

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 10-98050- -9	FECHA: 2012-12-21 09:24:03
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 4
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
ALVARO CORREA ORDÓÑEZ
alvaro.correa@bakermckenzie.com

Asunto: Radicación: 10-98050- -9
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 23668
 Folios: 4

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/US2008/053638				
Fecha de Presentación Internacional	12/02/2008				

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:	Folios 317 a 743	10/Agosto/2010
Reivindicaciones:	Folios 744 a 756	10/Agosto/2010
	Folios 796 a 805	9/Diciembre/2010
	Folios 846 a 854	3/Febrero/2012
Oposiciones:	Folios 811 a 819	Lafrancol 16/Septiembre/2011
Respuesta del solicitante:	Folios 839 a 843	3/Febrero/2012

2. Modificaciones aceptadas

Se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio porque no se amplía el objeto de la solicitud.

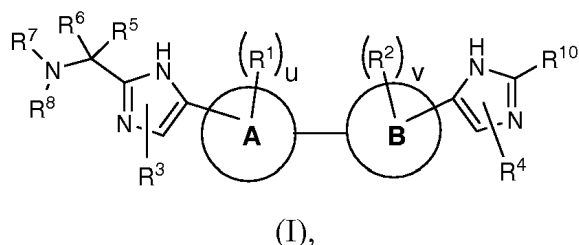
3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo primero del Título 10 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. En el presente caso, se tiene en cuenta la totalidad del nuevo capítulo reivindicatorio (Fls. 846 a 854) para el examen de patentabilidad.

Título de la solicitud: “Inhibidores de virus de la hepatitis C”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar compuestos para el tratamiento de pacientes infectados con el virus de la hepatitis C”

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos seleccionados de la Fórmula I:



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K31/4164; A61P31/22; C07D403/10, 403/14.

4. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 4 – 8 no son concisas porque reclaman composiciones que comprenden combinaciones de los compuestos de las reivindicaciones 1 ó 2, con múltiples fármacos con actividad anti-HCV, como un interferón, ribavirina, un compuesto que mejora el desarrollo de una respuesta a células T auxiliares tipo I, ARN de interferencia, ARN antisentido, compuestos efectivos para inhibir la metaloproteasa de HCV, serina proteasa de HCV, entre otros. Por demás se recuerda al solicitante que esta manera de reclamar no es apropiada, porque el segundo componente se está definiendo por su función o uso, lo cual no define inequívocamente un ingrediente activo como tal. Además en la descripción si bien se nombran, no se evidencia un efecto técnico generado por la combinación reclamada en la presente solicitud tal como sinergia, disminución de dosis, disminución de efectos secundarios etc. Por lo tanto se sugiere al solicitante eliminar estas reivindicaciones del alcance del pliego reivindicatorio porque no encuentra soporte en la descripción.

Se requiere al solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

5. Análisis de la Oposición

Argumentaciones de Lafrancol

1. Afirma el opositor que esta solicitud comprende composiciones y combinaciones farmacéuticas que se refieren a (4,4-diimidazolil) bifenilos junto a otros compuestos activos para tratar el virus de la hepatitis C (VHC), lo que corresponde a prácticas y eventos totalmente conocidos en la industria farmacéutica, de manera que no presentan ninguna clase de novedad ni de nivel inventivo.
2. Señala el opositor que composiciones farmacéuticas que involucran agentes como imiquimod, ribavirina, amantadina, rimantidina, entre otros se encuentran descubiertas y plenamente identificadas en el sector químico-farmacéutico.
3. Presenta el opositor la monografía de los compuestos imiquimod, ribavirina, amantadina y rimantidina, contenida en "The Merck Index", y afirma que estas moléculas ostentan beneficios patentarios concedidos por la Oficina Europea de Patentes, los Países Bajos y por Estados Unidos de América.

Respuestas del Solicitante

1. Dice el solicitante que el opositor no presenta ninguna evidencia en cuanto a que los compuestos de la solicitud en estudio hayan sido previamente revelados. Por el contrario, el opositor se limita a mencionar el Merck Index donde se citan patentes otorgadas hace muchos años y que la presente invención no está protegiendo de ninguna manera estos compuestos.
2. Señala el solicitante que la oposición carece de fundamento y que la presente invención cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Respuesta del Examinador Técnico

En relación con los argumentos y documentos presentados por parte de la sociedad opositora, esta Superintendencia no encuentra información alguna que sugiera a la persona normalmente versada en la materia lograr los compuestos y composiciones de la presente solicitud. El documento Merck Index proporciona información general en relación con los compuestos imiquimod, ribavirina, amantadina, rimantidina y rimantidina que no se consideran enseñanzas suficientes para establecer que los compuestos objeto de la presente solicitud no sean nuevos o carezcan de altura inventiva.

6. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación internacional: febrero 12 de 2008, 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) 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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, 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, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2012-12-25

Elaboró: Moncaleano Prado Juan David

Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon