

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° **8384** de **3 de junio de 2022**

Ref. Expediente N° NC2020/0004202

Señores

GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “COMPUESTOS QUÍMICOS”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/IB2018/057767

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 5 de octubre de 2018.

PRIORIDAD:

US	62/568,633	05 de octubre del 2017
US	62/570,509	10 de octubre del 2017
US	62/681,146	06 de junio del 2018
US	62/683,859	12 de junio del 2018

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad en la técnica de descubrir y desarrollar nuevas terapias antivirales. Más particularmente, existe la necesidad de nuevas terapias anti-VHB capaces de aumentar las tasas de seroconversión de HBeAg y HBsAg

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio refiere a compuestos útiles para el tratamiento del VHB en animales, y más particularmente para el tratamiento del VHB en humanos.

2. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 03 de abril de 2020.

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, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486.

Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 43 del radicado NC2020/0004202 del 03 de abril de 2020.

Oficio N° 8384 de 3 de junio de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0004202

3. Excepción de Patentabilidad

Conforme a lo establecido en el literal d) del artículo 20 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

“No serán patentables:

(...) d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.”

Debido a lo anterior, esta oficina establece que el objeto de las reivindicaciones 31 a 35 y 37 a 43 no es patentable, toda vez que tales reivindicaciones se refieren a métodos de tratamiento.

4. De la solicitud de patente

4.1. Título

De conformidad con el literal d) del artículo 27 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, el nombre de la invención de que se trata deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no podrá referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía.

El título de la solicitud no refleja el objeto divulgado en la descripción y las reivindicaciones, por lo cual se sugiere el siguiente título: “DERIVADOS DE 5,6-DIHIDROPIRIDO [1,2-H][1,7]NAFTIRIDIN-10-ONA ANTIVIRALES CONTRA LA HEPATITIS B, VHB”.

4.2. Reivindicaciones

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

“Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. (...)”

Esta oficina informa que, las reivindicaciones 1, 5, 7, 29 no son concisas porque las definiciones de W, Y, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, comprenden un número muy extenso de alternativas al tratarse de grupos funcionales completos tales como: alquilo o alquilo sustituido, alcoxi o alcoxi sustituido, cicloalquil o cicloalquil sustituido, alquenilo o alquenilo sustituido, arilo o arilo sustituido, heteroarilo o heteroarilo sustituido, impidiendo establecer claramente el alcance de la protección. Se sugiere limitar cada



Oficio N° 8384 de 3 de junio de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0004202

alternativa teniendo en cuenta que exista una razonable generalización y que cada una tengan soporte en la descripción.

Se sugiere hacer las reivindicaciones 5 y 13 dependientes de la reivindicación 1, en caso de tener sus mismas características técnicas esenciales.

La reivindicación 30 hace referencia a una tabla del capítulo descriptivo, según las expresiones: *“el compuesto se selecciona de los compuestos de la Tabla 1”* y *“se muestra en la Tabla 2”*, Se sugiere eliminar las referencias a la descripción, ya que las reivindicaciones deben ser claras por sí mismas sin hacer referencia a otras partes del documento.

En consecuencia, es necesario que allegue las aclaraciones o modificaciones correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el citado artículo.

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 05 de octubre del 2017, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad. Sin embargo, consultadas las fuentes de información con las que se cuenta hasta la fecha, no se encontraron documentos que anticipen el objeto de la solicitud tal y como se encuentra reivindicado.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, 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 modifica el capítulo reivindicatorio, deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia. De igual forma, deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la norma ibidem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de tasas vigentes.

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 recurso alguno en actuación administrativa.



Oficio N° **8384** de **3 de junio de 2022**

Ref. Expediente N° NC2020/0004202

Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



Oficio N° 8384 de 3 de junio de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0004202

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2020/0004202		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/IB2018/057767		5 de octubre de 2018							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
05/10/2017				x					
Solicitante									
GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	37-43	Art. 15	-	Art. 20	31-35	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	
Palabras clave utilizadas	InChIKey: HFZYAYWJDDVTQW-UHFFFAOYSA-N Compound AND antiviral AND VHB AND hepatitis Hepati* B AND antiviral*
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07D 471/14, A61P 31/20, A61K 31/4375
	CPC:

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)					
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP ⁽¹⁾	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica	Categoría del documento citado ⁽²⁾
SIPI	NC2018/0010748	12/12/2018	-	-	T
	NC2019/0000069	06/02/2019	-	-	T
	NC2020/0002980	05/08/2020	-	-	T
ISA	WO2016/071215	12/05/2016	-	-	A
	WO2015/173164	19/11/2015	-	-	A
	WO2018/047109	15/03/2018	-	-	T
ISA/Patbase	WO2018/085619	11/05/2018	-	-	T
Patbase	WO20191207	24/09/2020	-	-	T
Googlepatent	Nobuaki ⁽¹⁾	2019	-	-	T
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP) Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp. O		⁽¹⁾ Nobuaki Takahashi, Kyohei Hayashi, et al. (2019) Development of an anti-hepatitis B virus (HBV) agent through the structure-activity relationship of the interferon-like small compound CDM-3008. <i>Bioorganic & Medicinal Chemistry</i> . 27 (3), 470-478,			



Oficio N° 8384 de 3 de junio de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0004202

Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx.	
(2) Categorías de documentos citados	
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante. “E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior. “L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan. “O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada. “T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos. “X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado. “Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.	
Fecha del reporte de búsqueda: (23/05/2022)	