

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 9039

Ref. Expediente N° NC2017/0005014

Señor(a)
JANSSEN PHARMACEUTICA NV

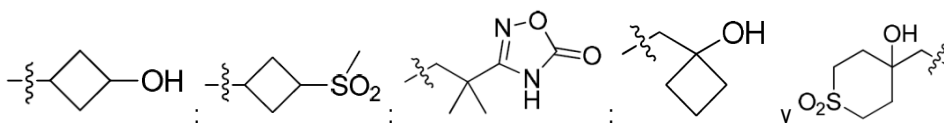
Asunto: PATENTE DE INVENCION PCT

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:

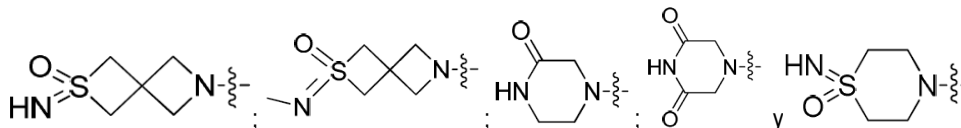
1. Análisis de prioridad (Art. 9 D486)

En primera instancia es oportuno aclarar el alcance de la solicitud internacional de patente PCT/US2015/058193 y de la prioridad invocada, es decir el documento US 62/072,563 del 30 de octubre de 2015 es distinto, puesto que en la solicitud internacional:

- para el anillo que conforman los radicales A¹ y A² conjuntamente con su nitrógeno unido se incluyeron como posibles sustituyentes: -CN y CH₂OH
- para el radical R¹ se incluyeron como posibles sustituyentes: CHF₂, OCHF₂, OCH₃, F, CH₃ o -CN.
- para el radical A⁴ se incluyeron como posibles sustituyentes:



- para el anillo que conforman los radicales A³ y A⁴ conjuntamente con su nitrógeno



Ahora bien, puesto que estas características técnicas no fueron divulgadas en el documento de prioridad US 62/072,563 invocada este Despacho concluye que para los compuestos que presenten los patrones de sustitución descritos la fecha para la determinación del estado de la técnica corresponde a la fecha de su primera divulgación, es decir la fecha de presentación internacional de la solicitud PCT/US2015/058193.

2. Titulo

Oficio N° 9039

Ref. Expediente N° NC2017/0005014

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque hace referencia a derivados de la 4-feniltiazol-2-carboxamida o 4-(piridin-3-il)tiazol-2-carboxamida moduladores del receptor nuclear ROR γ t, por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

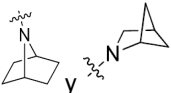
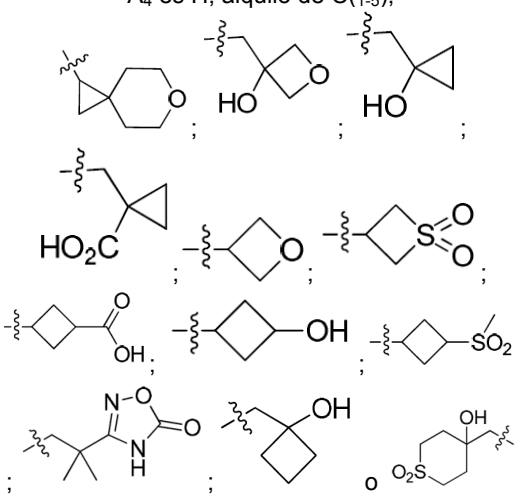
3. Excepción de la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (d))

El objeto de las reivindicaciones 10 a 23 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486, toda vez que hace referencia a un método para tratar a un sujeto que padece o ha sido diagnosticado con un síndrome, un trastorno o una enfermedad inflamatoria mediada por ROR γ t

4. 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.

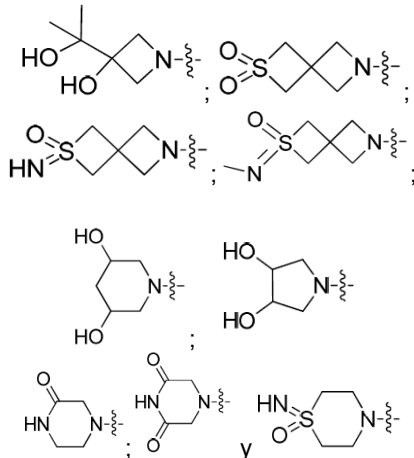
Las reivindicaciones 1 a 8 no están debidamente sustentadas en la descripción porque de las definiciones de A1, A2, A3, A2, entre otros se obtiene un gran número de compuestos, muchos de los cuales no están ejemplificados en dentro del capítulo descriptivo, se sugiere restringir la solicitud a una razonable 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
A1 y A2 se consideran conjuntamente con su nitrógeno unido para formar un anillo seleccionado del grupo que consiste en azetidinilo, piperidinilo, pirrolidinilo, 	piperidinilo (1) pirrolidinilo (2/2) 2-azabicyclo[2.1.1]hexan-2-il (2/4) azetidinilo (2/9) 7-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-il (3/10)
A₄ es H, alquilo de C₍₁₋₅₎,  en donde el alquilo de C₍₁₋₅₎ está sustituido, opcionalmente, con uno a dos sustituyentes seleccionados independientemente de COOH, CONH₂, -CN y OH	2-hidroxi-2-metilpropilo (1) Carbamoil-2-hidroxipropan-2-ilo (3/2) 6-oxaspiro[2.5]octan-1-ilo (3/3) 3,5-dihidroxipiperidin (3/4) (3-hidroxioxetan-3-il)metilo oxetan-3-ilo (3/8) (1-hidroxiciclopropil)metil (3/9) 1,1-dioxidotietan-3-ilo (6/1) 3-hidroxi-3-metilbutilo (6/2) 2,3-dihidroxi-3-metilbutil (10/2) 2-(3-hidroxi-3-(2-hidroxipropan-2-il)azetidinilo (10/3) carboxiciclobutano(12) (5-oxo-4,5-dihidro-1,2,4-oxadiazol-3-il)propilo (17) (1-hidroxiciclobutil)metil (19/2) 3-hidroxiciclobutilo (26) Metanoato de 2,2-dimetilpropilo (27) 1,1-dioxidotietan-3-ilo (28) (3-hidroxioxetan-3-il)metilo (30) Carboxiciclopropilo(31) (metilsulfonil)ciclobutil (33) (4-hidroxi-1,1-dioxidotetrahidro-2H-tiopiran-4-il)metilo (34)

Oficio N° 9039

Ref. Expediente N° NC2017/0005014

o A3 y A4 pueden considerarse conjuntamente con su nitrógeno unido para formar un anillo seleccionado del grupo que consiste en



piperazin-2-ona (3/10)
piperazin-2,6-diona (3/11)
3-hidroxi-3-(2-hidroxiopropan-2-il)azetidínilo (5)
2,2-dióxido-2-tia-6-azaespiro[3.3]heptánilo (6)
3,5-dihidroxipiperidinilo (8)
3,4-dihidroxipirrolidin-1-ilo (10/1)
1-imino-1-oxidotiomorfolin (14)
2-imino-2-óxido-2-tia-6-azaespiro[3.3]heptan-6-ilo (14/1)
2-óxido-2-tia-6-azaespiro[3.3]heptan-6-ilo (14/2)

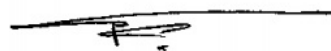
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud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