

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 11512

Ref. Expediente N° NC2018/0002348

Señor(a)

F. HOFFMANN - LA ROCHE AG.
notificacionesip@lloredacamacho.com

Asunto: PATENTE DE INVENCION - PCT

Patente de Invención	PT	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	PCT	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/EP2012/075688				
Fecha de Presentación Internacional	17 de diciembre de 2012				

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	NC2016/0000882	11 de agosto de 2016
Reivindicaciones:	NC2016/0000882	11 de agosto de 2016
	NC2016/0000882	5 de octubre de 2017
Prioridad(es):	País: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 61/577,712 Fecha: 20 de diciembre de 2011	

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido y el contenido técnico de esta solicitud corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Modificaciones presentadas (Art. 34 D 486 y Art. 19, 22 y 34 PCT)

Se aceptan las modificaciones presentadas al capítulo reivindicatorio del radicado N° NC2016/0000882 del 5 de octubre de 2017, comoquiera que se ajustan a las prescripciones contenidas en el reglamento del PCT y en el Art 34 de la Decisión 486.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 11512

Ref. Expediente N° NC2018/0002348

Sin embargo, es necesario hacer mención al solicitante que los compuestos específicos reclamados de la reivindicación 10, ya tienen privilegio de patente de acuerdo con la Resolución N° 44114 del 25 de junio de 2018, donde se concede patente para las reivindicaciones 1 a 10 del radicado N° NC2017/0010056 del 3 de octubre de 2017. Cabe anotar que los compuestos específicos que se reclaman en la reivindicación 10 de la presente solicitud divisional, corresponden exactamente a los compuestos mencionados en la reivindicación 9 del radicado N° NC2017/0010056 ya concedido.

4. Presentación de solicitud(es) Fraccionaria(s) (Art. 25 y 36 D 486)

Se acepta para examen la solicitud fraccionaria presentada e identificada bajo el radicado N° NC2018/0002348 en relación con la solicitud parental N° 14-133951-00000-0000 porque no implica ampliación de la materia contenida en la solicitud inicial.

5. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo 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. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 11 del capítulo reivindicatorio (Radicado N° NC2016/0000882 del 5 de octubre de 2017).

Título de la solicitud: "DERIVADOS DE LOS NUCLEÓSIDOS SUSTITUIDOS EN 4'-AZIDO" (Radicado N° NC2016/0000882 del 5 de octubre de 2017).

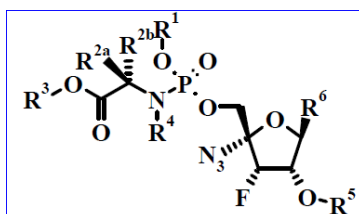
El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de obtener compuestos para el tratamiento de la hepatitis C.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio plantea la obtención de compuestos derivados de nucleósidos sustituidos en 4' – azido y 3' – fluoro como inhibidores de la replicación de RNA del HCV.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 11512

Ref. Expediente N° NC2018/0002348



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07H 19/06, A61P 31/14, C07H 19/16, A61K 31/7072, A61K 31/708.

6. De la solicitud de patente

Título

Se sugiere modificar el título de la solicitud, porque la referencia a "Derivados de los nucleósidos sustituidos en 4'-azido" se considera general con respecto a los compuestos que se reclaman en la presente solicitud. En el caso particular, los compuestos de la presente solicitud son derivados de ésteres del ácido (S)-2-[[[(2R,3S,4S,5R)-2-azido-5-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)-3-fluoro-4-hidroxitetrahydrofuran-2-ylmetoxy]-fenoxi/naftoxi-fosforilamino} propiónico.

Descripción (Art. 28 y 29 D 486)

La descripción no divulga la invención de manera suficientemente completa para que persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla o reproducirla, porque dentro de la descripción presente solicitud divisional (así como en la descripción de la solicitud parental N° 14-133951-00000-0000) se hace referencia a que los compuestos cuya base nitrogenada (el sustituyente R⁶) es un anillo de purina y que se reclaman en las reivindicaciones de la presente solicitud divisional, simplemente son compuestos intermediarios para la obtención de los compuestos de base nitrogenada de pirimidina. Es decir, en ninguna parte de la descripción referenciada se demuestra que los compuestos que se reclaman en la presente solicitud tengan actividad antiviral sobre HCV (como sí lo demuestran los compuestos con base nitrogenada de pirimidina, los cuales se encuentran contenidos dentro de la solicitud parental) o presenten algún efecto técnico. Por lo tanto, se sugiere realizar las respectivas aclaraciones.

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



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 11512

Ref. Expediente N° NC2018/0002348

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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los sesenta (60) días.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



JOSE LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES

Elaborado: DAYRON ALEXANDER RAMÍREZ REYES
Revisado: JENY PAOLA VILLATE BECERRA
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ