Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Prosperidad para todos

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 11-28271-A -1	**FECHA**: 2013-07-25 15:51:11
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	**EVE:** 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	**FOLIOS**: 5
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO

Asunto: Radicación: 11-28271-A -1
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 13484
Folios: 5

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/US2009/005082				
Fecha de Presentación Internacional	10/09/2009				

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:	Radicado No 11-028271-A-00000-0000	20/Junio/2013
Reivindicaciones:	1 – 9 del radicado No 11-028271-A-00000-0000	20/Junio/2013
Prioridad:	US 61 191 725	11/Septiembre/2008
	US 61 209 689	10/Marzo/2009

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta 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 Capitulo 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

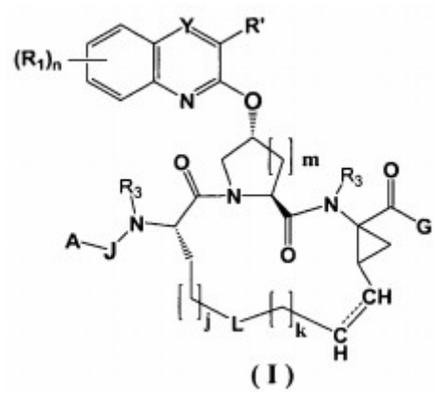
es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada.

Dado que en la presente solicitud se reclaman solo 9 reivindicaciones, se procede a estudiar la totalidad del capítulo reivindicatorio.

Título de la solicitud: “Inhibidores macrocíclicos de serina proteasas de hepatitis C”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en proporcionar métodos de producción de macrociclos novedosos que poseen actividad contra el virus de la hepatitis C y que son útiles en el tratamiento de las infecciones por VHC.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un método para producir un compuesto de fórmula I,



(I)

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A 61K 38/12.

4. De la solicitud de patente

Titulo

El título es muy general y no corresponde con el objeto de la solicitud por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La Reivindicaciones 1 y 2 no son claras porque mencionan un método para producir un compuesto de fórmula I, pero este no se define mediante características como alguna etapa ó alguna condición específica en que debiera realizarse. Se sugiere, entonces, definir la invención por sus características esenciales, estructurales o funcionales.

Las reivindicaciones dependientes 3 – 9 no son claras porque se encabezan como “el método de la reivindicación 1” pero lo que se reclama son compuestos específicos que ya fueron concedidos en la solicitud parental 11-028271, ligada a esta solicitud divisional. Por lo tanto, sírvase eliminar estas reivindicaciones en la presente solicitud.

5. Determinación del Estado de la Técnica

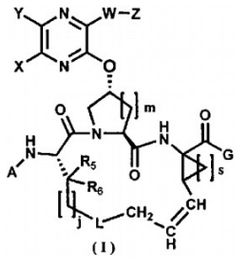
El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad, es decir, el 11 de septiembre de 2008.

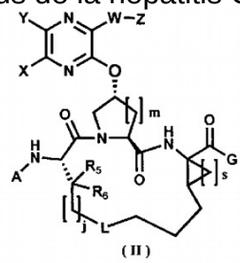
Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente (s) documento (s) que anticipa (n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*

D1	WO2004093798	"Quinoxalinyl macrocyclic hepatitis c serine protease inhibitors"	04/Noviembre/2004

El documento D1 [1] divulga (resumen) compuestos de fórmula (I) o (II), que inhiben la actividad de serina proteasa, particularmente la actividad del virus de la hepatitis C.

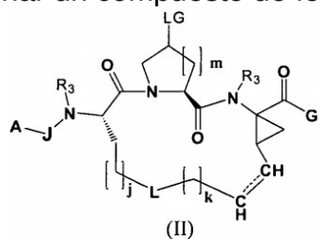

(I)


(II)

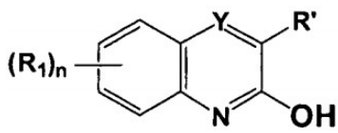
6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en un método para producir un compuesto de fórmula I, que comprende el paso de hacer reaccionar un compuesto de fórmula II:

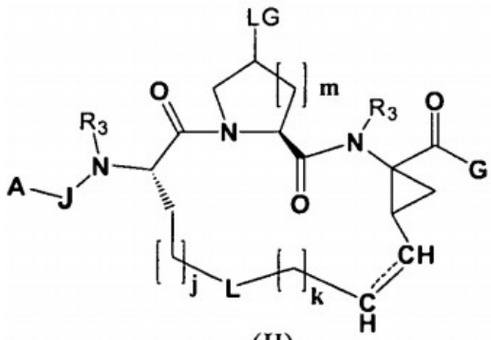
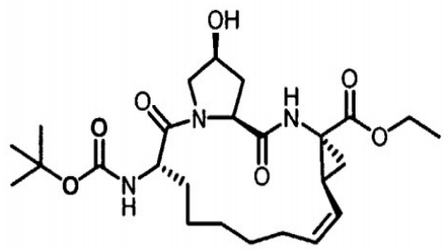

(II)

donde LG es un grupo saliente
con un compuesto de fórmula III:

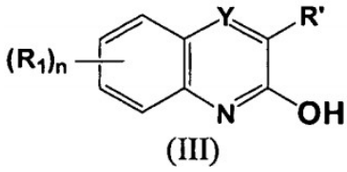
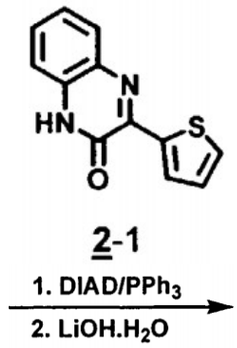
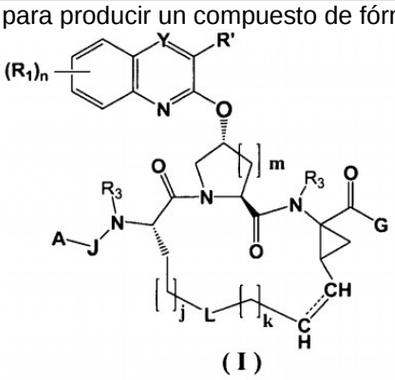
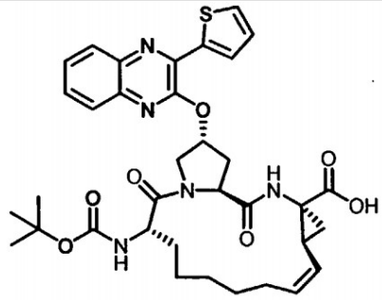

(III)

para producir un compuesto de fórmula (I)
(ver radicado No 11-028271-A-00000-0000).

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características **esenciales**	**D1**
hacer reaccionar un compuesto de fórmula II:  (II) donde LG es un grupo saliente;	 **1**-6 (página 48, esquema 2)

1URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2004093798&KC=&FT=E&locale=en_EP.

con un compuesto de fórmula III:  (III)	 2-1 (página 48, esquema 2)
para producir un compuesto de fórmula (I)  (I)	 2-2 (página 48, esquema 2)

Las características **esenciales** del método de producción del compuesto de fórmula I de la Reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual revela variados métodos de síntesis como se observa a lo largo del documento, y con fines ilustrativos se trae como referencia el proceso de síntesis revelado en el esquema 2 (página 48) en donde las características técnicas como la reacción entre una macromolécula tipo derivados de macrocíclicos y un anillo heteroaromático ya habían sido divulgada e inclusive presenta condiciones más específicas en que debe realizarse tal reacción.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva ó carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

La reivindicación dependiente 2 no menciona alguna característica que haga nuevo el método de síntesis de la Reivindicación 1, por lo cual se considera que no es nueva.

7. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2004093798	1 – 2	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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) días 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 2013-07-30

Elaboró: Nelson Ricardo Velasco Gonzalez
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer