL)-QUINAZOLIN-4(3H)-ONA PARA ATROFIA MUSCULAR ESPINAL”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/JP2019/025732

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 27 de junio de 2019.

PRIORIDAD: 27/06/2018, JP (JAPÓN), 2018-122551

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 13 de septiembre de 2023 bajo el número NC2021/0000808, 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 compuestos para la atrofia muscular espinal (SMA).

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea compuestos derivados de heterociclo-quinazolin-4(3H)-ona como reguladores de empalme, potenciadores de expresión de ARNm de SMN normal y/o proteína SMN normal o agente profiláctico o terapéutico para atrofia muscular espinal.

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 26 de abril de 2021 bajo el número NC2021/0000808.

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° 16347 de 9 de octubre de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0000808

- Esta oficina informa que, las reivindicaciones 8 a 10 indican el uso que puede darse al producto reivindicado cuando mencionan “*un método para examinar in vitro si el compuesto o una sal (...)*”, el cual no es una característica técnica que defina a la invención. Se sugiere eliminarlo o realizar las modificaciones correspondientes.
- Esta oficina informa que, las reivindicaciones 1, 7, 12, no son concisas porque las definiciones de W, W1, W2, R1, R2, R3, R4, R5, comprenden un número muy extenso de alternativas, lo que impide establecer claramente el alcance de la protección. Se sugiere agrupar dichas alternativas teniendo en cuenta que exista una razonable generalización y que cada una de dichas alternativas tenga soporte en la descripción.

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 27 de junio 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.

6. Respuesta a los argumentos del solicitante

En lo referente a los argumentos del solicitante con relación a la claridad del capítulo reivindicatorio y concisión de las reivindicaciones de la solicitud bajo estudio en donde manifestó que se realizaron ajustes al capítulo reivindicatorio, en donde: se eliminaron las anteriores reivindicaciones 2, 4, 6 y 12 a 19, adjunta nuevas reivindicaciones 11 a 17 basadas en ejemplos de la solicitud; las nuevas reivindicaciones 1 a 10 corresponden a las antiguas reivindicaciones 3, 5, 7 a 11 y 20 a 22. Las nuevas reivindicaciones 4 a 9 corresponden a las antiguas reivindicaciones 6 a 11; se limitó el alcance de la reivindicación 1; en la nueva reivindicación 8 el solicitante señala que introdujo el término “in vitro” y se ajustaron la numeración y dependencias.

Ahora bien, una vez analizados los documentos y argumentos presentados por el solicitante en su respuesta, esta Dirección encuentra que la falta de claridad del capítulo reivindicatorio y de concisión de las reivindicaciones aún persisten, a pesar de las modificaciones, por lo cual se sugiere que se tengan en cuenta los requerimientos realizados en el numeral 4.1. del presente análisis.

De otro lado, de acuerdo con los ajustes realizados y los argumentos presentados por el solicitante frente a los documentos D1 a D4 citados en el examen anterior, se observa que han sido superadas las objeciones frente a la falta de novedad en la medida que con las modificaciones realizadas a las reivindicaciones los compuestos del D1 señalados como relevantes en el estudio de novedad ya no están contemplados dentro del alcance del compuesto de fórmula (I) de la presente solicitud, lo mismo sucede con los documentos D2 a D4. Por tanto, se reitera que las objeciones realizadas han sido superadas.

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° 16347 de 9 de octubre de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0000808

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° 16347 de 9 de octubre de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0000808

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2021/0000808		1°		2°	X	3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/JP2019/025732		27 de junio de 2019							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
27/06/2018				X					
Solicitante									
REBORNA BIOSCIENCES, 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				1-17					
Palabras clave utilizadas				Atrofia muscular espinal; SMA compounds; 2-(4,6-dimetilpirazolo[1,5-a]pirazin-2-il)-6-(4-metilpiperazin-1-il)quinazolin-4(3H)-ona; compuestos antisentido reguladores SMN; SMN2 regulators; 2-arylquinazolinone					
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda				CIP:	C07D 401/04, A61K 31/517, A61P 21/00, A61P 43/00, C07D 401/14, C07D 403/04, C07D 413/14, C07D 417/14, C07D 471/04, C07D 487/04, C07D 491/048, C07D 498/04, C07D 498/10, G01N 33/50, G01N 33/53, G01N 33/68				
				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⁾	
EPO	WU, Y. C. et al	2011	-	-				A	
	HOOR, M. J. et al.	2013	-	-				A	
	LIU, W. et al.	2014	-	-				A	
	KHADKA, D. B. et al.	2015	-	-				A	
WIPO	US20150329499	28/02/2017	-	-				A	
	WO2010148249	23/12/2010	-	-				A	
Patbase	US2015232445	20/08/2015	-	-				A	
	US2015080393	19/03/2015	-	-				A	
Espacenet	US2012190728	26/07/2012	-	-				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.									
⁽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				



Oficio N° 16347 de 9 de octubre de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0000808

“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.	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: (16/09/2023)	