

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 9692 de 19 de mayo de 2026

Ref. Expediente N° NC2022/0008728

Señores
ARVINAS OPERATIONS, INC.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “COMPUESTOS Y MÉTODOS PARA LA DEGRADACIÓN DIRIGIDA DEL RECEPTOR DE ANDRÓGENOS”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2020/066021

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 18 de diciembre de 2020.

PRIORIDAD: US 62/950,815 de 19 de diciembre de 2019

US 63/032,473 de 29 de mayo de 2020

US 63/089,497 de 8 de octubre de 2020

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 26 de enero de 2026 bajo el número NC2022/0008728, 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 proporcionar compuestos bifuncionales que modulen proteínas endógenas a una ligasa de ubiquitina E3 para la degradación, útiles para el tratamiento o mejora de una afección patológica, tal como el cáncer.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un compuesto que tiene la estructura:



o una sal, solvato, enantiómero, estereoisómero o derivado isotópico farmacéuticamente aceptable del mismo.

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 26 de enero de 2026.

4. De la solicitud de patente

4.1. Reivindicaciones

Oficio N° 9692 de 19 de mayo de 2026

Ref. Expediente N° NC2022/0008728

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:

El capítulo reivindicatorio no es claro, toda vez que los elementos esenciales de la invención, que deberían ser parte de la reivindicación principal, se encuentran distribuidos en diferentes reivindicaciones, por mencionar un solo ejemplo dentro de muchos, la reivindicación 24 enseña que el anillo S es piridazinilo, opción que no se incluyó en la reivindicación principal. De acuerdo con lo anterior, se sugiere replantear el capítulo reivindicatorio, de manera que la reivindicación independiente incluya todas las características esenciales de la invención que se desea proteger.

Los términos "opcionalmente", "o" y "uno o más", mencionados en el capítulo reivindicatorio, son relativos por lo cual, no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlos por términos o rangos concretos.

Las reivindicaciones 1 a 32 no son concisas porque las definiciones de ABM, L y CLM 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.

Las reivindicaciones 1 a 32 no están debidamente sustentadas en la descripción porque las definiciones de ABM, L y CLM son grupos funcionales y no existe evidencia de que todos ellos conserven la misma actividad, se sugiere restringir a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados, es decir, que se encuentren debidamente sustentados. Se resalta que la composición reclamada en las reivindicaciones 38 a 41, no tiene sustento en la descripción, ya que se menciona de manera general y no se encuentra ningún ejemplo específico de esta.

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

Dado que la mayoría del contenido del capítulo reivindicatorio no corresponde con el de la primera prioridad invocada US 62/950,815 del 19 de diciembre de 2019, ya que no se mencionan las características de las fórmulas Markush ABM, L, CLM, (Ib), (Ic) ni la mayoría de los compuestos específicos reclamados, se tendrán presentes únicamente las características técnicas encontradas en dicha solicitud de prioridad.

Asimismo, es importante mencionar que:

- La fecha para determinar el estado de la técnica de las reivindicaciones donde se menciona los compuestos de la reivindicación 33; la composición de las reivindicaciones parciales 37 a 41, entre otros, es del 19 de diciembre de 2019 que corresponde a la solicitud de prioridad US 62/950,815.

Oficio N° 9692 de 19 de mayo de 2026

Ref. Expediente N° NC2022/0008728

- Finalmente, la fecha para determinar el estado de la técnica de las reivindicaciones donde se mencionan los compuestos con las fórmulas Markush ABM, L, CLM, (Ib), (Ic) (reivindicaciones 1 a 32); los compuestos de la reivindicación 33; y la composición de las reivindicaciones parciales 37 a 41, entre otros, corresponde a la fecha de presentación internacional, es decir al 18 de diciembre de 2020.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US20180215731	“Cereblon ligands and bifunctional compounds comprising the same”	2 de agosto de 2018

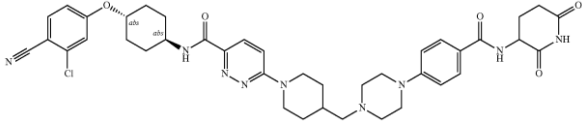
D1¹ divulga compuestos de unión a la ligasa E3 del cereblon, incluyendo compuestos bifuncionales que la comprenden, que resultan útiles como moduladores de la ubiquitinación dirigida, especialmente inhibidores de diversos polipéptidos y otras proteínas que son degradados o inhibidos de otro modo por compuestos bifuncionales según la presente divulgación (Resumen).

6. Examen de Patentabilidad

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el cual se establecen los requisitos de patentabilidad objeto de la solicitud en estudio, esta Oficina presenta a continuación el análisis de los requisitos de patentabilidad.

6.1. Nivel Inventivo

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 1 (NC2022/0008728 del 26 de enero de 2026) refiere a: “Un compuesto (...)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

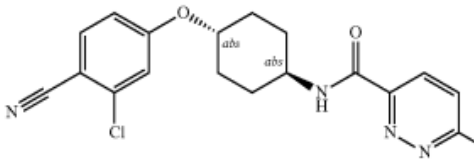
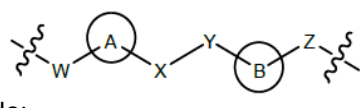
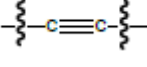
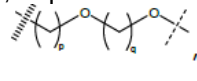
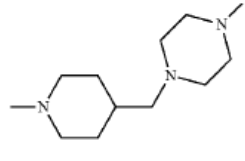
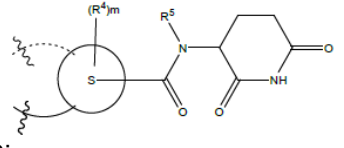
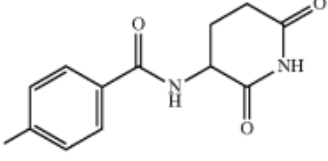
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1
Un compuesto bifuncional caracterizado porque comprende:	Un compuesto bifuncional caracterizado porque comprende: (Resumen y pág. 390)
La estructura: ABM-L-CLM O una sal farmacéutica aceptable, en donde:	La estructura:  Donde el compuesto se selecciona:  entre otros; (Pág. 2 y 390, Protac-59)
ABM tiene la estructura:	El equivalente a ABM tiene la siguiente estructura:

¹<https://patentimages.storage.googleapis.com/0d/d8/6e/a268f6f2d6d130/US20180215731A1.pdf>



Oficio N° 9692 de 19 de mayo de 2026

Ref. Expediente N° NC2022/0008728

 En donde: Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5 son CR1 o N; R1 es H, alquilo C1-C6 lineal o ramificado opcionalmente sustituido, ciano, halógeno, entre otros;  es cicloalquilo de 4-6 miembros, entre otros; Q6, Q7, Q8, Q9 y Q10 son CR3; R3 es H, alquilo C1-C6, entre otros; R2 es alquilo C1-C6 lineal o ramificado opcionalmente sustituido, entre otros; n es 0, 1, 2, 3 o 4;	Es decir que: Los equivalentes a Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5 son CR1, donde R1 es H, ciano y halógeno; El equivalente a Q es ciclohexilo (cicloalquilo C6); Los equivalentes a Q6, Q7 y Q8 son CH; y Q9 y Q10 son <u>N</u>; n es 0; (Pág. 390, Protac-59)
 En donde: el ABM está enlazado a W y el CLM está enlazado a Z o el ABM está enlazado a Z y el CLM está enlazado a W; W está ausente o   es cicloalquilo de 4-7 miembros, heterociclo de 4-7 miembros, entre otros; X es -CH2- o está ausente; Y es -NR6-, -O- o está ausente;  es cicloalquilo de 4-7 miembros o heterociclo de 4-7 miembros; Z es -C(R7)2-, -NR7-, -O- o está ausente; R6 es H, alquilo C1-6 lineal o ramificado, entre otros o  en donde  es un enlace a Y, y  es un enlace a ; R7 es H, alquilo C1-6 lineal o ramificado y alcoxi C1-6 lineal o ramificado; p es 1, 2, 3 o 4; y q es 1, 2, 3, 4 o 5;	El equivalente a L tiene la estructura:  Es decir que: El equivalente a L esta enlazado al equivalente ABM; El equivalente a W está ausente; El equivalente a A es heterociclo de 6 miembros; El equivalente a X es -CH2-; El equivalente a Y es está ausente; El equivalente a B es heterociclo de 6 miembros; El equivalente a Z está ausente; (Pág. 390, Protac-59)
CLM tiene la estructura:  En donde:  es fenilo, piridazinilo, pirimidinilo o pirazinilo;	El equivalente a CLM tiene la estructura:  Es decir que: El equivalente a S es fenilo;

Oficio N° 9692 de 19 de mayo de 2026

Ref. Expediente N° NC2022/0008728

 indica que el resto de enlace L se conecta al anillo S mediante uno o dos enlaces covalentes; R4 es alquilo C1-C6 lineal o ramificado opcionalmente sustituido, ciano, halógeno, entre otros; m es 0, 1, 2, 3 o 4; R5 es H, entre otros.	El equivalente a L se conecta por un enlace covalente al equivalente S; R4 no existe, es decir que m es 0; El equivalente a R5 es H. (Pág. 390, Protac-59)
---	---

D1 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1, ya que divulga un compuesto bifuncional que modula la ubiquitinación dirigida (Resumen y pág. 388).

La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 1 y el compuesto divulgado en D1, consiste en que se selecciona en la estructura ABM a los radicales Q9 y Q10 de CH, en vez de N.

No hay evidencia de que el seleccionar específicamente a Q9 y Q10 de CH proporcione un compuesto con algún efecto técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de D1, puesto que el degradar el receptor de andrógenos (AR) con un DC50 en el rango de nM ya había sido previsto en dicho documento (Páginas 408 a 412). Adicionalmente, es importante mencionar que en la descripción y en la reivindicación independiente de la presente solicitud se encuentran compuestos donde los equivalentes a Q9 y Q10 son N.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar el compuesto conocido en D1 con el fin de proporcionar otra molécula alternativa?

Sin embargo, el seleccionar el CH, ya está divulgado en el mismo D1 que, muestra que el compuesto comprende también en los equivalentes a Q9 y Q10 CH, es decir que se forma un anillo fenilo (Pág. 389, PROTAC-56). Adicionalmente, es importante mencionar que una práctica común para proporcionar compuestos nuevos con actividad farmacológica es el realizar modificaciones a compuestos conocidos en su estructura molecular aplicando el conocimiento de bioisósteros, como lo muestra Meanwell A. N.², donde el modificar =C- por =N- o viceversa, entre otros, hace parte del trabajo rutinario del experto medio en la materia (2529 y 2530).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia se vería motivada a seleccionar el CH sugerido en D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia.

D1 enseña que el compuesto puede tener diferentes sustituciones y modificaciones en su estructura molecular conservando su actividad farmacológica, y divulga una composición farmacéutica que comprende el compuesto bifuncional y excipientes farmacéuticamente aceptables como lubricantes, entre otros, donde la composición se formula como una tableta, adicionalmente enseña una composición farmacéutica que comprende el compuesto bifuncional y un agente antineoplásico adicional seleccionado de estramustina, entre otros (Pág. 145, párr. [0575]; pág. 149, párrafos [0610] y [0611]).

²Meanwell A. N. (2011). Synopsis of Some Recent Tactical Application of Bioisosteres in Drug Design. *Journal of Medicinal Chemistry*. Vol. 54. Páginas 2529 a 2591. Recuperado desde: <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jm1013693>

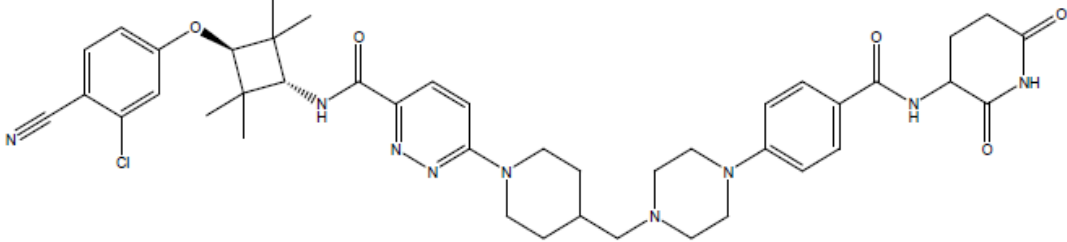
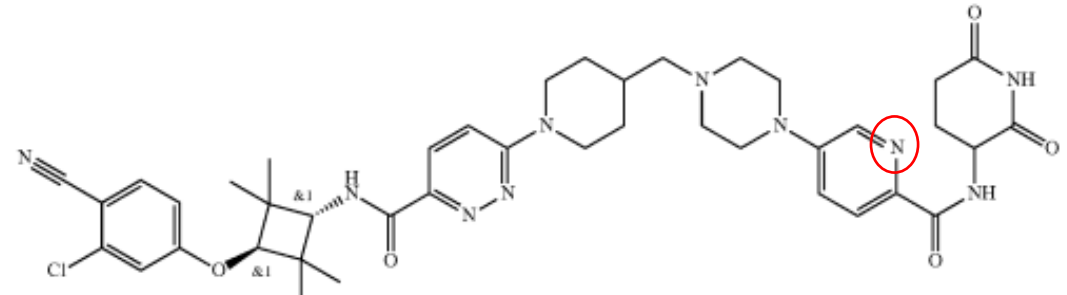


Oficio N° 9692 de 19 de mayo de 2026

Ref. Expediente N° NC2022/0008728

Las reivindicaciones dependientes 2 a 32 y 37 a 41 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al compuesto de la reivindicación 1, por lo cual se considera que carece de nivel inventivo.

La reivindicación independiente 33 (NC2023/0000607 del 19 de enero de 2023) refiere a: “Un compuesto bifuncional (...)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES
Un compuesto bifuncional caracterizado porque se selecciona de: 
entre otros.
D1
Un compuesto bifuncional caracterizado porque se selecciona de: 
(Pág. 388, PROTAC-54)

D1 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 33, ya que divulga un compuesto bifuncional que modula la ubiquitinación dirigida (Resumen y pág. 388).

La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 33 y el compuesto divulgado en D1, consiste en que se selecciona un =C- en vez de un =N-, es decir un fenilo en lugar de una piridina.

No hay evidencia de que el seleccionar específicamente el =C- proporcione un compuesto con algún efecto técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de D1, puesto que el degradar el receptor de andrógenos (AR) con un DC50 en el rango de nM ya había sido previsto en dicho documento (Páginas 408 a 412). Adicionalmente, la presente solicitud enseña que existen compuestos donde la selección se realiza también de un –N=.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar el compuesto conocido en D1 con el fin de proporcionar otra molécula alternativa?

Sin embargo, el seleccionar el =C-, ya está divulgado en el mismo D1 que, muestra que el compuesto puede contener también un fenilo (Pág. 389, PROTAC-57), lo anteriormente muestra que los compuestos reclamos hacen parte de una selección de

Oficio N° 9692 de 19 de mayo de 2026

Ref. Expediente N° NC2022/0008728

los divulgado en D1. Adicionalmente, se reitera que una práctica común para proporcionar compuestos nuevos con actividad farmacológica es el realizar modificaciones a compuestos conocidos en su estructura molecular aplicando el conocimiento de bioisósteros, como lo muestra Meanwell A. N.², donde el modificar =C- por =N- o viceversa, entre otras modificaciones y sustituciones, por lo que se constituye en trabajo rutinario del experto medio en la materia (2529 y 2530).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia se vería motivada a seleccionar el =C- sugerido en D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 33. Por lo cual se considera obvia.

De igual manera, los compuestos reclamados en las reivindicaciones independientes 34 a 36 carecen de nivel inventivo, toda vez que, que comparte las características técnicas esenciales de la reivindicación 33, asimismo, porque no hay evidencia de un efecto técnico inesperado en el compuesto reclamado.

7. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US20180215731	1 a 41	Nivel inventivo

8. Respuesta a los argumentos del solicitante

Frente al capítulo reivindicatorio

El solicitante indica que:

“El solicitante manifiesta que mediante la presentación del capítulo reivindicatorio modificado quedan subsanadas la totalidad de las objeciones presentadas por el examinador en su concepto técnico, de modo tal que las nuevas reivindicaciones reclaman de manera clara y concisa la invención descrita. Con respecto a las objeciones específicas, me permito manifestar lo siguiente:

2.1 *El Examinador señala que el capítulo reivindicatorio carece de claridad porque, según indica, busca proteger más de cuatro estructuras Markush aparentemente diferentes o con definiciones divergentes en múltiples reivindicaciones, lo cual dificultaría determinar el alcance de la invención que se pretende proteger.*

El Solicitante entiende que el Examinador se refiere a la Fórmula ABM-L-CLM en la reivindicación 1, la Fórmula (I) en la reivindicación 2, la Fórmula (Ib) en la reivindicación 7 y la Fórmula (Ic) en la reivindicación 8.

En respuesta a este objeción, y únicamente con el fin de facilitar el trámite de la solicitud (sin que ello implique aceptar la validez de la objeción del Examinador), la reivindicación 2 ha sido eliminada del pliego. En cuanto a las reivindicaciones 7 y 8, el Solicitante considera pertinente resaltar que las Fórmulas (Ib) e (Ic) constituyen estructuras subgenéricas que restringen aún más la Fórmula ABM-L-CLM definida en la reivindicación 1. Esto implica que solo se reivindica una estructura Markush en la

Oficio N° 9692 de 19 de mayo de 2026

Ref. Expediente N° NC2022/0008728

reivindicación 1 y que las estructuras subgenéricas Markush, es decir, las Fórmulas (Ib) e (Ic), definen aspectos estructurales y dependen debidamente de ella.

Por consiguiente, contrario a lo señalado por el Examinador, la persona normalmente versada en la materia no tendría dificultad alguna en determinar el alcance de la materia reclamada. En virtud de lo anterior, el Solicitante sostiene que las reivindicaciones actualmente presentadas son claras en su redacción.”

Esta Oficina indica al solicitante, primeramente, que se acepta la modificación propuesta al capítulo reivindicatorio bajo el radicado N° NC2022/0008728 del 26 de enero de 2026, porque no amplía el objeto inicialmente presentado, cumpliendo con lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486.

En segundo lugar, pese a la modificación del capítulo reivindicatorio, no se supera la objeción de falta de claridad en las reivindicaciones, toda vez que, los elementos esenciales de la invención, se encuentran distribuidos en diferentes reivindicaciones, sin que se hayan incluido en la reivindicación principal.

“2.2 Asimismo, el examinador considera que los términos “opcionalmente”, “al menos” y “uno o más”, mencionados en el capítulo reivindicatorio, son relativos por lo cual, no permiten distinguir la invención del estado de la técnica.

El Solicitante respetuosamente discrepa de la opinión del Examinador. No obstante, únicamente con el fin de facilitar el trámite y sin que ello implique aceptar la validez de la objeción, se ha modificado la reivindicación 46 (nueva reivindicación 39) eliminando la expresión “al menos”.

Ahora bien, contrario a lo señalado por el Examinador, el significado de la expresión “opcionalmente sustituido” es claro para la persona normalmente versada en la materia, quien podría determinar sin ambigüedad el alcance de la materia reclamada en relación con el estado de la técnica. Ello se debe a que dicho término es de uso ampliamente aceptado en el campo técnico de la invención y se interpreta conforme a su significado común en la práctica especializada, tal como lo establece la sección 3.1.1 del Manual Andino para el Examen de Patentes.

Al respecto, el Solicitante sostiene que, basándose en la memoria descriptiva presentada y en los grupos Markush de la reivindicación 1, la persona normalmente versada en la materia podría identificar claramente los sustituyentes incluidos y excluidos de las presentes reivindicaciones. Véase, por ejemplo, la definición del término “opcionalmente sustituido” en las páginas 32–34 de la solicitud (correspondientes al párrafo [0091] de las páginas 34 y 35 de la solicitud PCT/US2020/066021). Por lo tanto, la persona normalmente versada en la materia podría distinguir las presentes reivindicaciones del estado de la técnica, contrario a lo indicado por el Examinador. En virtud de lo anterior, el Solicitante sostiene que el alcance de la reivindicación 1 es claro tal como está redactado.

Con respecto a la expresión “uno o más”, el Solicitante también discrepa respetuosamente de la objeción. Sin embargo, nuevamente con el único propósito de agilizar el trámite de la solicitud, y sin aceptar la validez de la objeción, se ha modificado la reivindicación 1 eliminando dicha frase.

Finalmente, el Solicitante desea resaltar que las reivindicaciones 44 y 45 dependen de reivindicaciones que especifican la estructura de compuestos bifuncionales particulares

Oficio N° 9692 de 19 de mayo de 2026

Ref. Expediente N° NC2022/0008728

y, en consecuencia, incorporan por referencia las limitaciones de las reivindicaciones de las cuales dependen. Por lo tanto, en contraste con la afirmación del Examinador, las antiguas reivindicaciones 44 y 45 (nuevas reivindicaciones 37 y 38) se distinguen del estado de la técnica basándose, al menos, en las estructuras de los compuestos bifuncionales particulares incorporadas por referencia. En este punto es importante señalar que la expresión “uno o más” no hace referencia a aspectos esenciales de la materia reclamada, sino a componentes que pueden o no estar presentes en las composiciones que incluyen los compuestos de la invención, los cuales pueden ser fácilmente seleccionados por la persona normalmente versada en la materia.

En virtud de ello, el Solicitante sostiene que las nuevas reivindicaciones 37 y 38 son claras tal como están redactadas.”

De lo anterior, esta Oficina aclara que los términos relativos pueden acompañar las reivindicaciones, sin embargo, se objeta debido a que aumenta la variabilidad de alternativas en los compuestos que se pueden obtener de las fórmulas Markush, por lo tanto, al mantener los términos “opcionalmente”, “o” y “uno o más”, no se supera la objeción de términos relativos.

“2.3 Por otra parte, el examinador señala que el capítulo reivindicatorio contiene un excesivo número de reivindicaciones independientes que repiten información y protegen básicamente la misma materia. Además, el examinador indica que las reivindicaciones independientes 40 a 43 contienen todas las características técnicas esenciales de la reivindicación 1, por lo tanto, se requiere dejar la dependencia respectiva.

El Solicitante discrepa respetuosamente de la objeción planteada. No obstante, únicamente con el fin de avanzar en el trámite y sin que ello implique aceptar la validez de la observación, se han eliminado las reivindicaciones independientes 41 y 43.

Además, es importante señalar que la normativa aplicable no establece una prohibición respecto a la inclusión de múltiples reivindicaciones independientes dentro de una misma solicitud.

De hecho, el Manual Andino para el Examen de Patentes reconoce expresamente la posibilidad válida de incluir más de una reivindicación independiente en una misma categoría cuando ello resulte necesario para definir adecuadamente la invención. En particular, establece que:

“Puede haber dos o más reivindicaciones independientes de la misma categoría si la invención no se puede proteger de una forma más apropiada (concisa), por ejemplo, utilizando reivindicaciones dependientes. Hay que tener en cuenta que el alcance de la protección de dos reivindicaciones independientes de la misma categoría puede ser diferente, aunque parezcan similares” (Pág. 62-63)

En línea con lo anterior, el Solicitante desea resaltar que, a la luz de las modificaciones introducidas en la reivindicación 1, las reivindicaciones 40 y 42 no pueden depender adecuadamente de dicha reivindicación (véanse, por ejemplo, las definiciones de las variables Q6–Q10 y del anillo S). En consecuencia, el Solicitante sostiene que las reivindicaciones independientes 40 y 42 son claras tal como están redactadas, esto es, siendo reivindicaciones independientes.

Se solicita, por tanto, reconsiderar la objeción en este aspecto.”

Oficio N° 9692 de 19 de mayo de 2026

Ref. Expediente N° NC2022/0008728

Dada la modificación al capítulo reivindicatorio y a los argumentos del solicitante, esta Oficina indica que se supera la objeción frente a múltiples reivindicaciones independientes.

“2.4 De otro lado, el examinador señala que la reivindicación 41 repite la misma materia de la reivindicación 40.

En cuanto a las reivindicaciones 40 y 41, el Solicitante discrepa respetuosamente. Sin embargo, únicamente con el fin de agilizar el proceso, y sin aceptar la validez del rechazo, la reivindicación 41 no se presenta en esta oportunidad. El Solicitante considera que con esta modificación el rechazo queda debidamente superado.”

Tras la modificación al capítulo reivindicatorio, donde no se repite materia en las diferentes reivindicaciones, esta Oficina considera que se supera la objeción respectiva.

“2.5 Asimismo, las reivindicaciones 1 a 39 no son concisas porque las definiciones de ABM, L y CLM comprenden un número muy extenso de alternativas, lo que impide establecer claramente el alcance de la protección.

El solicitante discrepa respetuosamente de la objeción planteada, toda vez que la reivindicación independiente define de manera clara, precisa y exhaustiva los alcances y significados de cada uno de los sustituyentes incluidos en la fórmula reclamada. En efecto, una persona normalmente versada en la materia puede determinar sin dificultad el alcance de las reivindicaciones, con base en sus conocimientos técnicos generales y en la memoria descriptiva presentada. Pueden consultarse las definiciones contenidas en las páginas 31 a 48 de la presente solicitud (correspondientes a los párrafos [0088] a [0143] de las páginas 33 a 35 de la solicitud PCT/US2020/066021), en las cuales se detallan de forma suficiente y sistemática las definiciones de los posibles sustituyentes y sus variantes de acuerdo con la invención.

No obstante, únicamente con el fin de facilitar el trámite de la solicitud, y sin que ello implique aceptación alguna de la validez de la objeción formulada, se han introducido modificaciones en las presentes reivindicaciones para que se ajusten de manera más específica a las especies ejemplificadas divulgadas en la solicitud.

Las presentes reivindicaciones se sustentan adecuadamente en la memoria descriptiva, al menos, por ejemplo, en la lista de especies proporcionada en el Ejemplo 1, páginas 123-141 (correspondientes a las páginas 129-150 de la solicitud PCT), en los procedimientos de síntesis y los datos de caracterización de los Ejemplos 2 a 25, páginas 141 a 273 (correspondientes a las páginas 150-285 de la solicitud PCT); y en los ensayos y datos de degradación del Ejemplo 26, páginas 273-279 (correspondientes a las páginas 285-290 de la solicitud PCT/US2020/066021). Además, la persona normalmente versada en la materia comprendería que pequeñas perturbaciones en las estructuras de los compuestos ejemplificados, dentro del alcance de la reivindicación 1, podrían provocar efectos de degradación, lo que justifica el alcance de la reivindicación 1.

En vista de lo anterior, respetuosamente solicito que la objeción al respecto sea reconsiderada.

2.6 Finalmente, el Examinador sostiene que las reivindicaciones 1 a 39 no están debidamente sustentadas en la descripción, ya que las definiciones de ABM, L y CLM corresponden a grupos funcionales para los cuales, según indica, no existe evidencia de

Oficio N° 9692 de 19 de mayo de 2026

Ref. Expediente N° NC2022/0008728

que todos conserven la misma actividad. En consecuencia, sugiere restringir el alcance a una generalización razonable de los compuestos efectivamente sintetizados, es decir, a aquellos que se encuentren expresamente sustentados. Asimismo, el Examinador señala que la composición reclamada en las reivindicaciones 46 y 47 carece de soporte suficiente, pues solo se menciona de manera general sin incluir un ejemplo específico.

El Solicitante discrepa respetuosamente de esta apreciación. La postura del Examinador parece sugerir que únicamente las modalidades ejemplificadas estarían suficientemente divulgadas en la memoria descriptiva, lo cual constituye una interpretación excesivamente restrictiva de la normativa vigente. La legislación aplicable no exige que el alcance de las reivindicaciones se limite estrictamente a los ejemplos proporcionados; por el contrario, las directrices de examen establecen que el alcance debe corresponder a una generalización razonable de las realizaciones divulgadas.

En este sentido, es pertinente citar las disposiciones del Manual Andino, que señalan:

“La invención puede considerarse suficientemente descrita si se aporta uno o más ejemplos, modos de realización alternativos o variaciones que habilitan a la persona versada en la materia técnica para que, aplicando sus conocimientos técnicos generales, pueda poner en práctica la invención en toda el área reivindicada y no solo algunas modalidades particulares reivindicadas, sin que para ello requiera desplegar un esfuerzo inventivo. Sin embargo, la presentación de ejemplos relativos a todas las especies particulares de la invención o a cada alternativa reivindicada no será necesaria para encontrar una suficiencia de la descripción, siempre y cuando dichas especies se mencionen en esta” (Numeral 3.1.2, página 42, subrayado fuerza del texto)

De igual forma, la Guía de Examen emitida por su Despacho establece:

“Las reivindicaciones son generalizaciones de los ejemplos, por lo cual la reivindicación no será tan amplia que vaya más allá de la invención, pero tampoco tan limitada como para que la invención divulgada no quede protegida” (Página 113, énfasis añadido)

A la luz de lo anterior, es evidente que el propósito de la normativa no es circunscribir las reivindicaciones únicamente a los ejemplos descritos, sino permitir que tales ejemplos sirvan como base para que la persona normalmente versada en la materia pueda reproducir la invención en toda su amplitud razonable.

Ello se cumple en el presente caso. Las reivindicaciones actualmente presentadas se encuentran debidamente sustentadas en la memoria descriptiva, por ejemplo: en la lista de compuestos específicos del Ejemplo 1; en los procedimientos de síntesis y los datos de caracterización de los Ejemplos 2 a 25; y en los ensayos y resultados de degradación del Ejemplo 26. Además, la persona normalmente versada en la materia entendería que pequeñas variaciones dentro del alcance definido en la reivindicación 1 pueden generar compuestos que mantienen la actividad, lo que justifica el alcance reivindicado.

No obstante, únicamente con el fin de avanzar en el trámite y sin aceptar la validez de la objeción, se han introducido modificaciones para ajustar las reivindicaciones a las especies ejemplificadas.

En relación con las reivindicaciones 46 y 47, el solicitante desea resaltar que la ausencia de un ejemplo específico de una composición farmacéutica que incluya un compuesto reivindicado y un agente comúnmente utilizado en el tratamiento del cáncer no debería afectar la suficiencia de la memoria descriptiva. La persona normalmente versada en la materia esperaría razonablemente que una composición que combine un compuesto

Oficio N° 9692 de 19 de mayo de 2026

Ref. Expediente N° NC2022/0008728

bifuncional conforme a las reivindicaciones, que demuestra potencia para la degradación de AR (véase Ejemplo 26), con un agente anticancerígeno conocido, proporcione un beneficio terapéutico. En consecuencia, las reivindicaciones 46 y 47 están adecuadamente respaldadas por la descripción.

De hecho, la propia Guía de Examen publicada por ese Despacho confirma esta conclusión al señalar:

“Si el objeto de la solicitud es un nuevo compuesto, el solicitante tiene derecho a reivindicar las composiciones farmacéuticas caracterizadas por contener ese nuevo compuesto, pero no está obligado a utilizar ejemplos de cómo diseñar y preparar composiciones concretas que contengan el nuevo compuesto porque “la solución aportada por la invención”, es decir el objeto de la invención, es “el nuevo compuesto”. Y la persona versada en la materia está en capacidad de diseñar y preparar composiciones concretas que contengan el nuevo compuesto, con la información divulgada en la solicitud y con sus conocimientos generales. En tal caso, se considerará que la descripción cumple el requisito de suficiencia.” (Página 115, énfasis añadido).

Por lo tanto, se solicita respetuosamente la reconsideración y la retirada de la objeción al respecto.”

De lo anterior, esta Oficina aclara que:

Pese a la modificación al capítulo reivindicatorio, donde se limitan algunos sustituyentes, esta Oficina considera que no se superan las objeciones de concisión y sustento de las reivindicaciones, debido a que el solicitante define los sustituyentes ABM, L y CLM de manera amplia y general, comprendiendo así el compuesto de fórmula Markush un número muy extenso de alternativas que no se encuentran plenamente sustentadas en la descripción.

Por mencionar un solo ejemplo en los compuestos reclamados, donde se menciona que Q es un arilo, heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros o heteroarilo de 4 a 6 miembros, en donde el heterocicloalquilo o heteroarilo comprenden 0-4 heteroátomos, sin embargo, al revisar la descripción no se encuentra ningún compuesto que comprenda el equivalente Q seleccionado de arilo o heterocicloalquilo, en las páginas 10 a 28, 64 a 82 y 87 a 104 se observa que Q es ciclobutilo, ciclohexilo o pirazina. De la misma manera, ocurre con la composición reclamada en las reivindicaciones 39 a 41, donde se pretende proteger una composición que comprende el compuesto bifuncional reclamado y un agente antineoplásico adicional, al revisar la descripción, no se encuentra el desarrollo de dicha composición, en las páginas 30, 105, 113 y 115 se menciona esta combinación de manera general.

Lo anterior, obligaría injustificadamente al técnico medio a realizar experimentación adicional excesiva para poder establecer cuáles son los compuestos bifuncionales y composiciones farmacéuticas a los que se refiere el solicitante y lograr obtener la invención que se describe.

Por lo anterior, esta Oficina concluye que el presente capítulo reivindicatorio no cumple con lo estipulado en el Art. 30 de la Decisión 486.

Oficio N° 9692 de 19 de mayo de 2026

Ref. Expediente N° NC2022/0008728

Frente a la novedad

El solicitante manifiesta que:

“El Examinador afirma que las reivindicaciones 1 a 39 y 44 a 47 carecen de novedad en vista de D1 (US20180215731).

En este sentido, me permito resaltar que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Es decir, de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está “comprendida” en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, al invento en su totalidad y no a sus componentes de manera aislada.

Al respecto, considero pertinente recalcar que, para considerar que el objeto de la solicitud carece de novedad, se debe contemplar como mínimo los siguientes aspectos:

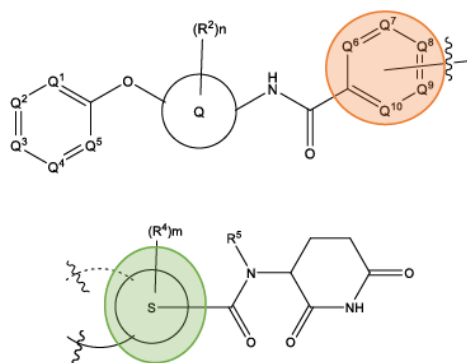
El objeto de la invención en estudio debe estar contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA en el documento que se menciona como anterioridad; y

La comparación del objeto de la invención en cuestión y el estado del arte no debe centrarse o limitarse a los elementos de esta que son previamente conocidos, sino de lo inédito y novedoso que la caracteriza. Esto quiere decir que debe analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la solicitud en estudio.

Lo anterior significa que para que un documento del estado de la técnica pueda afectar la novedad de una solicitud, debe revelar todas y cada una de las características técnicas que la definen.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese Despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención está totalmente comprendida en el estado de la técnica, es decir, de forma individual en el documento D1, lo cual no sucede en este caso.

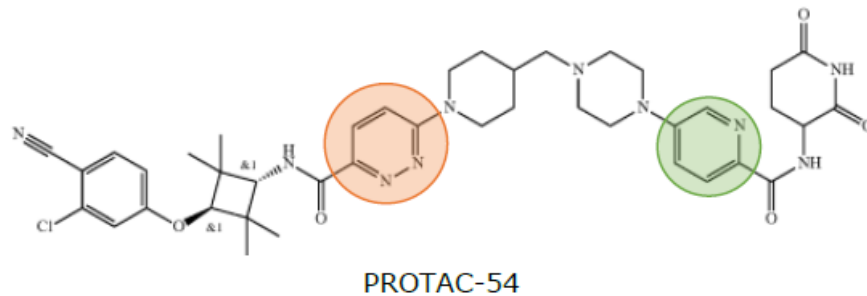
*El Solicitante discrepa respetuosamente. La reivindicación 1 especifica compuestos ABM-L-CLM en los cuales el ABM es una porción de unión al AR que comprende al menos un anillo **fenilo** (definido por las variables Q6–Q10; en adelante, “**Anillo 1**”), y en los cuales la porción CLM presenta un núcleo derivado de benzamida con un anillo de **fenilo, piridazinilo, pirimidinilo o pirazinilo** (definido por el anillo S; en adelante, “**Anillo 2**”):*



Oficio N° 9692 de 19 de mayo de 2026

Ref. Expediente N° NC2022/0008728

En contraste con las presentes reivindicaciones, los compuestos divulgados en D1 presentan un anillo **piridinilo, pirazinilo o piridazinilo** en la posición correspondiente al **Anillo 1**, en lugar de un anillo fenilo (véanse PROTAC-53, -54, -56 y -59 en D1). Asimismo, a diferencia de lo requerido en las presentes reivindicaciones, los compuestos de D1 presentan un anillo **piridinilo**, en lugar de un anillo fenilo, piridazinilo, pirimidinilo o pirazinilo, en la posición del **Anillo 2** (véanse PROTAC-53, -54, -55 y -56 divulgados en dicho documento):



A la luz de estas diferencias estructurales, es claro que D1 no divulga todos y cada uno de los elementos de la reivindicación 1 y, en consecuencia, no anticipa las presentes reivindicaciones.

Así, dado que el documento D1 no divulga de forma TOTAL Y ABSOLUTA las características técnicas esenciales de la materia definida en la reivindicación independiente de la presente solicitud, es posible manifestar que la materia reclamada cumple con el requisito de novedad estipulado en el artículo 16 de la Decisión 486.”

Esta Oficina manifiesta que, el solicitante tiene razón en que, tras la modificación al capítulo reivindicatorio, D1 no revela todas las características técnicas esenciales del compuesto reclamado, por esta razón, se supera la objeción de novedad de la presente solicitud.

Frente al nivel inventivo

El solicitante presenta los siguientes argumentos:

“El examinador establece en su concepto técnico que las reivindicaciones 40 a 43 actualmente presentadas no cumplirían con el requisito de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas del documento **D1** (US20180215731).

Con respecto a lo anterior, me permito resaltar las disposiciones del artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que establecen que “se considerará que la invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

Lo anterior significa que el análisis de nivel inventivo **NO** es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. Por el contrario, el análisis de nivel inventivo **debe demostrar** la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace **necesario demostrar** que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.”

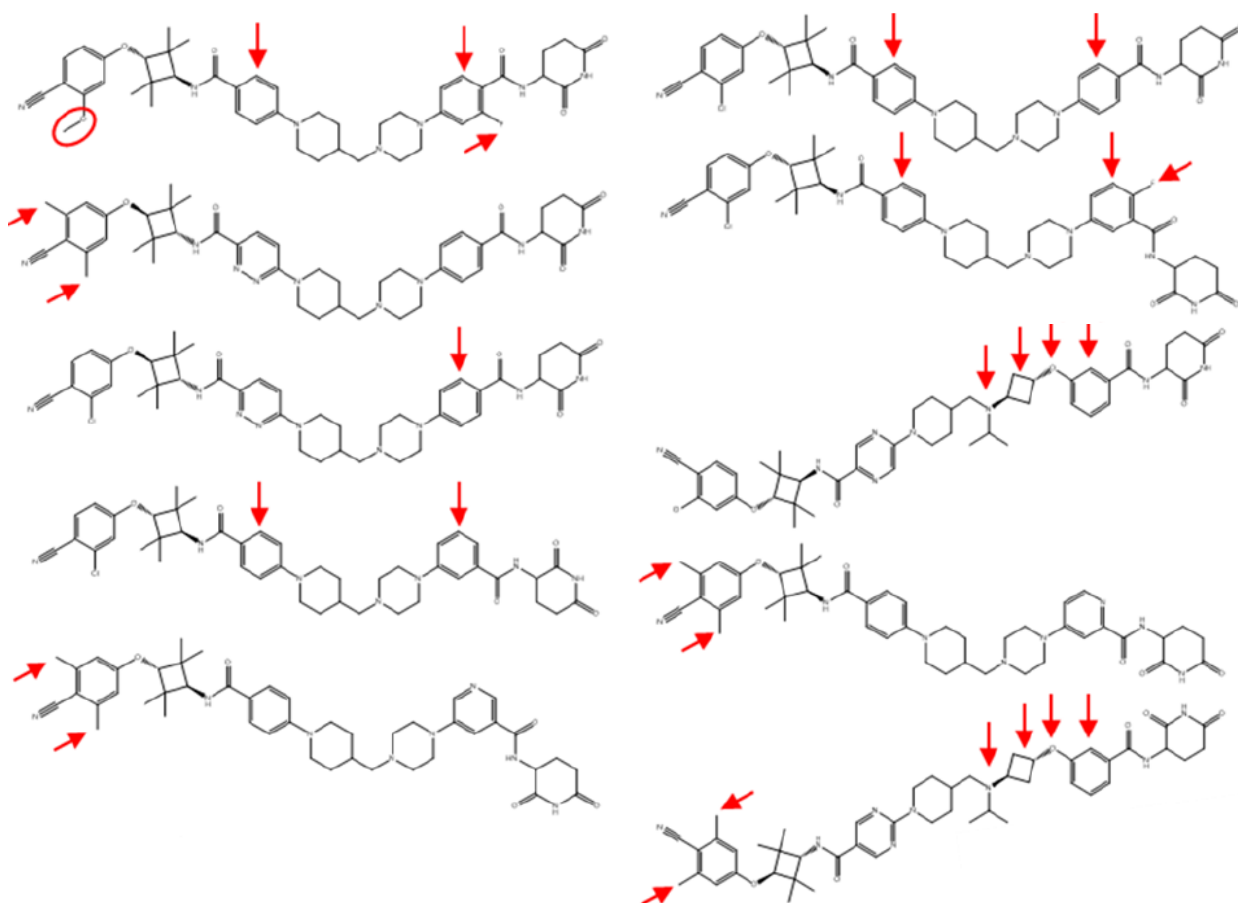
Oficio N° 9692 de 19 de mayo de 2026

Ref. Expediente N° NC2022/0008728

Frente al argumento anterior, esta Oficina aclara que las afirmaciones del solicitante van en contra de la forma en que se realizan los exámenes de patentabilidad de cualquier solicitud, puesto que el nivel inventivo sí empieza con la comparación de las características técnicas esenciales de la solicitud con las del estado de la técnica, lo cual lleva a demostrar la obviedad en lo reclamado, como se discutirá más adelante.

“Ahora bien, dichas condiciones no se cumplen para el caso en cuestión, pues, tal como se mostrará más adelante, las características técnicas mencionadas en las nuevas reivindicaciones no pueden derivarse de manera obvia o evidente a partir de las enseñanzas del estado de la técnica, representadas en el documentos D1, y, por lo tanto, la materia reclamada es inventiva a la luz del arte previo.

El Solicitante discrepa respetuosamente y sostiene que los compuestos reivindicados presentan diferencias estructurales no evidentes en comparación con los compuestos divulgados en D1. Estas diferencias se ejemplifican a continuación:



...

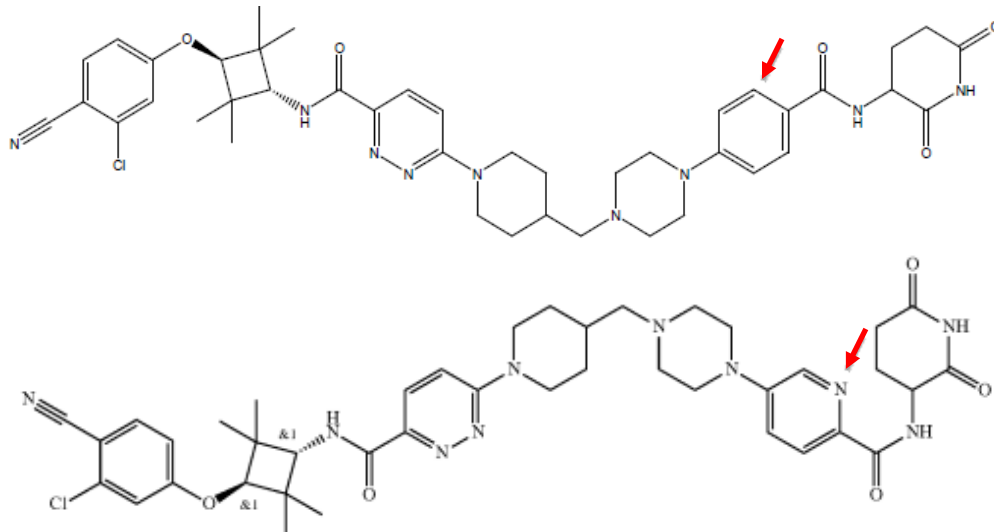
D1 no enseña ni sugiere estas diferencias estructurales, por lo tanto, los compuestos especificados en la nueva reivindicación 33 (antigua reivindicación 40) no pueden derivarse de manera obvia o evidente de dicha divulgación.”

De lo anterior esta Oficina, aclara primeramente que la nueva reivindicación 33 (antigua 40) reclama un compuesto mediante un listado de compuestos y contiene el término relativo “o”, lo cual hace opcional la selección del compuesto reclamado, por lo tanto, no es necesario que en el examen de patentabilidad se compare uno a uno de los

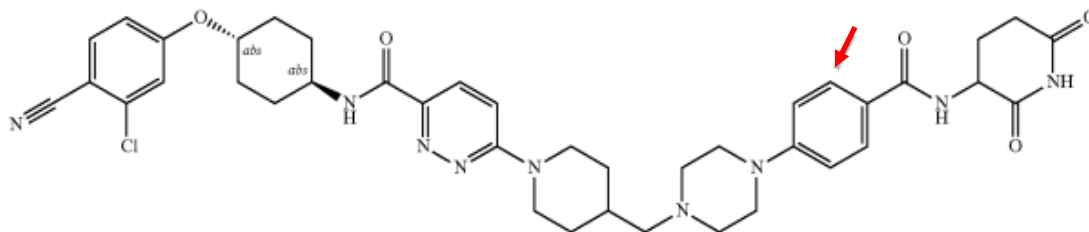
Oficio N° 9692 de 19 de mayo de 2026

Ref. Expediente N° NC2022/0008728

compuestos descritos. Aclarado lo anterior, al comparar tan solo un compuesto de la reivindicación 33 con un compuesto de D1, esta Oficina encuentra:



Que la diferencia radica en la selección de un $-C=$, en vez de un $-N=$. Sin embargo, esta Oficina considera dos aspectos importantes: El primero, que dicha diferencia estructural no le confiere un efecto técnico como se discutirá más adelante; el segundo, que esta diferencia se suple mediante lo divulgado en el mismo D1, que muestra



Lo anteriormente muestra que, los compuestos de la presente solicitud hacen parte de una selección de alternativas enseñadas en D1, lo cual le resta nivel inventivo a la materia reclamada.

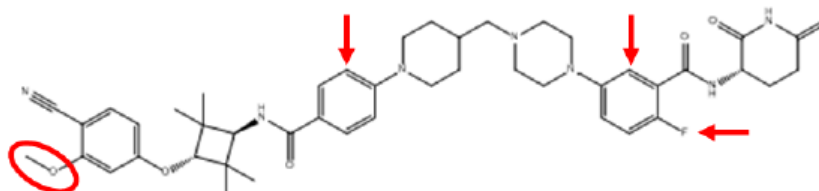
Sumado a que hace parte del trabajo rutinario de la persona normalmente versada en la materia el realizar pequeñas modificaciones a compuestos conocidos, como el modificar un N por un C conservando su actividad farmacológica, como lo muestra Meanwell A. N. ². Lo anterior demuestra que la obtención de derivados de compuestos bifuncionales útiles como moduladores del receptor de andrógenos (AR), resulta obvia a partir de las enseñanzas de D1 y de los conocimientos básicos del experto medio.

De la misma manera ocurre con la reivindicación principal (1), donde la diferencia encontrada radica en que en la estructura ABM a los radicales Q9 y Q10 se seleccionan de CH, en vez de N, sin embargo, es importante mencionar que esta Oficina encuentra que es una “falsa diferencia” debido a que en la reivindicación 33 existen compuestos que comprende a Q9 y Q10 de N, y como ya se ha indicado estas modificaciones hacen parte del trabajo rutinario de la persona normalmente versada en la materia, se destaca que dichas modificaciones no demuestran un cambio sobre la zona farmacofórica de los compuestos o la conformación estructural de los compuestos que inciden en la actividad e interacción con el AR con referencia a los compuestos divulgados en D1. Por lo tanto, esta diferencia no aporta altura inventiva en la solicitud con relación al estado de la técnica.

Oficio N° 9692 de 19 de mayo de 2026

Ref. Expediente N° NC2022/0008728

“Asimismo, los compuestos de la nueva reivindicación 36 (antigua reivindicación 42) presentan diferencias estructurales no evidentes en comparación con los compuestos divulgados en D1. Estas diferencias se ilustran a continuación para un compuesto representativo de la reivindicación 36:



Compuesto representativo de la reivindicación 36

D1 no enseña ni sugiere las diferencias estructurales expuestas, por lo tanto, los compuestos especificados en la nueva reivindicación 36 no podrían derivarse de manera obvia o evidente de D1.”

Contrario a lo indicado por el solicitante, D1 sugiere los sustituyentes y modificaciones del compuesto divulgado en la reivindicación 36, toda vez que, enseña que el primer anillo es fenilo sustituido con CN y metoxi; el anillo seguido al ciclobutilo es fenilo y el anillo seguido a la piperazina es fenilo sustituido con F (pág. 114, 115 y 389), adicionalmente, es importante mencionar que D1 muestra que los compuestos pueden sustituirse de diferentes maneras sin que se pierda su actividad farmacológica, sumado a que el realizar pequeñas modificaciones a la estructura de compuestos conocidos hace parte del trabajo rutinario de la persona normalmente versada en la materia, por lo tanto, se considera que el compuesto de la reivindicación 36 también carece de nivel inventivo.

“Además, el solicitante desea resaltar que, sin perjuicio de lo anterior, la persona normalmente versada en la materia tampoco estaría motivada por D1 a desarrollar los compuestos actualmente reivindicados, en vista de la actividad de los compuestos divulgados en dicha referencia, y mucho menos con una expectativa razonable de éxito. Esto se debe a que la mayoría de los compuestos dirigidos al AR divulgados en D1 presentan actividad y/o potencia subóptima, es decir, un Dmax de “B” o “C” y/o un DC50 de “B”, “C” o “D” (véase la Tabla 3 de D1). Por ejemplo, PROTAC-48 en D1 presenta un Dmax de “C” y un DC50 de “D”, **lo que lo convierte en el menos activo y menos potente de los compuestos divulgados** (véase, por ejemplo, la Tabla 3 de D1). Debido a su baja actividad y baja potencia, la persona normalmente versada en la materia no emplearía PROTAC-48 como punto de partida para diseñar nuevos compuestos capaces de degradar el receptor de andrógenos.

Por el contrario, a juicio del Solicitante, D1 alejaría a la persona normalmente versada de la invención pues la motivaría a perseguir compuestos estructuralmente distintos de los actualmente reivindicados.

En D1 únicamente dos compuestos dirigidos al AR presentan simultáneamente un DC50 y un Dmax calificados como “A”: PROTAC-53 y PROTAC-59 (véase Tabla 3). Sin embargo, estos compuestos son estructuralmente distintos de los compuestos reivindicados. Las presentes reivindicaciones especifican compuestos que incluyen, como máximo, un anillo piridinilo en la posición del Anillo 1 o del Anillo 2. En contraste, PROTAC-53 en D1 presenta un anillo piridinilo **tanto en la posición del Anillo 1 como del Anillo 2.**

Oficio N° 9692 de 19 de mayo de 2026

Ref. Expediente N° NC2022/0008728

Asimismo, la reivindicación 33 especifica, entre otras cosas, compuestos que contienen un ciclohexilo con un anillo piridazinilo en la posición del Anillo 1 y un anillo piridinilo o piridazinilo en la posición del Anillo 2. En contraste, PROTAC-59 en D1 tiene un anillo fenilo en la posición del Anillo 2. En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia podría, a lo sumo, verse motivado por la actividad y la potencia de PROTAC-53 y PROTAC-59 a buscar compuestos con un anillo piridinilo en ambas posiciones, o compuestos con ciclohexilo y un anillo piridazinilo en la posición del Anillo 1 y un anillo fenilo en la posición del Anillo 2. Tales estructuras son distintas a las reivindicadas. Por lo tanto, D1 no enseña ni sugiere los compuestos definidos en las reivindicaciones.”

Frente a los argumentos anteriores, esta Oficina considera que contrario a lo manifestado por el solicitante, no se reconoce un efecto técnico asociado a esta diferencia en cuando a la supuesta mejora en la potencia AR. Esto, porque se realiza la respectiva comparación entre la actividad del grupo de compuestos de la solicitud con respecto a la actividad de los compuestos de D1, determinando la actividad en la degradación de AR (receptor de andrógenos). A partir de dichas determinaciones, se observa que los compuestos de la invención presentan una actividad en la degradación de AR con valores de DC50 en el rango nanomolar, sin embargo, resulta importante mencionar que este resultado no se puede generalizar, como lo hace el solicitante, dado que no aplica para todos los compuestos reclamados, debido a que existen compuestos que presentan valores de DC50 mayores a 100 nM o donde la actividad no es detectable (páginas 275 a 279). Por su parte, los compuestos de D1 presentan una actividad degradadora de AR con valores de DC50 en el rango nanomolar, que va desde un rango menor a 1 nM hasta 100 nM, donde algunos compuestos presentan valores de DC50 mayores a 100 nM (páginas 408 a 412). Por lo tanto, a partir de la información anterior, no se evidencia una mejora en la potencia de los compuestos, por lo que no es posible el reconocimiento del efecto técnico a la invención propuesta con relación a lo divulgado en el estado de la técnica. Esto, sumado a lo anteriormente discutido sobre la divulgación de D1 que muestra la sugerencia de las diferentes sustituciones y modificaciones en la estructura general del compuesto, impiden reconocer el nivel inventivo de la solicitud con respecto a lo divulgado en el arte previo.

“Adicionalmente, con base en las enseñanzas de D1, la persona normalmente versada en la materia no estaría motivada a desarrollar compuestos bifuncionales con una porción CLM derivada de benzamida, como la especificada en las presentes reivindicaciones. Esto se debe a que D1 enseña que los CLM con grupos derivados de carboximida presentan una pobre afinidad por CRBN (véanse, por ejemplo, los valores de Kd de los compuestos 10 y 11 en la Tabla 1 de D1). En su lugar, D1 motivaría al experto a desarrollar compuestos bifuncionales con un CLM derivado de pomalidomida, los cuales son estructuralmente muy diferentes de los reivindicados, debido a que D1 enseña que los CLM derivados de pomalidomida son ligandos superiores para CRBN (véanse, por ejemplo, los valores de Kd de pomalidomida y lenalidomida en la Tabla 1 de D1). Por esta razón adicional, los compuestos reivindicados resultan inventivos frente a D1.

Además, el solicitante sostiene que el examinador no ha proporcionado una razón o motivación suficiente de por qué una persona normalmente versada en la materia partiría de D1 y llegaría a las reivindicaciones actualmente presentadas con una expectativa razonable de éxito.

Es pertinente recordar que, en el análisis de la actividad inventiva, una cuestión clave que debe responderse es si existe alguna enseñanza en el estado de la técnica en su conjunto que habría inducido al experto (no simplemente que podría haber inducido inducir, sino que habría inducido), enfrentado al problema técnico objetivo, a modificar o adaptar el

Oficio N° 9692 de 19 de mayo de 2026

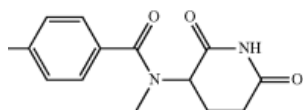
Ref. Expediente N° NC2022/0008728

estado de la técnica más cercano teniendo en cuenta esa enseñanza, llegando así a algo que se ajuste a los términos de las reivindicaciones, y logrando así lo que la invención consigue. En otras palabras, la cuestión no es si la persona normalmente versada en la materia podría haber llegado a la invención adaptando o modificando el estado de la técnica más próximo, sino si lo habría hecho debido a que el estado de la técnica les incitaba a hacerlo con la expectativa de obtener alguna mejora o ventaja.

*En este caso, el Examinador se limita a argumentar que la modificación **podría** llevarse a cabo, e incluso estos argumentos no pueden sostenerse.*

Por lo tanto, teniendo en cuenta que D1 no proporciona indicaciones que conduzcan efectivamente a la persona normalmente versada en la materia a la invención como se reivindica, es evidente que el objeto reivindicado no puede considerarse obvio y, por lo tanto, cumple con los requisitos de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de 2000.” ”

Se reitera al solicitante, que D1 enseña las diferentes modalidades de sustituyentes o modificaciones que incluye el solicitante en sus compuestos, donde la benzamida no es la excepción, como se muestra a continuación:



(pág. 397, PROTAC-90), entre otros; dado que como se ha demostrado los compuestos de la presente solicitud hacen parte de una selección de los compuestos divulgados en D1, la presente solicitud carece de nivel inventivo.

Por todo lo expuesto, esta Oficina concluye que la materia reclamada no es inventiva e incumple con lo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000.

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.



Oficio N° **9692** de **19 de mayo de 2026**

Ref. Expediente N° NC2022/0008728

Sandra Isabel Calderon Rodriguez
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES (E)



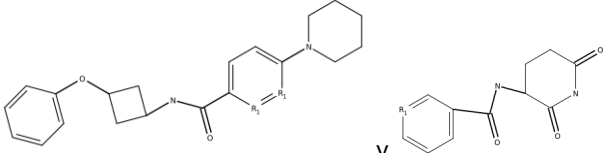
Oficio N° 9692 de 19 de mayo de 2026

Ref. Expediente N° NC2022/0008728

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2022/0008728		1°		2°	X	3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional:							
PCT/US2020/066021		18 de diciembre de 2020							
Fecha de determinación estado de la técnica				Prioridad		Presentación			
19 de diciembre de 2019				X					
Solicitante									
ARVINAS OPERATIONS, 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 a 41
Palabras clave utilizadas	Por estructura:  Por palabras: Bifunctional, PROTAC, ABM, CLM, androgen receptor.
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07D 401/14, A61K 31/444, A61P 35/00
	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	NC2019/0003642	19/06/2019	-	-	A
	NC2019/0007091	9/10/2019	-	-	A
ISA STNext	US20180215731	2/08/2018	1 a 39 41	Páginas 108, 110, 113, 118, 120, 128, 149, 209, 388, 389, 408 a 412, reivindicaciones 1, 25, 12 y 16	Y
	WO2019079701	25/04/2019	-	-	A
Patbase	US2018099940	12/04/2018	-	-	A
	US2018155322	7/06/2018	-	-	A
	US2018179183	28/06/2018	-	-	A
Orbit	US12441708	31/01/2018	-	-	A
	US10584101	11/10/2017	-	-	A
	WO2016197032	08/12/2016	-	-	A
Googlepatent	US4522811	11/06/1985	-	-	A
GoogleSchol.	Meanwell A. N. ⁽¹⁾	2011	-	-	A

⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP)

⁽¹⁾Meanwell A. N. (2011). Synopsis of Some Recent Tactical Application of Bioisosteres in Drug Design. *Journal of Medicinal Chemistry*. Vol. 54. Páginas 2529 a 2591. Recuperado desde: <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jm1013693>

Oficio N° 9692 de 19 de mayo de 2026

Ref. Expediente N° NC2022/0008728

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: (07/05/2026)	

