

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
ALVARO CORREA ORDOÑEZ
office.bogota@bakermckenzie.com; alvaro.correa@bakermckenzie.com

ASUNTO	Radicación	09-97263
	Trámite	11
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	
	Folios	4

14130

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (Fase Nacional)	☒	Capítulo I	☒
		Capítulo II	☐
No. Solicitud Internacional	PCT/US2008/055893		
Fecha de Presentación Internacional	5/marzo/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 5 a 78	10/09/2009
Reivindicaciones:	Folios 469 a 482	10/09/2009
Prioridad:	US 60/894,887	14/03/2007
	US 60/989,474	21/11/2007

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: "COMPUESTO PARA EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS B"

El problema planteado en esta solicitud consiste en suministrar compuestos y composiciones que tengan actividad sobre el virus de la hepatitis C (HCV), útiles

para ser utilizados en el tratamiento de personas infectadas con HCV.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona derivados de la fórmula (I) y composiciones que los contienen:

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K31/55; A61P31/12; C07D487/04

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

El objeto de las reivindicaciones 14 y 15 no es patentable de acuerdo con el Art citado.

5. De la Solicitud de Patente

Titulo

El titulo no corresponde con el objeto de la solicitud porque no limita el alcance de la misma en relación con el tipo de compuestos reclamados, por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es concisa porque las definiciones de R3 a R12 contemplan géneros funcionales tales como "alquilo", "alquilo", "cicloalquilo", "alquenoSO₂", "alquiloSO₂", "cicloalquiloSO₂", "(cicloalquilo) alquiloSO₂", "halo alquiloSO₂", "(cicloalquilo)alquilo", "hidroxialquilo", "alcoxialquilo", "alquilcarbonilo", "cicloalquilcarbonilo", "haloalquilcarbonilo", "alcoxycarbonilo", "aminocarbonilo", "(alquilamino)carbonilo", "(dialquilamino)carbonilo", "(tetrahidrofurani)alquilo", "(tetrahidropirani)alquilo". Se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que ha sido sintetizado o probado, es decir, que se encuentran debidamente sustentados. En consideración con los ejemplos, los compuestos preferidos de la solicitud son aquellos en que:

R1	
R2	Cualquiera de los sustituyentes reclamados
R3	-O-CH ₃
R6	Alquil C ₁₋₃ , cicloalquil C ₃₋₄ , amino-(alquil C ₀₋₄) ₀₋₂

La reivindicación 13 carece de concisión debido a que abarca una indeterminada cantidad de compuestos, adicionalmente la solicitud no contiene información que permita establecer la manera como todas las combinaciones reclamadas son una solución al problema técnico planteado y tampoco hay información para que la persona normalmente versada en la materia desarrolle la invención reclamada sin que ello involucre una exhaustiva investigación.

La reivindicación 4 establece que R⁶ corresponde a (R10)SO₂, esta definición no está soportada en la descripción ni en la reivindicación 1.

El segundo compuesto de la línea 20 (fl. 477) no corresponde a los compuesto reclamados en la reivindicación 1, ya que presenta el sustituyente $-NHC(O)-$, en lugar del sustituyente $-C(O)-N-$. Se recomienda revisar la reivindicación.

6. Unidad de invención (Art 25 D 486)

La Solicitud no cumple con el Requisito de Unidad de Invención porque la reivindicación 13 se refiere a combinaciones de los compuestos de la fórmula (I) con compuestos que poseen diferentes funciones y son estructuralmente diferentes, en consecuencia existen 15, Grupos Inventivos.

Los Grupos Inventivos están definidos por las siguientes características **esenciales**:

1. Compuestos y composiciones que comprenden derivados de la fórmula I.
2. Composición que comprende un derivado de la fórmula 1 e interferones.
3. Composición que comprende un derivado de la fórmula 1 y ciclosporinas.
4. Composición que comprende un derivado de la fórmula 1 e interleucinas.
5. Composición que comprende un derivado de la fórmula 1 e inhibidores de metaloproteasa.
6. Composición que comprende un derivado de la fórmula 1 e inhibidores de serina.
7. Composición que comprende un derivado de la fórmula 1 e inhibidores de polimerasa del VHC.
8. Composición que comprende un derivado de la fórmula 1 e inhibidores de helicasa del VHC.
9. Composición que comprende un derivado de la fórmula 1 e inhibidores de la proteína del VHC.
10. Composición que comprende un derivado de la fórmula 1 e inhibidores de entrada del VHC.
11. Composición que comprende un derivado de la fórmula 1 e inhibidores de ensamble del VHC.
12. Composición que comprende un derivado de la fórmula 1 e inhibidores de salida de VHC.
13. Composición que comprende un derivado de la fórmula 1 e inhibidores de proteína del VHC NS5A.
14. Composición que comprende un derivado de la fórmula 1 e inhibidores de la proteína del VHC NS5B.
15. Composición que comprende un derivado de la fórmula 1 e inhibidores del replicón del VHC.

Se sugiere presentar las Solicitudes Divisionales que considere necesarias, ó limitar la solicitud inicial a una sola invención, eliminando de ella las otras invenciones.

7. 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: Marzo 15 de 2001, y consultadas las fuentes documentales y bases de datos a las que tiene acceso esta oficina, no se encontró documento alguno que anticipe el objeto de esta solicitud.

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

Los compuestos y composiciones reivindicada son nuevos porque los derivados de
Expediente 09-97263 1er Art 45

la fórmula (I) contienen un anillo ciclopropilo fusionado al núcleo central de indol[2,1-a][2]benzazipina y un sustituyente que incluye un heterobiciclo que contiene como mínimo 2 átomos de N unidos vía un nitrógeno a la cadena de carbonilo (sustituyentes R2) que no había sido divulgado en el estado de la técnica.

Nivel Inventivo (Art 18 D 486)

El Estado de la Técnica no indica al experto en la materia la forma de resolver el problema de suministrar compuestos y composiciones que tengan actividad sobre el virus de la hepatitis C (HCV), útiles para ser utilizados en el tratamiento de personas infectadas con HCV como lo resuelve esta invención, es decir mediante la inclusión de un anillo ciclopropilo fusionado al núcleo central de indol[2,1-a][2]benzazipina y un sustituyente que incluye un heterobiciclo que contiene como mínimo 2 átomos de N unidos vía un nitrógeno a la cadena de carbonilo (sustituyentes R2), en el anillo de indol[2,1-a][2]benzazipina previamente conocido, siendo estos compuestos activos sobre NS5B de VHC, como se evidencia en los resultados del ensayo RdRp de VHC (tabla 1). Por lo cual se considera que la invención no es obvia y tiene Nivel Inventivo.

Aplicación industrial (Art 19 D 486)

El objeto de las reivindicaciones 1 a 12 puede ser producido o utilizado en la industria farmacéutica. Por lo cual cumple con el requisito de Aplicación Industrial.

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

14 AGO. 2012

Elaborado por: Emilce Cano U.
Revisado por: Jacqueline Alfonso.

