

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 13-25305- -5	FECHA: 2016-06-09 11:03:36
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 6
ACT: 519 TRASLADOINFORME	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

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

Asunto: Radicación: 13-25305- -5
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 6853
Folios: 6

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/US2011/044283				
Fecha de Presentación Internacional	15/07/2011				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Radicado N°13-025305-00000-0000	Febrero 7 de 2013
Reivindicaciones	Radicado N°13-025305-00000-0000	Febrero 7 de 2013
Prioridad:	US 61/365,293	Julio 16 de 2010
	US 61/444,475	Febrero 18 de 2011

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

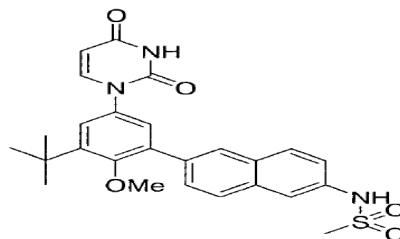
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título 10 de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada.

Las reivindicaciones 1 a 49 del Radicado N° 14-004193-00000-0000 son aceptadas para ser estudiadas en su totalidad, porque se registra el pago por las reivindicaciones adicionales 11 a 49, de acuerdo con el recibo presente en la página 3 del radicado N° 13-025305-00000-0000.

Título de la solicitud: "Procesos para preparar compuestos antivirales".

El problema planteado en esta solicitud consiste en la obtención de compuestos alternativos para el tratamiento de enfermedades causadas por HCV.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio plantea un proceso para obtener el compuesto N – (6 – (3 – tercbutil – 5 – 5 – (2, 4 – dioxo – 3, 4 – dihidropirimidin – 1 (2H) – il) – 2 – metoxifenil) naftalen – 2 – il) metanosulfonamida.



El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K31/522; A61P31/14; C07D239/54.

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

El objeto de la reivindicación 44 a 46 no es patentable, de acuerdo con el artículo citado.

5. De la Solicitud de la Patente

Título

El título de la presente solicitud se considera muy general y ambiguo, porque al mencionar "Procesos para preparar compuestos antivirales", se incluyen muchos procesos para obtener compuestos que cumplen con estas características, pero que no pertenecen al objeto de la solicitud en estudio. Al revisar el memorial descriptivo se observa que el proceso de la solicitud tiene como objetivo sintetizar el compuesto N – (6 – (3 – tercbutil – 5 – 5 – (2, 4 – dioxo – 3, 4 – dihidropirimidin – 1 (2H) – il) – 2 – metoxifenil) naftalen – 2 – il) metanosulfonamida. Se sugiere modificar el título de la solicitud, de acuerdo con las observaciones anteriores.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 3 no es concisa, porque se define "un precursor de catalizador" y "un ligando", lo que se considera una mención general y ambigua, debido a que se incluyen innumerables sustancias posibles que tiene estas propiedades, pero que

La reivindicación 43 no está sustentada en la descripción, porque en la misma no se definen composiciones que comprendan el compuesto de la solicitud y otros agentes terapéuticos con actividad sobre VIH virus. Se sugiere realizar las respectivas aclaraciones sobre dichas composiciones.

Por último, se recomienda consolidar las reivindicaciones 16, 19 y 22 dentro del objeto de la reivindicación 1, para que el proceso de obtención del compuesto obtener N – (6 – (3 – tertbutil – 5 – (2, 4 – dioxo – 3, 4 – dihidropirimidin – 1(2H) – il) – 2 – metoxifenil) naftalen – 2 – il) metansulfonamida sea más claro, puesto que en estas reivindicaciones se describe de manera clara el proceso de obtención del compuesto mencionado mediante su conjunto de etapas lógicas.

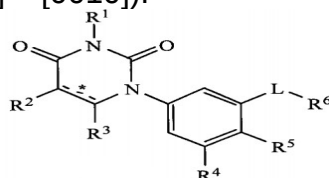
6. Determinación del Estado de la Técnica

El Estado de la Técnica se determinó con base en la fecha de solicitud de prioridad: El 16 de julio de 2010.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2009/039127	“Uracyl or thymine derivative for treating hepatitis C”	26/Marzo/2009

El documento D1¹ divulga compuestos derivados de 1 – fenil – 2, 4 – dioxo pirimidina para el tratamiento de infecciones causadas por el HCV (Pág. 1, párr. [0002]; pág. 3 a 7, párr. [0009] – [0010]).



7. Examen de Patentabilidad.

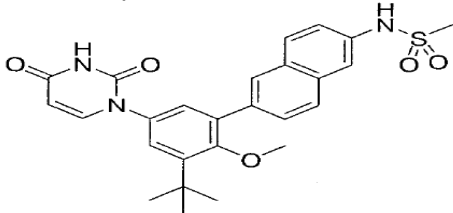
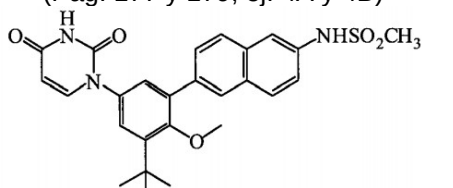
Novedad (Art 16 D 486)

La reivindicación 40 divulga “Un compuesto o sal del mismo preparado por el proceso... donde el compuesto corresponde en estructura a la siguiente fórmula:” (Pág. 167 del Radicado N° 13–025305–00000–0000).

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

¹ [https://patentscope.wipo.int/search/en/detailPdf.jsf?](https://patentscope.wipo.int/search/en/detailPdf.jsf?ia=US2008076576&docIdPdf=id00000007967129&parSeparator1=&name=WO2009039127URACIL+OR+THYMINE+DERIVATIVE+FOR+TREATING+HEPATITIS+C&parSeparator2=&woNum=WO2009039127&prevRecNum=1&nextRecNum=2&recNum=1&queryString=&office=&sortOption=&prevFilter=&maxRec=)

ia=US2008076576&docIdPdf=id00000007967129&parSeparator1=&name=WO2009039127URACIL+OR+THYMINE+DERIVATIVE+FOR+TREATING+HEPATITIS+C&parSeparator2=&woNum=WO2009039127&prevRecNum=1&nextRecNum=2&recNum=1&queryString=&office=&sortOption=&prevFilter=&maxRec=

Solicitud	D1
Compuesto de la Fórmula A 	Compuesto de los ejemplos 14A y 14B (Pág. 177 y 179, ej. 4A y 4B) 

Las características técnicas esenciales del compuestos de la reivindicación 40, han sido previamente divulgadas en el documento D1 (Pág. 177 y 179, ej. 4A y 4B), donde se menciona el compuesto compuestos derivados de N – (6 – (3 – tertbutil – 5 – (2, 4 – dioxo – 3, 4 – dihidropirimidin – 1 (2H) – il) – 2 – metoxifenil) naftalen – 2 – il) metanosulfonamida para el tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por HCV, con las características técnicas esenciales descritas en la tabla anterior.

En consecuencia, la reivindicación 40, de acuerdo a lo divulgado en D1, carece de Novedad.

Las reivindicaciones 41 a 46, dependientes de la reivindicación 40, no divulga características adicionales que otorguen novedad a los compuestos de la reivindicación 40. Por lo tanto, estas reivindicaciones también carecen de Novedad.

8. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2009/039127	40 a 42	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.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la solicitud de patente de invención. Adicionalmente, 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 deberá pagar la tasa 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 2016-06-14

Elaboró: Dayron Alexander Ramirez Reyes

Revisó: Olga Rosa Gonzalez Fonseca