

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 4775

Ref. Expediente N° NC2017/0002982

Señor(a)
NIPPON SHINYAKU CO., LTD.
patentessic@castellanosyco.com.co

Asunto: PATENTE DE INVENCION - PCT

Patente de Invención	PT	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	PCT	Capítulo I		Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/JP2015/074935				
Fecha de Presentación Internacional	2 de septiembre de 2015				

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción	NC2017/0002982	27 de marzo de 2017
Reivindicaciones:	NC2017/0002982	27 de marzo de 2017
	NC2017/0002982	2 de julio de 2017
Prioridad(es):	Pais: JP, JAPON Número: 2014-177969 Fecha: 2 de septiembre de 2014	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 4775

Ref. Expediente N° NC2017/0002982

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido y el contenido técnico de esta solicitud corresponde con el de la prioridad reivindicada.

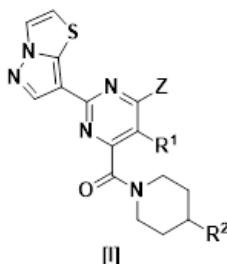
3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 11 del capítulo reivindicatorio (Radicado NC2017/0002982 del 2 de julio de 2017).

Título de la solicitud: "COMPUESTO DE PIRAZOLOLIAZOL Y MEDICAMENTO QUE COMPRENDE EL MISMO".

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de compuestos con una excelente actividad inhibitoria de JAK1.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos derivados de pirazolotiazol de la fórmula (I):



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D 513/04, A61K 31/506, A61P 11/06, A61P 13/12, A61P 17/00, A61P 17/14, A61P 29/00, A61P 35/00, A61P 37/06, A61P 37/08, A61P 43/00.

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

Oficio N° 4775

Ref. Expediente N° NC2017/0002982

4. Reivindicaciones relativas a un uso (Art. 14 D 486)

Si bien las reivindicaciones 10 y 11 se encabezan como “Un inhibidor de JAK1” y “Un agente terapéutico para una enfermedad inflamatoria” respectivamente, estas expresiones no hacen referencia a materia patentable como lo define el Art. 14 de la Decisión 486, es decir a un producto o a un proceso. Es evidente que las reivindicaciones en cuestión están referidas a la actividad o efecto técnico de los compuestos y a su utilidad como agentes terapéuticos para el tratamiento de una enfermedad. En consecuencia, independientemente de los elementos esenciales con los que se caractericen dichas reivindicaciones y debido a la definición contenida en el preámbulo, estas corresponden a usos y por lo tanto no son patentables.

5. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT)

La reivindicación 1 carece de los requisitos de concisión y sustento descriptivo, ya que involucra una elevada variabilidad estructural dentro de sus radicales para la cual no existe evidencia técnica que permita establecer que se conserva la actividad atribuida a pesar de las drásticas modificaciones estructurales propuestas. La solicitante pretende complejos intercambios de radicales para un mismo sustituyente, por ejemplo para R1 propone reemplazar un simple alquilo por compuestos de elevada voluminosidad y una muy diferente carga electrónica y espacial como un alquilo sustituido por arilo o un heteroarilo, no es posible determinar que estas modificaciones den lugar a compuestos activos como inhibidores de JAK1 a partir de los ejemplos presentados y tampoco existe evidencia técnica que permita establecer que todos estos compuestos hayan sido realmente desarrollados por la solicitante para dar solución al problema técnico.

De igual forma, los sustituyentes de la reivindicación 1 abarcan una elevada cantidad de probabilidades ya que no se limita apropiadamente el alcance de la solicitud. Los términos alquilo, alcoxi, alquilo sustituido, cicloalquilo, arilo, heteroarilo, heterociclo saturado, alcoxialquilo y difluoroalcoxi, deben limitarse por el tamaño de la cadena

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

Oficio N° 4775

Ref. Expediente N° NC2017/0002982

carbonada, el tamaño mínimo y máximo del ciclo, el tipo de heteroátomos del anillo y la cantidad de dichos heteroátomos. En consecuencia, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que ha sido sintetizados y probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados.

En este sentido, es importante señalar que si bien es cierto que una invención no está limitada por los ejemplos allí ilustrados, el capítulo reivindicatorio actualmente presentado corresponde a una generalización de carácter especulativo, que además involucra una extrapolación a un elevado número de compuestos, de la evidencia técnica exhibida por un grupo muy pequeño de compuestos.

De acuerdo con la materia ejemplificada, los sustituyentes preferidos para la presente solicitud corresponden a:

Sustituciones	Soporte de los ejemplos presentados
Z	-NR ⁴ R ⁵ donde: R ⁴ es H R ⁵ alquilo C ₁₋₆ o opcionalmente sustituidos por hidroxilo, ciclopropilo o alcoxi C ₁₋₆
R ¹	H
R ²	-OH, -NR ⁸ donde: R ⁸ es -COL ¹ o -COOL ² , donde: L ¹ es alquilo C ₂₋₆ o ciclopropilo, y L ² es alquilo C ₂₋₆ o ciclopropilo.

Las reivindicaciones reclaman los solvatos de los compuestos de fórmula 1, sin embargo, la descripción carece de información que permita evidenciar la obtención de dichos solvatos y también carece de una apropiada caracterización de los mismos.

6. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: 2 de septiembre de 2014, y no se encontraron documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

En cumplimiento del artículo 45, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 4775

Ref. Expediente N° NC2017/0002982

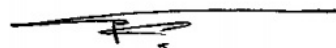
no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la solicitud de patente de invención. Adicionalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones deberá pagar la tasa por reivindicación adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los sesenta (60) días.

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,



[DirectorName]
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° **4775**

Ref. Expediente N° NC2017/0002982

Elaborado: EDWARD BAUDILIO SUESCA QUINTERO

Revisado: EDWARD BAUDILIO SUESCA QUINTERO

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ

