

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

Oficio N° 12581

Ref. Expediente N° NC2018/0004954

Señor(a)
GILEAD SCIENCES, INC.
notificacionespatentes@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
No. Solicitud Internacional		PCT/US2015/057933	
Fecha de Presentación Internacional		29 de octubre de 2015	

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	NC2018/0004954	18 de octubre de 2017
	NC2018/0004954	10 de mayo de 2018
Reivindicaciones:	NC2018/0004954	18 de octubre de 2017
	NC2018/0004954	10 de mayo de 2018
Prioridades	País: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 62/072,331 Fecha: 29 de octubre de 2014 País: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 62/105,619 Fecha: 20 de enero de 2015	

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 a la Descripción y a las Reivindicaciones presentadas bajo el Radicado N° NC2018/0004954 del 10 de mayo de 2018,

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

Oficio N° 12581

Ref. Expediente N° NC2018/0004954

comoquiera que se ajustan a las prescripciones contenidas en el reglamento del PCT y en el Art 34 de la Decisión 486.

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

Se acepta para examen la solicitud fraccionaria presentada e identificada como NC2018/0004954 en relación con la solicitud parental NC2017/0003960, 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 estudiará la reivindicación 1 del capítulo reivindicatorio (Radicado N° NC2018/0004954 del 10 de mayo de 2018).

Título de la solicitud: “MÉTODOS PARA TRATAR INFECCIONES POR EL VIRUS FILOVIRIDAE” (Radicado N° NC2018/0004954 del 18 de octubre de 2017).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de composiciones y métodos para el tratamiento de infecciones por filovirus, incluyendo ebolaviruses (EBOV).

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona compuestos análogos de nucleótidos cuya base nitrogenada es amino triazolotriazina.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K 31/00, A61K 31/53, A61K 31/675, A61K 31/685, C07H 1/00, C07H 11/00, C07H 15/18, C07D 487/04, C07D 519/00, C07H 1/02, A61P 31/14.

6. De la solicitud de patente

Título

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 12581

Ref. Expediente N° NC2018/0004954

Se sugiere modificar el título de la solicitud, porque hace referencia a un "Métodos para tratar infecciones por el virus Filoviridae", lo cual corresponde a un elemento que no es patentable. En este caso, la solicitud hace referencia a compuestos específicos cuya base nitrogenada es amino triazolotriazina.

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: El 29 de octubre de 2014 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2012/012776	Methods and compounds for treating Paramixoviridae virus infection	26/Enero/2012
D2	US2012020921	1'-substituted-carba-nucleoside prodrugs for antiviral treatment	26/Enero/2012

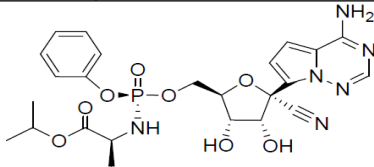
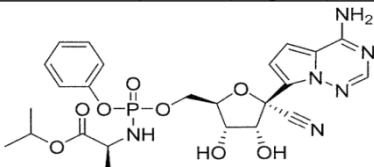
El documento D1¹ divulga compuestos de ribosa o análogos de los mismos para tratamiento de infecciones virales (Resumen).

El documento D2² divulga compuestos nucleótidos derivados de pirrolo [1,2-f] [1,2,4] triazina para el tratamiento de infecciones virales (Resumen).

8. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 divulga "*Un compuesto seleccionado del grupo que consiste en (...)*" (Radicado N° NC2018/0004954 del 10 de mayo de 2018).

Solicitud	D1
Un compuesto seleccionado de	Un compuesto (Pág. 26)
	

¹<https://patents.google.com/patent/WO2012012776A1/en?q=WO2012%2f012776>

²<https://patents.google.com/patent/US20120020921A1/en?q=US2012020921>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 12581

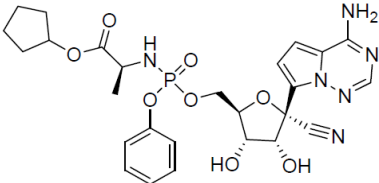
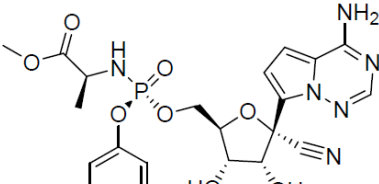
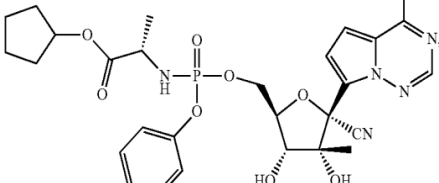
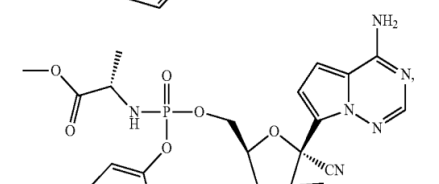
Ref. Expediente N° NC2018/0004954

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del compuesto de la reivindicación 1, habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

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

Nivel Inventivo (Art. 18 D486)

La reivindicación 1 divulga “*Un compuesto seleccionado del grupo que consiste en (...)*” (Radicado N° NC2018/0004954 del 10 de mayo de 2018).

Solicitud	D2
Un compuesto seleccionado de	Un compuesto (Pág. 20)
 	 

El documento D2 es considerado el estado de la técnica más cercano a los compuestos de la reivindicación 1, porque este documento divulga compuestos derivados de pirrolo [1,2-f] [1,2,4] triazina para el tratamiento de infecciones virales (Pág. 20).

La diferencia entre los compuestos de la solicitud con respecto a los compuestos divulgados en el documento D2, consiste en que los compuestos del documento D2 comprenden adicionalmente un grupo metilo en la posición 2' del anillo de ribosa.

No hay evidencia de un efecto técnico asociado a la ausencia de ese grupo metilo en los compuestos de la solicitud con respecto a los compuestos divulgados en el

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

Oficio N° 12581

Ref. Expediente N° NC2018/0004954

documento D2, teniendo en cuenta que el mecanismo de acción de los compuestos divulgados en el documento D2 también corresponde a la inhibición de polimerasas dependientes de RNA, siendo este mecanismo de acción para contrarrestar la acción de los virus tipo RNA tales como el virus de hepatitis C o los virus de Filoviridae.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: Cómo modificar los compuestos divulgados en el documento D2 para obtener compuestos alternativos con actividad antiviral sobre virus tipo RNA.

Sin embargo, el mismo documento D2 se refiere a un compuesto nucleótido de fórmula (I), donde se menciona que R¹ (correspondiente a la posición 2' del anillo de ribosa) es H (pág. 2, párr. [0012] – [0014]).

Por lo tanto, la persona del oficio normalmente versada en la materia modificaría los compuestos divulgados en el documento D2, incluyendo el H en posición 2' del anillo de ribosa, para obtener los compuestos propuestos en la solicitud de manera obvia o evidente.

En consecuencia, la reivindicación 1 de acuerdo con la reivindicación 2, carece de nivel inventivo.

9. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2012/012776	1	Novedad
D2	US2012020921	1	Nivel Inventivo

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.

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

Oficio N° **12581**

Ref. Expediente N° NC2018/0004954

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 numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



**JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES**

Elaborado: DAYRON ALEXANDER RAMÍREZ REYES
Revisado: DAYRON ALEXANDER RAMÍREZ REYES