

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

Oficio N° 5704

Ref. Expediente N° NC2017/0002159

Señor(a)
NUEVOLUTION A/S
mjaramillo@gpzlegal.com

Asunto: PATENTE DE INVENCION - PCT

Patente de Invención	PT	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	PCT	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/EP2015/067692				
Fecha de Presentación Internacional	31 de julio 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:	Radicado N° NC2017/0002159	03/Marzo/2017
Reivindicaciones:	Radicado N° NC2017/0002159	03/Marzo/2017
	Radicado N° NC2017/0002159	04/Mayo/2017
Prioridad:	País: SE, SUECIA Número: 1450920-2 Fecha: 04 de agosto de 2014. País: SE, SUECIA Número: 1451406-1 Fecha: 21 de Noviembre de 2014.	

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 5704

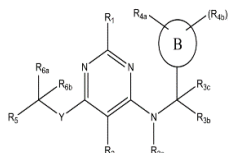
Ref. Expediente N° NC2017/0002159

(10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. Con relación a la presente solicitud se realizó el pago de las reivindicaciones adicionales y se estudiarán las reivindicaciones 1 a 56 de acuerdo con el radicado NC2017/0002159 del 04 de mayo de 2017.

Título de la solicitud: “DERIVADOS DE HETEROCICLO OPCIONALMENTE CONDENSADOS DE PIRIMIDINA ÚTILES PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES INFLAMATORIAS, METABÓLICAS, ONCOLÓGICAS Y AUTOINMUNITARIAS”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar compuestos moduladores de los receptores huérfanos relacionados con el receptor ácido retinoico (ROR) para el tratamiento de enfermedades inflamatorias, metabólicas y autoinmunes mediadas por ROR.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de fórmula (I)



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07 403/12, 401/14, 405/14, 413/14, 403/04, 409/12, 409/14, 413/04, 417/14, 471/10, 487/04; A61K 31/506, 31/519; A61P 3/00, 37/00, 39/00.

4. De la solicitud de patente

Título

El título no permite identificar el alcance de la invención comoquiera que los compuestos heterociclos opcionalmente condensados de pirimidina constituyen en sinnúmero de compuestos que no se encuentran sustentados, se sugiere restringir el título a compuestos derivados de 5-fluoropirimidina 4, 6-diamina. Además, la expresión “(...) *para el tratamiento* (...)” refiere un método de tratamiento y de acuerdo con el artículo 20 literal (d) de la Decisión 486 de 2000 los métodos de tratamiento constituyen una excepción a la patentabilidad, razón por la cual, se sugiere eliminar del título la mencionada referencia.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

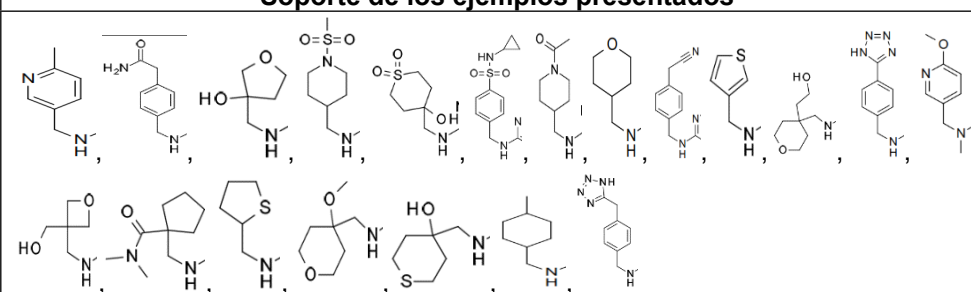
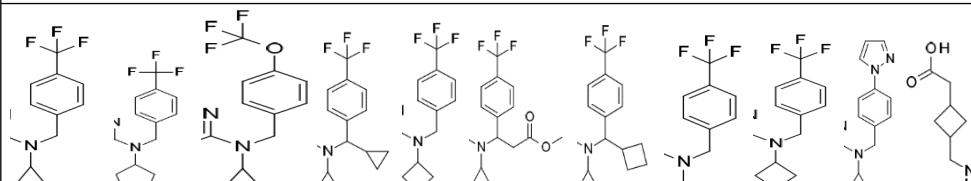
Oficio N° 5704

Ref. Expediente N° NC2017/0002159

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 56 no es clara, porque la expresión “al menos” precediendo una característica no es limitativa, porque hace opcional a la misma y no precisa el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir una expresión concreta de acuerdo con los ejemplos sustentados.

Las reivindicaciones 1-24, 26-38 y 40-54 no son claras ni se encuentran sustentadas en el capítulo descriptivo porque las definiciones de B, Y, R₅, R_{6a}, R_{6b}, R₁, R₂, R_{3a}, R_{3b}, R_{3c}, R_{4a} y R_{4b} expresadas a través de los términos “alquilo C₁-C₄”, “halógeno”, “amilo condensado”, “arilalquilo C₁-C₆”, entre otros corresponden a géneros funcionales, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de sustituyentes que han sido probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados. En el presente existente sustento para:

Sustituciones	Soporte de los ejemplos presentados
Y, R ₅ , R _{6a} , R _{6b}	
R ₁ ,	H,
R ₂	F
B, R _{3a} , R _{3b} , R _{3c} , R _{4a} , 4(ab)n	

Las reivindicaciones 1-4, 18-24 y 26-29 no están sustentadas, ya que dentro de la memoria descriptiva no se desarrollan formas polimórficas, hidratadas, solvatadas o estereoisoméricas de los compuestos reclamados, o cuyas definiciones sean diferentes de:

- Y=NH.
- B=Fenilo, piridina, pirimidina, pirazol y ciclobutano.
- R= hidrógeno o alquilo C₁₋₄ sustituido o no sustituido.
- R₁= H; R₂= Flúor.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 5704

Ref. Expediente N° NC2017/0002159

-R_{3a}=Hidrógeno, ciclopropilo, ciclobutano, pirano, oxetano y metilo.
-R_{4a}=CF₃ y -OCF₃.

Descripción (Art 28 D 486)

La descripción no divulga la invención de manera clara ni suficiente para que una persona normalmente versada en la materia pueda ejecutarla o reproducirla, comoquiera que dentro de la memoria descriptiva no se desarrollan formas polimórficas, hidratadas, solvatadas o esteroisoméricas de los compuestos reclamados, o cuyas definiciones sean diferentes de:

-Y=NH.
-B=Fenilo, piridina, pirimidina, pirazol y ciclobutano.
-R= hidrógeno o alquilo C₁₋₄ sustituido o no sustituido.
-R₁= H; R₂= Flúor.
-R_{3a}=Hidrógeno, ciclopropilo, ciclobutano, pirano, oxetano y metilo.
-R_{4a}=CF₃ y -OCF₃.

Se requiere al solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

5. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad, es decir, agosto 04 de 2014. 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	US8338439	"2,4-disubstituted pyrimidines useful imidines useful"	25/Diciembre/2012

El documento D1¹ divulga compuestos de 2,4-diaminopirimidina como inhibidores quinasa (Resumen)

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

¹www.google/patentes/US8338439

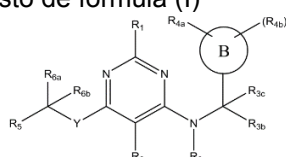
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 5704

Ref. Expediente N° NC2017/0002159

La reivindicación 1 consiste en “*Un compuesto de fórmula (I) o las sales, hidratos, solvatos, polimorfos, y estereoisómeros de los mismos, en la que: Y es NR u O; (...)*” (Radicado NC2017/0002159 del 04 de mayo de 2017).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Un compuesto de fórmula (I)  B=Ariilo R4a=H; (R4b)_(n)=H R3b=H; R3c=H R_a=Alquilo C₁₋₆ R₁=H R₂=Halógeno Y=NR; R=H R₅=Ariilo R_{ab}=H R_{6b}=H	Compuesto de fórmula (IV-b)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 5704

Ref. Expediente N° NC2017/0002159

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US8338439	1-56	Novedad

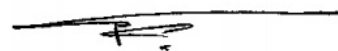
En cumplimiento del artículo 45, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si 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

Elaborado: GERMAN ANTONIO CLAVIJO COHEN.

Revisado: GERMAN ANTONIO CLAVIJO COHEN

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ.