

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

1

P-2327

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-120744- -00006-0000

Fecha: 2013-01-04 15:03:09 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 5

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 09.120.744

Solicitud de patente a nombre de **PHARMASSET, INC.**

Yo, DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **PHARMASSET, INC.**, domiciliada en New Jersey, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 17985 notificado por fijación en lista el 09 de octubre de 2012, me permito manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 1 a 15 reivindicaciones y reemplaza en su totalidad el capítulo reivindicatorio presentado anteriormente.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones a la claridad, planteadas por el examinador en su concepto técnico.

2. Excepciones a la patentabilidad

El solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio con el cual considera subsanada la objeción presentada por el examinador.

P-2327

3. Reivindicaciones relativas al uso

El solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio con el cual considera subsanada la objeción presentada por el examinador.

4. Claridad de la solicitud

El solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio con el cual considera subsanada la objeción presentada por el examinador. El nuevo capítulo reivindicatorio enseña compuestos de nucleósido de fosforamidato específicos, que tienen una sustitución de 2'-fluoro-2'-metilo en el anillo de sacarosa y una base uracilo. Estos compuestos se encuentran sustentados por los ejemplos 2, 4 10 y 12.

5. Falta de Unidad de Invención

El solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio con el cual considera subsanada la objeción presentada por el examinador.

6. Falta de Novedad

El examinador objeta la novedad de la presente solicitud, argumentando que las anterioridades WO 2006/65335 (en adelante D1) y WO 2005/003147 (en adelante D2) ya enseñaban las características esenciales de la presente solicitud. Al respecto, el solicitante quisiera anotar que se ha reducido el alcance de la invención, excluyendo aquellos compuestos que ya habían sido divulgados por las anterioridades citadas. Por lo tanto, el nuevo capítulo adjunto es novedoso por sobre las enseñanzas de cualquiera de las anterioridades D1 o D2.

7. Falta de Nivel Inventivo

El examinador objeta la novedad de la presente solicitud, argumentando que las anterioridades D1 y D2 ya enseñaban incluir un compuesto tipo purina en donde Z es un átomo de hidrógeno. Puesto que el nuevo capítulo reivindicatorio adjunto ha eliminado las reivindicaciones 1 a 12 presentadas originalmente, el solicitante considera que se han subsanado las objeciones presentadas a la altura inventiva.

En resumen, me permito decir que gracias a las modificaciones expuestas en el punto 1 de este memorial y los argumentos anteriormente mencionados, la presente solicitud cumple cabalmente con el requisito de claridad, unidad y altura inventiva respecto a la tinta y el agente de secado expuestos en el capítulo reivindicatorio adjunto. Por lo tanto, solicito comedidamente a ese despacho se sirva reconocer estos requisitos y conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio.

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional. De igual forma, si el examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención ruego expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que mi mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: *"habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares"* y *"(..) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso"*, respectivamente (el subrayado es nuestro).

Señor Superintendente,



DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN

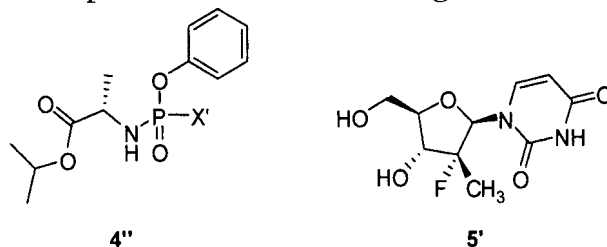
C.C. 41.654.882 de Bogotá

T.P. 20824 del C.S.J.

notificaciones@clarkemodet.com.co

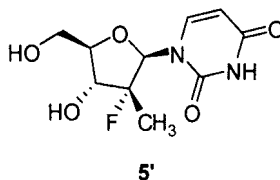
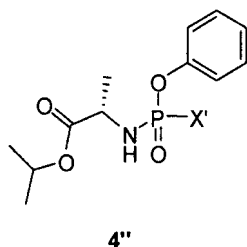
REIVINDICACIONES

1. Isopropil ester de ácido (S)-2-[[[(2R, 3R, 4R, 5R)-5-(2,4-dioxo-3,4-dihidro-2H-pirimidin-1-il)-4-fluoro-3-hidroxi-4-metil-tetrahidro-furan-2-ilmetoxi]-fenoxi-fosforilamino}-propiónico o un estereoisómero del mismo.
2. Una composición que comprende el compuesto o un estereoisómero del mismo de acuerdo con la reivindicación 1 y un medio farmacéuticamente aceptable.
3. Una composición para tratar el virus de hepatitis C, la cual comprende una cantidad efectiva de un compuesto o un estereoisómero del mismo de acuerdo con la reivindicación 1 y un medio farmacéuticamente aceptable.
4. Un proceso para preparar un compuesto o un estereoisómero del mismo de acuerdo con la reivindicación 1, dicho proceso comprende:
reaccionar un compuesto 4'' con un análogo de nucleósido 5':



en donde X' es un grupo saliente.

5. Un producto que comprende el compuesto o un estereoisómero del mismo de acuerdo con la reivindicación 1 obtenido mediante el proceso de la reivindicación 4.
6. (S)-isopropil 2-(((S)-(2R, 3R, 4R, 5R)-5-(2,4-dioxo-3,4-dihidropirimidin-1(2H)-il)-4-fluoro-3-hidroxi-4-metiltetrahidrofuran-2-il)metoxi)(fenoxi)fosforil) amino)propanoato.
7. Una composición que comprende el compuesto de acuerdo con la reivindicación 6 y un medio farmacéuticamente aceptable.
8. Una composición para tratar el virus de hepatitis C, la cual comprende una cantidad efectiva de un compuesto de acuerdo con la reivindicación 6 y un medio farmacéuticamente aceptable.
9. Un proceso para preparar un compuesto de acuerdo con la reivindicación 6, dicho proceso comprende:
reaccionar un compuesto 4'' con un análogo de nucleósido 5':



en donde X' es un grupo saliente.

10. Un producto que comprende el compuesto de acuerdo con la reivindicación 6 obtenido mediante el proceso de la reivindicación 9.

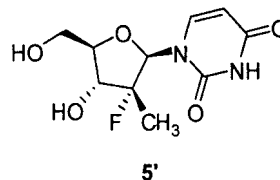
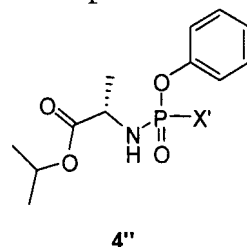
11. (S)-isopropil 2-(((R)-(((2R, 3R, 4R, 5R)-5-(2,4-dioxo-3,4-dihidropirimidin-1(2H)-il)-4-fluoro-3-hidroxi-4-metiltetrahydrofuran-2-il)(fenoxi)fosforil)amino)propanoato.

12. Una composición que comprende el compuesto de acuerdo con la reivindicación 11 y un medio farmacéuticamente aceptable.

13. Una composición para tratar el virus de hepatitis C, la cual comprende una cantidad efectiva de un compuesto de acuerdo con la reivindicación 11 y un medio farmacéuticamente aceptable.

14. Un proceso para preparar un compuesto de acuerdo con la reivindicación 11, dicho proceso comprende:

reaccionar un compuesto 4'' con un análogo de nucleósido 5':



en donde X' es un grupo saliente.

15. Un producto que comprende el compuesto de acuerdo con la reivindicación 11 obtenido mediante el proceso de la reivindicación 14.