

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

2020

Bogotá, D.C.,

Abogado

**ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ**office.bogota@bakermckenzie.com; alvaro.correa@bakermckenzie.com

|               |            |                      |
|---------------|------------|----------------------|
| <b>ASUNTO</b> | Radicación | 10 098 657           |
|               | Trámite    | 011                  |
|               | Evento     | 378                  |
|               | Actuación  | 510                  |
|               | Oficio     |                      |
|               | Folios     | 3 <b>EF</b> - 17 943 |

Patente de Invención



Patente de Modelo de Utilidad

Vía Nacional

Vía PCT (Fase Nacional)



Capítulo I



Capítulo II

No. Solicitud Internacional

PCT/US2008/033380

Fecha de Presentación Internacional

06/Febrero/2009

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 274 a 602 | 11/Agosto/2010  |
| Reivindicaciones: | Folios 603 a 635 | 11/Agosto/2010  |
|                   | Folios 662 a 682 | 14/Febrero/2011 |
| Prioridad:        | US 61 028 277    | 13/Febrero/2008 |

**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**

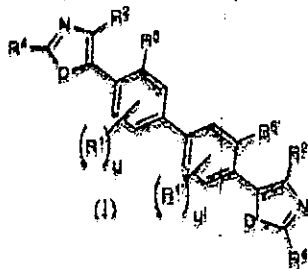
Título de la solicitud: "Compuestos tricíclicos sustituidos fusionados inhibidores del virus de la hepatitis C" (modificado en el folio 645).

El problema planteado en esta solicitud consiste en proporcionar compuestos antivirales que pueden inhibir la función de la proteína NS5A codificada por el virus de la hepatitis C (VHC).

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un

Expediente 10 098 657 1er Art 45

compuesto de la fórmula (I) y composiciones que lo contienen.



El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C 07 D 403/14, 405/14, 487/04, 491/44, 491/52; A 61 K 31/4178, 31/4184, 31/4188; A 61 P 31/14.

4. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (d))

El objeto de las Reivindicaciones 15 – 18, que hacen referencia a métodos de tratamiento, no es patentable de acuerdo con el Art citado.

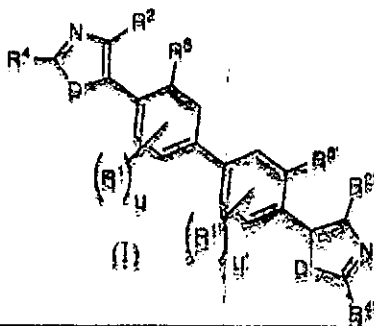
5. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La Reivindicación 1 no es concisa, porque presenta una excesiva complejidad, lo cual dificulta determinar la extensión del objeto que se busca proteger. En particular, cuando menciona los términos: "alcoxicarbonilo", "alquilo", "arilalcoxicarbonilo", "carboxi", "haloalquilo", "trialquilosilalcoxialquilo", "alcoxialquilo", "hidroxialquilo", "con los átomos de carbono a los que están enlazados forman un anillo aromático o no aromático opcionalmente de cinco a ocho miembros que contiene uno o dos heteroátomos", "alquilsulfonilo", "arilo", "arilsulfonilo", "arilalquilo", "and espirociclo", "alquenilo", "alcoxicarbonilalquilo", "alquilcarbonilalquilo", "arilalquenilo", "arilalcoxi", "ariloxialquilo", "cicloalquilo", "(cicloalquilo)alquenilo", "(cicloalquilo)alquilo", "cicloalquiloxialquilo", "heterociclilo", "heterociclilalquenilo", "heterociclilalcoxi", "heterociclilalquilo", "heterocicliloxialquilo", con los cuales se pueden presentar múltiples opciones de posibles compuestos, dificultando entender el alcance de la materia reclamada en la solicitud.

Por tal motivo se obtienen un número indefinido de compuestos que no encuentran soporte en la descripción.

Se sugiere al solicitante restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados ó probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados en la descripción, por ejemplo como se observa a lo largo de las realizaciones preferidas mencionadas en los ejemplos del capítulo descriptivo y en las reivindicaciones cuando:



|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| D y D'                          | NR <sup>8</sup> |
| R <sup>1</sup> y R <sup>5</sup> | H               |
| R <sup>2</sup>                  | Halógeno        |

|               |                                                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $R^1$ y $R^2$ | Juntos con el átomo de carbono al que se encuentran unidos forman un anillo no aromático de 7 miembros. |
| $R^3$ y $R^4$ |  <p>Sen cada uno:</p> |
| R             | 1                                                                                                       |
| S             | 0                                                                                                       |
| X             | CH <sub>2</sub>                                                                                         |
| $R^5$         | $R^{11}$ -CO-                                                                                           |
| $R^{11}$      |                        |

Lo anterior aplica también para las reivindicaciones dependientes 5, 7, 8, que emplean tales términos y para las definiciones de la Reivindicación 9. Se sugiere realizar las aclaraciones necesarias.

La Reivindicación 12 no es clara cuando menciona "porque además comprende uno o dos compuestos adicionales que tienen actividad anti-VHC", ya que el segundo o tercer agente activo está definido de manera general y no se define la combinación por sus compuestos y cantidades específicas. Se sugiere entonces definir la combinación farmacéutica en su forma farmacéutica de preferencia, señalando los componentes particulares y cantidades de los mismos. Lo anterior aplica también para las Reivindicaciones 13 y 14. Se sugiere realizar las aclaraciones necesarias.

## 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: Febrero 13 de 2008, y no se encontraron documentos que anticipen el objeto de esta solicitud.

## 7. Conclusión

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.

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 09 OCT. 2012

Elaborado por: Nelson Ricardo Velasco G  
 Revisado por: Jacqueline Alfonso Roza

OKU

Expediente 10 098 657 1er Art 45