

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 7921 de 25 de mayo de 2022

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

Señores

JANSSEN PHARMACEUTICA NV

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “DERIVADOS DE PIRAZOL COMO INHIBIDORES DE MALT1”.

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2017/067516

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 20 de diciembre de 2017.

PRIORIDAD: US 62/437,384, 21 de diciembre de 2016.

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:

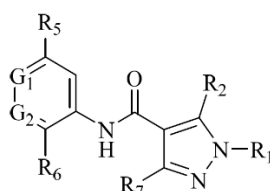
1. Modificaciones presentadas

Revisada la modificación a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el 27 de diciembre de 2019 bajo el número NC2019/0014965, 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 compuestos inhibidores de la proteasa MALT1 que generen una reducción de las células T inmunosupresoras (pág. 4, lín. 19 a 20).

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio desarrolla compuestos de fórmula I (pág. 5, lín. 5).



Fórmula (I)

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado bajo el radicado N° NC2019/0014965 el 27 de diciembre de 2019.

4. De la solicitud de patente

4.1. Título

De conformidad con el literal d) del artículo 27 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, el nombre de la invención de que se trata deberá reflejar el



Oficio N° 7921 de 25 de mayo de 2022

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no podrá referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía.

El título de la solicitud no refleja el objeto divulgado en la descripción y las reivindicaciones, por lo cual se sugiere el siguiente título: "COMPUESTOS DERIVADOS DE PIRAZOL-4-CARBOXAMIDA COMO INHIBIDORES DE MALT1 (PROTEÍNA DE TRANSLOCACIÓN DE LINFOMA DE TEJIDO LINFOIDE ASOCIADO A LAS MUCOSAS 1), MÉTODO PARA SU PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES QUE LOS COMPRENDEN".

4.2. Reivindicaciones

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 contiene un excesivo número de reivindicaciones independientes que repiten información y protegen básicamente la misma materia. En consecuencia, todas ellas son confusas y presentan el mismo alcance, por lo cual el capítulo carece de concisión. Dicha observación es para las reivindicaciones 1, 15, 16, 17 y 18 y pesar que las reivindicaciones 19 y 20 refieren compuestos específicos se evidencia que tampoco son concisas porque repiten algunos compuestos entre ellas. Se sugiere definir de manera clara y concisa la materia que se desea proteger.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 4 no son concisas, porque repiten materia entre ellas sin especificar cuáles son las características preferentes sobre la reivindicación independiente. Se sugiere revisar el capítulo reivindicatorio y eliminar la materia que se repite.

El producto de la reivindicación 33 está definido por su proceso de fabricación; pero un producto solo puede definirse de esta manera cuando es nuevo e inventivo y no es posible definirlo mediante sus características técnicas esenciales. Dado que este no es el caso, porque la fórmula Markush allí presentada se puede definir de manera inequívoca. Se sugiere modificar el preámbulo de la reivindicación, de tal forma que el proceso sea el objeto por proteger.

Las reivindicaciones 1, que refieren un solvato no presenta sustento en la descripción toda vez que no se evidencia la obtención de este, con la respectiva caracterización física mediante técnicas como difracción de rayos X (DRX). Se sugiere realizar una aclaración pertinente o eliminar el término que no cuenta con sustento.

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



Oficio N° 7921 de 25 de mayo de 2022

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 21 de diciembre de 2016, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

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	CAS Registry 1907028-26-5	“N-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)-5-methyl-1-(2-quinolinyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide”	10 de mayo de 2016
D2	CAS Registry 1907875-04-0	“N-(2-Chloro-3-pyridinyl)-5-methyl-1-(2-quinolinyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide”	11 de mayo de 2016
D3	CAS Registry 1898933-19-1	“5-Methyl-N-3-pyridinyl-1-(2-quinolinyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide”	27 de abril de 2016

D1¹ divulga el compuesto con N° CAS 1907028-26-5.

D2² divulga el compuesto con N° CAS 1907875-04-0.

D3³ divulga el compuesto con N° CAS 1898933-19-1.

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. Novedad

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 1 (NC2019/0014965 el 27 de diciembre de 2019) refiere a: “Un compuesto de la Fórmula (I) (...)”. 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 de la Fórmula (I)	Un compuesto de fórmula:

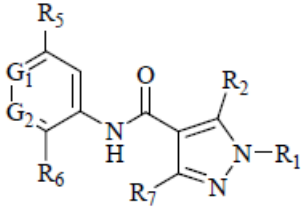
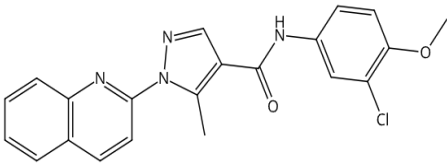
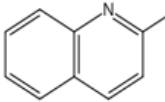
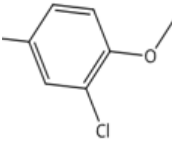
¹ <https://www.stn.org/stn/#/>

² <https://www.stn.org/stn/#/>

³ <https://www.stn.org/stn/#/>

Oficio N° 7921 de 25 de mayo de 2022

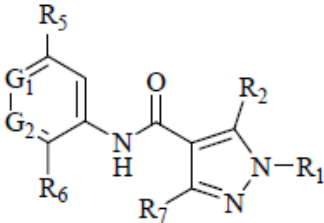
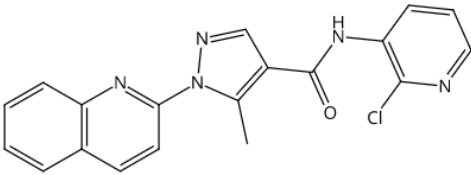
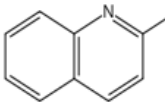
Ref. Expediente N° NC2019/0006622

 Fórmula (I)	
R ₁ un heteroarilo de nueve a diez miembros que contiene de uno a cuatro heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en O, N y S; de tal manera que no más de un heteroátomo es O o S	
R ₂ alquilo C1-4	Metilo
G ₁ es C(R ₄) R ₄ es alcoxi C1-4	 C- OMe
G ₂ es C(R ₃) R ₃ es cloro	C- Cl
R ₅ es hidrógeno R ₆ es hidrógeno	H

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la reivindicación 1 no es nueva.

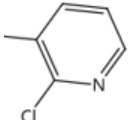
Las reivindicaciones dependientes 2 a 6, 8, 9 y 11 a 14 tampoco cumplen con el requisito de novedad. Por su lado, las reivindicaciones 16 y 17, se ven afectadas igualmente por el documento D1.

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 1 (NC2019/0014965 el 27 de diciembre de 2019) refiere a: “Un compuesto de la Fórmula (I) (...)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D2
Un compuesto de la Fórmula (I)	Un compuesto de fórmula:
 Fórmula (I)	
R ₁ un heteroarilo de nueve a diez miembros que contiene de uno a cuatro heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en O, N y S; de tal manera que no más de un heteroátomo es O o S	
R ₂ alquilo C1-4	Metilo
G ₁ es C(R ₄) R ₄ es hidrógeno, cuando G ₂ es N	C-H

Oficio N° 7921 de 25 de mayo de 2022

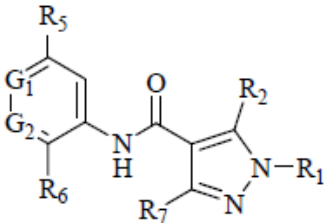
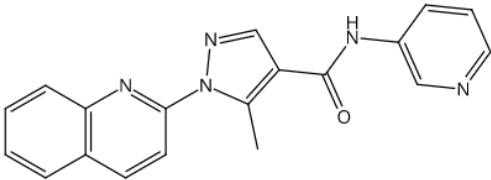
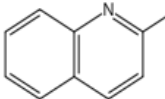
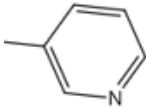
Ref. Expediente N° NC2019/0006622

G ₂ es N		N
R ₅ es hidrógeno		H
R ₆ es cloro		Cl

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la reivindicación 1 no es nueva.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 6, 8 a 14 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 15 (NC2019/0014965 el 27 de diciembre de 2019) refiere a: “Un compuesto de la Fórmula (I) (...)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D3	
Un compuesto de la Fórmula (I)	Un compuesto de fórmula:	
 Fórmula (I)		
R ₁ un heteroarilo de nueve a diez miembros que contiene de uno a cuatro heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en O, N y S; de tal manera que no más de un heteroátomo es O o S		
R2 es metilo	Metilo	
G1 es C(R ₄) R ₄ es hidrógeno, cuando G ₂ es N		C-H
G ₂ es N		N
R ₅ es hidrógeno R ₆ es hidrógeno		H H

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la reivindicación 15 no es nueva.

7. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	CAS Registry 1907028-26-5	1 a 6, 8, 9 y 11 a 14, 16 y 17	Novedad
D2	CAS Registry 1907875-04-0	1 a 6, 8 a 14	Novedad

Oficio N° 7921 de 25 de mayo de 2022

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

D3	CAS Registry 1898933-19-1	15	Novedad
----	---------------------------	----	---------

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.



Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



Oficio N° 7921 de 25 de mayo de 2022

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2019/0006622		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/US2017/067516		20 de diciembre de 2017							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad			Presentación		
21 de diciembre de 2016				X					
Solicitante									
JANSSEN PHARMACEUTICA NV									
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 33
Palabras clave utilizadas	MALT1 Mucosa- associated lymphoid tissue lymphoma translocation protein 1 Compounds NFKB pathway Human paracaspasa Carboxamide AND quinolin AND pyrazole AND pyridin AND triazol
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07D 401/12, C07D 401/14, C07D 405/14, C07D 413/14, C07D 417/14, C07D 471/04, C07D 487/04, C07D 491/04, C07D 495/04, A61K 31/4439, A61K 31/444, A61K 31/4725, A61K 31/538, 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⁾
ISA/EPO	WO2015181747	03/12/2015	-	-	A
ISA/EPO/ STNext	WO2004098518	18/11/2004	-	-	A
Espacenet	CN1275979	06/12/2000	-	-	A
	CN101321748	10/12/2008	-	-	A
	WO14086478	12/06/2014	-	-	A
Patbase	US2011269765	03/11/2011	-	-	A
	WO14086478	12/06/2014	-	-	A
	WO2009065897	28/05/2009	-	-	A
	WO2014074815	15/05/2014	-	-	A
Google patents	WO2006085685	17/08/2006	-	-	A
STNext/ JPO	CAS Registry 1907028-26-5	10/05/2016	1 a 6, 8, 9 y 11 a 14, 16 y 17	Estructura	X
	CAS Registry 1907875-04-0	11/05/2016	1 a 6, 8 a 14	Estructura	X
	CAS Registry 1898933-19-1	27/04/2016	15	Estructura	X

Oficio N° 7921 de 25 de mayo de 2022

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

Derwent	WO2008110196	18/09/2008	-	-	A
	US20140194443	10/06/2014	-	-	A
(1) Cita completa literatura no patente (LNP)		Nagel D et al (2012). Pharmacologic inhibition of MALT1 protease by phenothiazines as a therapeutic approach for the treatment of aggressive ABC-DLBCL. <i>Cancer Cell</i> . 11; 22(6):825-37.			
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: 28/04/2022					