

Respuesta a Requerimientos

1	Datos del Solicitante / Titular			
Nombre:	MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO	Dirección Electrónica:	sic@castellanosyco.co	
Dirección:	CALLE 94A 7A 09	Domicilio/País de constitución:	COLOMBIA - BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C.	
Identificación:				
☒ CEDULA DE CIUDADANIA ☐ EMPRESA EXTRANJERA ☐ PASAPORTE		☐ CEDULA DE EXTRANJERIA ☐ NIT		
Número:	39779654-			
2	Dato de la Creación			
Identificación de la Creación	No. de Certificado	Vigencia	No. de Expediente	Tipo Trámite
COMPUESTOS ANTIVIRALES	000000		14017016	PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II
3	Texto de la Comunicación	Se anexa respuesta a Oficio de Fondo No. 7373, junto con un nuevo pliego reivindicatorio conformado por dos (2) reivindicaciones.		
4	Anexos			
☒ Anexos				

CASTELLANOS & Co. LTDA

ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

Señor

Director de la Dirección de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

E. S. D.

Re.: Expediente No. **14 017016**

Solicitud de Patente PCT entrada en Fase Nacional, para:

“PROCESO PARA OBTENER UN INHIBIDOR DE HCV”

Solicitante: **ABBVIE BAHAMAS LTD.**

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante del asunto citado en la referencia, en atención a su oficio No. **7373** notificado el **07 de julio de 2015** y para el cual solicité oportunamente prórroga el día **23 de septiembre de 2015**, atentamente me permito dar respuesta al mismo de la siguiente manera:

1. Modificación a las Reivindicaciones

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 34 de la Decisión 486 y en vista de las observaciones realizadas por el examinador, se presenta en esta oportunidad un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 2 reivindicaciones, en donde se han realizado las siguientes modificaciones:

- Se presentan nuevas reivindicaciones 1 y 2 dirigidas al proceso de fabricación/obtención de los compuestos de la invención, los cuales se encuentran soportados en las páginas 339 y 339 (procedimientos generales 12 a 12A, justo antes del ejemplo 3.51).

Se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el análisis de patentabilidad, toda vez que no implica una ampliación de la materia inicialmente solicitada y además permite superar las objeciones comunicadas por el examinador.

2. Título

Siguiendo las amables sugerencias del examinador, se ha modificado el título de la solicitud como sigue:

“PROCESO PARA OBTENER UN INHIBIDOR DE HCV”

En consecuencia, el título de la solicitud refleja claramente el objeto reivindicado.

3. Claridad y concisión de las reivindicaciones

Considerando las modificaciones introducidas al pliego reivindicatorio, es posible establecer que el objeto reivindicado como se recita ahora es claro, conciso y se encuentra debidamente soportado en la descripción.

Por lo tanto, se considera que el pliego reivindicatorio cumple con los requerimientos del Artículo 30 de la Decisión 486.

4. Unidad de invención

Tal como se señaló arriba, el nuevo pliego reivindicatorio está dirigido al proceso de fabricación/obtención de los compuestos de la invención.

En consecuencia, el alcance de la solicitud está cobijado por un único concepto común inventivo, superándose la objeción respectiva.

5. Novedad y nivel inventivo

Para la evaluación de estos requerimientos el examinador citó los documentos D1: CO 2011/038996, D2: US 2010/0068176 y D3: WO 2010/091413.

En primer lugar, el examinador objeta la novedad de la reivindicación 1 (en particular de los grupos inventivos 1, 2, 3 y 4 establecidos en el análisis de la unidad de invención), afirmando que las características técnicas esenciales de los compuestos de la reivindicación 1, habían sido previamente divulgadas en el documento D1.

Por otra parte, se objeta el nivel inventivo del grupo inventivo 1 definido en la reivindicación 1. Así, se afirma que una persona normalmente versada en la materia y conocedora de los conceptos divulgados en los documentos D2 y D3, sin ningún esfuerzo modificaría los compuestos divulgados en el documento D2, incluyendo un sustituyente en el anillo central (de preferencia un grupo oxo) que une a los grupos benzimidazol tal como lo sugiere el documento D3, para obtener los compuestos propuestos en la solicitud de manera obvia.

CASTELLANOS & Co. LTDA

ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

En este sentido, se llama la atención del examinador sobre el nuevo objeto reivindicado. De manera específica, como se indicó anteriormente, las nuevas reivindicaciones 1 y 2 están dirigidas al proceso de fabricación/obtención de los compuestos de la invención, los cuales resultan tanto novedosos como inventivos frente al estado de la técnica.

La persona del oficio normalmente versada en la materia, puede establecer que ninguno de los documentos D1, D2 o D3 de forma individual o combinada, revela o sugiere dicho nuevo objeto, por lo que no existiría motivación alguna para llegar al mismo, resultando por lo tanto novedoso e inventivo.

Por consiguiente, las objeciones formuladas en relación con la falta de novedad y nivel inventivo de la solicitud se ven superadas.

6. Conclusión

Teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en esta oportunidad y los argumentos que se presentan, es posible establecer que las reivindicaciones cumplen con los requerimientos de la Decisión 486.

7. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por dos (2) reivindicaciones.

Señor Director,



Margarita Castellanos Abondano
C.C. No. **39.779.654** de Bogotá
T.P.A. No. **70.819** del C.S.J.
Calle 94A No. 7A-09 - Bogotá, D.C.
Teléfono: 7560770

Bogotá, D.C.
MCA/jm
P3272
RESPUESTA EXAMEN DE FONDO

REIVINDICACIONES MODIFICADAS EN RESPUESTA A
OFICIO DE FONDO NO. 7373

1. Un proceso para obtener un inhibidor de HCV, caracterizado porque comprende hacer reaccionar (S)-6,6'-((2R,5R)-1-(3,5-difluoro-4-(4-(4-fluorofenil)piperidin-1-il)fenil)pirrolidin-2,5-diil)bis(5-fluoro-2-((S)-pirrolidin-2-il)-1H-benzo[d]imidazol) con un intermediario ácido que se selecciona de:

ácido (S)-2-(metoxycarbonilamino)-3-metilbutanoico;
ácido (S)-2-(metoxycarbonilamino)-2-(tetrahydro-2H-piran-4-il)acético;
ácido (S)-2-ciclohexil-2-(metoxycarbonilamino)acético;
ácido (S)-2-ciclopentil-2-(metoxycarbonilamino)acético;
ácido (S)-2-(metoxycarbonilamino)-3,3-dimetilbutanoico;
ácido (2S,3R)-3-metoxi-2-(metoxycarbonilamino)butanoico;
ácido (2S,3S)-3-metoxi-2-(metoxycarbonilamino)butanoico;
ácido (S)-2-(metoxycarbonilamino)-2-((R)-tetrahydrofurano-3-il)acético;
ácido (S)-2-(metoxycarbonilamino)-2-((S)-tetrahydrofurano-3-il)acético;
ácido (S)-2-(2,3-dihidro-1H-inden-2-il)-2-(metoxycarbonilamino)acético;
ácido 2-(*tert*-butoxicarbonilamino)acético;
ácido 2-(metoxycarbonilamino)-3-metilbut-2-enoico;
carboxílico (S)-tetrahydrofurano-2- ácido;
ácido (S)-3-etil-2-(metoxycarbonilamino)pentanoico; y
ácido (S)-2-(etoxycarbonilamino)-3-metilbutanoico.

2. Un proceso para obtener {(2S,3R)-1-[(2S)-2-{5-[(2R,5R)-1-{3,5-difluoro-4-[4-(4-fluorofenil)piperidin-1-il]fenil}-5-(6-fluoro-2-{(2S)-1-[N-(metoxycarbonil)-O-metil-L-threonil]pirrolidin-2-il}-1H-benzimidazol-5-il)pirrolidin-2-il]-6-fluoro-1H-benzimidazol-2-il}pirrolidin-1-il]-3-metoxi-1-oxobutan-2-il}carbamato de metilo caracterizado porque comprende hacer reaccionar (S)-6,6'-((2R,5R)-1-(3,5-difluoro-4-(4-(4-fluorofenil)piperidin-1-il)fenil)pirrolidin-2,5-diil)bis(5-fluoro-2-((S)-pirrolidin-2-il)-1H-benzo[d]imidazol) con ácido (2S,3R)-3-metoxi-2-(metoxycarbonilamino)butanoico.