

REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 6217

Ref. Expediente N° NC2017/0003070

Señor(a)
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

Asunto: PATENTE DE INVENCIÓN PCT

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. Descripción (Art. 28 D486)

El nombre IUPAC del compuesto 341 (Pág. 108) no corresponde con la fórmula estructural presentada, se requiere a la solicitante para que efectué las aclaraciones necesarias.

2. Pago por Excedentes de Reivindicaciones

De acuerdo a la tasa pagada por el solicitante el examen de patenteabilidad se realizará únicamente sobre las 10 primeras reivindicaciones.

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

La expresión: "opcionalmente" precediendo una característica no es limitativo, porque hace opcional a la característica y no limita el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente.

Las reivindicaciones 1 a 10 no están debidamente sustentadas en la descripción porque de las definiciones de Ra, Rb, Rc, R1, R2, R3, R4, R5, R6, Y1, Z1, Z2, Cy entre otros se obtiene un gran número de compuestos, muchos de los cuales no están ejemplificados dentro del capítulo descriptivo, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados o probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados. El siguiente cuadro ejemplifica la afirmación anterior y presenta los sustituyentes que se encuentran soportados en la descripción.

Sustituyentes de acuerdo con la reivindicación 1 de la solicitud		Sustituyentes soportados en la descripción
Y1	es CRb o N; Y 2 es -(CH2)-, -(CH2CH2)- o NRa ; Y 3 es NRa o C(Rb)2; en los que uno de Y1 , Y2 e Y3 es N o NRa ;	azetidin-3-ilo (101) pirrolidin-1-ilo (108) azetidin-1-ilo (111) piperidin-1- ilo (118)
Z1	se elige entre CRaR b , C(O) y un enlace	un enlace (101)
Z2	se elige entre O, S, NRa , alquildiilo C1-C6, fluoralquildiilo C1-C6, O-(alquildiilo C1- C6), O-(fluoralquildiilo C1-C6), C(O) y un enlace	oxígeno (101) O-(alquildiilo C1- C6) (103) NRa (431) Azufre (196)
Cy	se elige entre arildiilo C6-C20, carbocicildiilo C3-C12, heterocicildiilo C2-C20 y heteroarildiilo C1-C2	piridinilo (345) fenilo (101)

Oficio N° 6217

Ref. Expediente N° NC2017/0003070

R5	se elige entre H, alquilo C1-C9, cicloalquilo C3-C9, heterociclo C3-C9, arilo C6-C9, heteroarilo C6-C9, -(alquildil C1-C6)-(cicloalquilo C3-C9), -(alquildil C1-C6)- (heterociclo C3-C9), C(O)Rb , C(O)NRa , SO2R a y SO2NRa , opcionalmente sustituido con uno o más de halógeno, CN, ORa , N(Ra)2, alquilo C1-C9, cicloalquilo C3-C9, heterociclo C3-C9, arilo C6-C9, heteroarilo C6-C9, C(O)Rb , C(O)NRa , SO2R a y SO2NRa ; R 6 se elige entre F, Cl, Br, I, -CN, -CH3, -CH2CH3, -CH(CH3)2, -CH2CH(CH3)2, - CH2OH, -CH2OCH3, -CH2CH2OH, -C(CH3)2OH, -CH(OH)CH(CH3)2, - C(CH3)2CH2OH, -CH2CH2SO2CH3, -CH2OP(O)(OH)2, -CH2F, -CHF2, -CH2NH2, -CH2NHSO2CH3, -CH2NHCH3, -CH2N(CH3)2, -CF3, -CH2CF3, -CH2CHF2, -CH2CH2F, -CH(CH3)CN, -C(CH3)2CN, -CH2CN, -CO2H, -COCH3, -CO2CH3, -CO2C(CH3)3, -COCH(OH)CH3, -CONH2, -CONHCH3, -CONHCH2CH3, -CONHCH(CH3)2, -CON(CH3)2, -C(CH3)2CONH2, -NH2, -NHCH3, -N(CH3)2, -NHCOCH3, - N(CH3)COCH3, -NHS(O)2CH3, -N(CH3)C(CH3)2CONH2, -N(CH3)CH2CH2S(O)2CH3, - NO2, =O, -OH, -OCH3, -OCH2CH3, -OCH2CH2OCH3, -OCH2CH2OH, -OCH2CH2N(CH3)2, -OP(O)(OH)2, -S(O)2N(CH3)2, -SCH3, -S(O)2CH3, -S(O)3H, ciclopropilo, ciclopropilamida, ciclobutilo, oxetanilo, azetidino, 1- metilazetidino-3-il)oxi, N-metil-N-oxetan-3-ilamino, azetidino-1-ilmetilo, benciloxifenilo, pirrolidino-1-ilo, pirrolidino-1-il-metanona, piperazino-1-ilo, morfolinometilo, morfolinometanona y morfolino	2-flúor-2- metilpropil (101) 2-metil-propan-1-ona (103) 2-flúor-2-metilpropan- 1-ol (104) ciclobutilmetilo (113) metiloxetanilo (114) etanona(121) 2-hidroxi-2- metilpropan-1- ona (122) 2- metilpropan-1-ol (123) 2- metilpropan-1- ona (125) metilsulfonil (126) cloropropil (129) ciclohexilmetanona (137) ciclopropilmetanona (139) metilo (141) ciclopentilmetanona (149) (1-fluorociclobutil)metilo (153) ciclopropilmetanona (157) 2,2,2- trifluoroetilo (174) azetidino-3-ilo (182) 2-(fluorociclopropil)metanona (183) ciclopropilmetilo (186) 2- fenilpropilo (198) 4-oxobutanonitrilo (206) ciclohexilmetilo (207) 3- hidroxibutan-1-ona (212) (tietan-3-il)metanona (214) ciclopentilmetilo (216) 3-flúor-2-metilpropan-1-ona (218) (oxetan-2- il)metanona (219) (1-metilciclopropil)metanona (226) 2-[[1-(fluorometil)ciclopropil]metilo (227) 2-flúor-2-metilpropan-1-ona (229) 2-metilpropano- 1,2-diol (271) etilsulfonil (285) propan-2-ona (295) N,N,2-trimetilpropanamida (297) 2-metilpropanoato (299) 2-vinilsulfonil (312) N-metil-2-sulfonamida (313) 2,2-dimetilpropanonitrilo (316) 3,3,3- trifluoropropan-1-ol (318) metilsulfonil (325) isopropilsulfonil (332) fluoropentilo (335) 2-metilpropanamida (347) 3,3,3-trifluoropropilo (361) 2-flúor-2-(hidroximetil)propanonitrilo (419) (1-((1-(fluorometil)ciclopropil)metil (427)
Ra	se elige entre H, alquilo C1-C6, alqueno C2-C8, propargilo, cicloalquilo C3-C6 y heterociclo C3-C6, opcionalmente sustituido con uno o más grupos elegidos con independencia entre F, Cl, Br, I, CN, OH, OCH3 y SO2CH3; R b se elige con independencia entre H, -O(alquilo C1-C3), alquilo C1-C6, alqueno C2-C8, propargilo, -(alquildil C1-C6)-(cicloalquilo C3-C6), cicloalquilo C3-C6 y heterociclo C3-C6, opcionalmente sustituido con uno o más grupos elegidos con independencia entre F, Cl, Br, I, CN, -CH2F, -CHF2, -CF3, -CH2CF3, -CH2CHF2, - CH2CH2F, OH, OCH3 y SO2CH3	difluorometilo (105) 3-cloropropilo (106) propilo (107) fluorometilo (111) hidrógeno (118) 1-prop-2- inilo (167) isopropilo (168) 3,3-dimetoxipropilo (176) fluoropropilo (177) fluoroetilo (178) alilo (188) ciclobutilmetilo (189) isopentilo (190) ciclobutilo (193) oxetan- 3-ilo (194) flúor (205) ciclohexilmetilo (208) 2-fluorociclopropil]metilo (269) 3- fluoroalilo (308) 2-(metilsulfonil)propilo (309) ciclobutanol (331)

Oficio N° 6217

Ref. Expediente N° NC2017/0003070

		3-(fluorometil)- ciclobutilo (392)
Rc	se elige entre H, alquilo C1-C6, alilo, propargilo, opcionalmente sustituido con uno o más grupos elegidos con independencia entre F, Cl, Br, I, CN, OH, OCH ₃ y SO ₂ CH ₃	hidrógeno (101)
R1, R2, R3 y R4	se eligen con independencia entre H, F, Cl, Br, I, -CN, -CH ₃ , -CH ₂ CH ₃ , -CH(CH ₃) ₂ , -CH ₂ CH(CH ₃) ₂ , -CH ₂ OH, -CH ₂ OCH ₃ , -CH ₂ CH ₂ OH, -C(CH ₃) ₂ OH, -CH(OH)CH(CH ₃) ₂ , -C(CH ₃) ₂ CH ₂ OH, -CH ₂ CH ₂ SO ₂ CH ₃ , -CH ₂ OP(O)(OH) ₂ , -CH ₂ F, -CHF ₂ , -CH ₂ NH ₂ , -CH ₂ NHSO ₂ CH ₃ , -CH ₂ NHCH ₃ , -CH ₂ N(CH ₃) ₂ , -CF ₃ , -CH ₂ CF ₃ , -CH ₂ CHF ₂ , -CH(CH ₃)CN, -C(CH ₃) ₂ CN, -CH ₂ CN, -215 CO ₂ H, -COCH ₃ , -CO ₂ CH ₃ , -CO ₂ C(CH ₃) ₃ , -COCH(OH)CH ₃ , -CONH ₂ , -CONHCH ₃ , -CONHCH ₂ CH ₃ , -CONHCH(CH ₃) ₂ , -CON(CH ₃) ₂ , -C(CH ₃) ₂ CONH ₂ , -NH ₂ , -NHCH ₃ , -N(CH ₃) ₂ , -NHCOCH ₃ , -N(CH ₃)COCH ₃ , -NHS(O) ₂ CH ₃ , -N(CH ₃)C(CH ₃) ₂ CONH ₂ , -N(CH ₃)CH ₂ CH ₂ S(O) ₂ CH ₃ , -NO ₂ , =O, -OH, -OCH ₃ , -OCH ₂ CH ₃ , -OCH ₂ CH ₂ OCH ₃ , -OCH ₂ CH ₂ OH, -OCH ₂ CH ₂ N(CH ₃) ₂ , -OP(O)(OH) ₂ , -S(O) ₂ N(CH ₃) ₂ , -SCH ₃ , -S(O) ₂ CH ₃ , -S(O) ₃ H, ciclopropilo, ciclopropilamida, ciclobutilo, oxetanilo, azetidinilo, 1-metilazetidin-3-il)oxi, N-metil-Noxetan-3-ilamino, azetidin-1-ilmetilo, benciloxifenilo, pirrolidin-1-ilo, pirrolidin-1-ilmetanona, piperazin-1-ilo, morfolinometilo, morfolino-metanona y morfolino; R 5 se elige entre H, alquilo C1-C9, cicloalquilo C3-C9, heterociclo C3-C9, arilo C6-C9, heteroarilo C6-C9, -(alquildil C1-C6)-(cicloalquilo C3-C9), -(alquildil C1-C6)- (heterociclo C3-C9), C(O)Rb , C(O)NRa , SO ₂ R a y SO ₂ NRa , opcionalmente sustituido con uno o más de halógeno, CN, ORa , N(Ra) ₂ , alquilo C1-C9, cicloalquilo C3-C9, heterociclo C3-C9, arilo C6-C9, heteroarilo C6-C9, C(O)Rb , C(O)NRa , SO ₂ R a y SO ₂ NRa	metilo (101) metanol (131) fluorometil (135) etil (171) flúor (412)
R6	se elige entre F, Cl, Br, I, -CN, -CH ₃ , -CH ₂ CH ₃ , -CH(CH ₃) ₂ , -CH ₂ CH(CH ₃) ₂ , -CH ₂ OH, -CH ₂ OCH ₃ , -CH ₂ CH ₂ OH, -C(CH ₃) ₂ OH, -CH(OH)CH(CH ₃) ₂ , -C(CH ₃) ₂ CH ₂ OH, -CH ₂ CH ₂ SO ₂ CH ₃ , -CH ₂ OP(O)(OH) ₂ , -CH ₂ F, -CHF ₂ , -CH ₂ NH ₂ , -CH ₂ NHSO ₂ CH ₃ , -CH ₂ NHCH ₃ , -CH ₂ N(CH ₃) ₂ , -CF ₃ , -CH ₂ CF ₃ , -CH ₂ CHF ₂ , -CH ₂ CH ₂ F, -CH(CH ₃)CN, -C(CH ₃) ₂ CN, -CH ₂ CN, -CO ₂ H, -COCH ₃ , -CO ₂ CH ₃ , -CO ₂ C(CH ₃) ₃ , -COCH(OH)CH ₃ , -CONH ₂ , -CONHCH ₃ , -CONHCH ₂ CH ₃ , -CONHCH(CH ₃) ₂ , -CON(CH ₃) ₂ , -C(CH ₃) ₂ CONH ₂ , -NH ₂ , -NHCH ₃ , -N(CH ₃) ₂ , -NHCOCH ₃ , -N(CH ₃)COCH ₃ , -NHS(O) ₂ CH ₃ , -N(CH ₃)C(CH ₃) ₂ CONH ₂ , -N(CH ₃)CH ₂ CH ₂ S(O) ₂ CH ₃ , -NO ₂ , =O, -OH, -OCH ₃ , -OCH ₂ CH ₃ , -OCH ₂ CH ₂ OCH ₃ , -OCH ₂ CH ₂ OH, -OCH ₂ CH ₂ N(CH ₃) ₂ , -OP(O)(OH) ₂ , -S(O) ₂ N(CH ₃) ₂ , -SCH ₃ , -S(O) ₂ CH ₃ , -S(O) ₃ H, ciclopropilo, ciclopropilamida, ciclobutilo, oxetanilo, azetidinilo, 1- metilazetidin-3-il)oxi, N-metil-N-oxetan-3-ilamino, azetidin-1-ilmetilo, benciloxifenilo, pirrolidin-1-ilo, pirrolidin-1-il-metanona, piperazin-1-ilo, morfolinometilo, morfolinometanona y morfolino	flúor (355)

Oficio N° 6217

Ref. Expediente N° NC2017/0003070

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contiene más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional. Es claro, que en todo caso deberá pagar la tasa por reivindicaciones adicionales para que éstas sean tenidas en cuenta en el examen de fondo.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: LENIN ROBERTO GUERRERO SUÁREZ.

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ.