

Doctora

Edna Marcela Ramirez Orozco

Directora de Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Referencia: Expediente Núm. **NC2020/0004202**

Solicitud de Patente de Invención titulada:

“DERIVADOS DEL ACIDO 10-OXO-5, 10- DIHIDRO-6H-PIRIDO [1,2
H][1,7]NAFTIRIDINA-9-CARBOXILICO COMO ANTIVIRALES
CONTRA LA HEPATITIS B, VHB”.

Solicitante: Glaxosmithkline Intellectual Property Development Limited

Asunto: **RESPUESTA OFICIO NO. 8384. EXAMEN DE FONDO**

JUAN PABLO CONCHA, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad en referencia, doy respuesta al auto emanado por ese Despacho dentro del término legal:

1. Observaciones del Examinador

1.1 Excepción de Patentabilidad

El examinador afirma 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.

Con el objeto de atender a la anterior observación, las reivindicaciones 31 a 35 y 37 a 43 se eliminaron del pliego reivindicatorio.

De esta forma se da por superada la anterior observación.

1.2 Título de la invención

El examinador establece que el título de la solicitud no refleja el objeto divulgado en la descripción y las reivindicaciones.

Con el objeto de atender a la anterior observación y atendiendo a la sugerencia del examinador el título se modifica así: “DERIVADOS DEL ACIDO 10-OXO-5, 10- DIHIDRO-6H-PIRIDO [1,2 H][1,7]NAFTIRIDINA-9-CARBOXILICO COMO ANTIVIRALES CONTRA LA HEPATITIS B, VHB”.

De esta forma se da por superada la anterior observación.

1.3 Claridad de las reivindicaciones

El examinador afirma 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, alqueno o alqueno sustituido, arilo o arilo sustituido, heteroarilo o heteroarilo sustituido, impidiendo establecer claramente el alcance de la protección. Se sugiere limitar cada 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.

1.4 Modificación a una solicitud en trámite

Con el propósito de atender a las anteriores observaciones y de conformidad con el artículo 34 de la Decisión 486 presento un nuevo pliego reivindicatorio modificado conformado por 8 reivindicaciones.

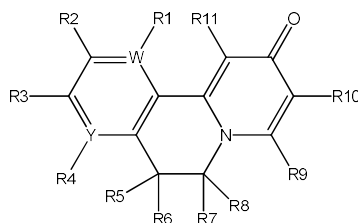
El nuevo pliego reivindicatorio se limitó de manera significativa y está totalmente sustentado en la memoria descriptiva originalmente presentada.

En particular se efectuaron los siguientes cambios:

- Se eliminaron las reivindicaciones 1-9, 11-12, 18-34, y 37-43.

La reivindicación 10 que con la nueva numeración corresponde a la reivindicación 1 se dirige al compuesto de fórmula I de la siguiente forma:

"1. Un Compuesto de Fórmula I, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo,



Formula I

donde:

W es N;

Y es C;

R¹ está ausente;

R² es halógeno, hidroxilo, o cicloalquilo

R³ es -OR¹²;

R⁴ es H;

R⁵ es H;

*R⁶ y R⁷ juntos forman un anillo cicloalquil de 3 a 8 miembros,
opcionalmente sustituido con R¹⁵, R^{15'}, R¹⁶ o R^{16'};*

R⁸ es H, hidroxilo, o alcoxi;

R⁹ es H

R¹⁰ es -COOH;

R¹¹ es H;

R¹² es alquilo C₁₋₆ o alquilo C₁₋₆ sustituido; y

R¹⁵, R^{15'}, R¹⁶ o R^{16'} son independientemente alquilo C₁₋₆."

Las demás reivindicaciones son dependientes de la nueva reivindicación 1.

De esta manera, el pliego reivindicatorio modificado cumple a cabalidad con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

1.5 Determinación del Estado de la Técnica

Su Despacho reconoce la novedad y nivel inventivo de la solicitud en estudio teniendo en cuenta que no se encontraron documentos que anticipen el objeto de la solicitud.

En virtud de lo anterior, solicito respetuosamente que se acepten las razones expuestas en el presente documento y, en consecuencia, se otorgue el privilegio de patente de invención para el invento que se tramita en este expediente.

Atentamente,



JUAN PABLO CONCHA DELGADO

C.C. 80416654 de Bogotá

T.P. 80.677

Anexos: - Capítulo reivindicatorio conformado por 8 reivindicaciones
 - Recibo de pago por modificación voluntaria.