

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogada
DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
notificaciones@clarkemodet.com.co
clarkemodet@clarkemodet.com.co

ASUNTO Radicación 10-048723
 Trámite 11
 Evento 378
 Actuación 519
 Oficio 5 - 19167
 Folios 5

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad

Vía Nacional

Vía PCT (Fase Nacional) ☒ Capítulo I ☒ Capítulo II

No. Solicitud Internacional PCT/US2008/079782

Fecha de Presentación Internacional 14/Octubre/2008

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:	Folios 13 a 66	26/Abril/2010
Reivindicaciones:	Folios 67 a 73	26/Abril/2010
Prioridad:	US 60 981 170	19/Octubre/2007

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.

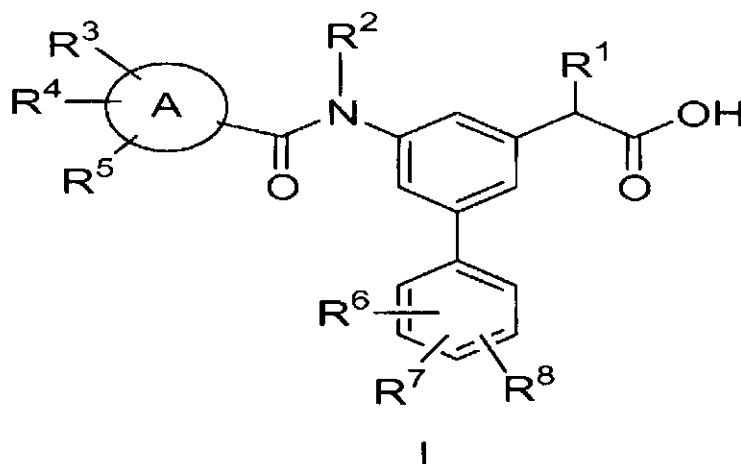
3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "DERIVADOS DE AMIDA AROMÁTICOS DE ACIDO PENTANOICO COMO MODULADORES DE γ -SECRETASA " (modificado en el folio 91).

Expediente 10-48723 1er Art 45

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos alternativos moduladores de γ -secretasa útiles en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de la fórmula I y composiciones que lo contienen.



El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C 07 C 233/81

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

El objeto de las reivindicaciones 8 – 10 no es patentable de acuerdo con el Art citado.

5. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es concisa porque las definiciones de A, R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷ y R⁸ así como los términos solvatos, hidratos, ésteres y sales farmacéuticamente aceptables conllevan a un número indefinido de compuestos que no encuentran soporte en la descripción. En la descripción se observa que A es fenilo R¹ es 2-metil propilo, R² es hidrógeno, R³ es CF₃ o F, R⁴ es H, F o CF₃, R⁵ es H o F, R⁶ es CF₃, R⁷ y R⁸ corresponden a hidrógeno. Por lo tanto, se sugiere restringir la solicitud a los compuestos y composiciones sustentados en la descripción.

6. 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: Octubre 19 de 2007, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

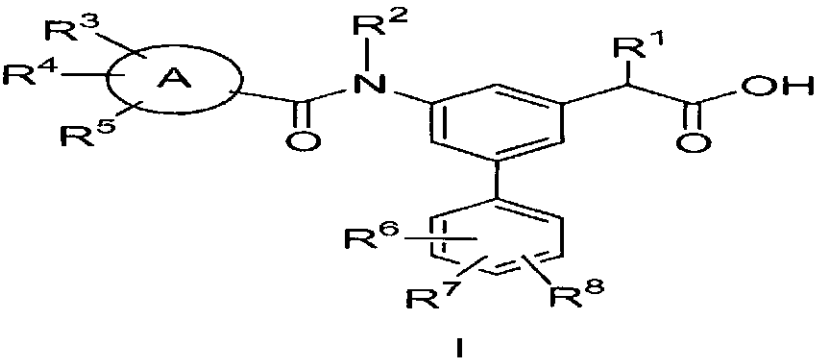
Item	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2006008558	Arylacetic Acids and Related Compounds for Treatment of Alzheimer's Disease	26/Enero/2006

D1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2006008558A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20060126&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP divulga (página 2 línea 28 a página 4 línea 5) un compuesto aril acético útil en el tratamiento del Alzheimer

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en los compuestos de fórmula I



(Ver folios 67 y 68)

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del Estado de la Técnica	
SOLICITUD	D1
R⁴, R⁵, R⁶ y R⁸ se seleccionan independientemente del grupo que consiste de OCF₃, CF₃, H, F, Cl, OCH₃, C₍₁₋₄₎alquilo y CN.	(página 10 líneas 1 a 11) R⁶, R⁷, R⁸ y R⁹ son independientemente H, F, R⁵ y OR⁵ (página 10 líneas 4 y 5) siendo R⁵ C₍₁₋₆₎alquilo, halo-C₍₁₋₆₎alquilo, C₍₂₋₆₎alquenilo, cicloalquilalquilo y arilalquilo

A Fenilo, heterociclilo o heteroarilo	Fenilo
CO-N(R²) R ² se selecciona del grupo que consiste de H, bencilo o alquilo (Ver folio 67)	A Grupo enlazante divalente (página 8 líneas 17 a 25)
Grupo bifenilo	Grupo bifenilo Y es CH (Página 3 línea 5) Z es CR ⁶ , R ⁶ es H (Página 3 líneas 6 y 19)
C(R¹)-COOH R ¹ es H, alquilo (Ver folio 67) donde dichos grupos alquilo y alquenilo se sustituyen opcionalmente con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste de F, Cl, Br, I y CF ₃	C(R¹)(R²)-COOH R ¹ y R ² son independientemente H, F, R ⁵ y OR ⁵ (página 8 línea 29) siendo R ⁵ C ₍₁₋₆₎ alquilo, halo-C ₍₁₋₆₎ alquilo, C ₍₂₋₆₎ alquenilo, cicloalquilalquilo y arilalquilo siendo uno de los dos H (página 9 líneas 1 a 7)

El documento D1 divulga un compuesto aril acético útil como modulador de γ -secretasa en el tratamiento del Alzheimer (página 2 línea 28 a página 4 línea 5)

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el compuesto de D1 consiste en que no divulga específicamente el grupo conector CO-NH₂ y dicho grupo conector se encuentra en la posición 4 del anillo de fenilo en lugar del grupo CO-NH₂ en la posición 5 que reclama la solicitud.

El efecto que logra el incluir el grupo enlazante CO-NH₂ es que proporciona nuevos compuestos moduladores de γ -secretasa de utilidad en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: "cómo modificar el compuesto conocido en D1 para proporcionar nuevos compuestos moduladores de γ -secretasa de utilidad en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer.

Sin embargo, la persona del oficio normalmente versada en la materia, esperaría según lo divulgado en D1 que un compuesto consistente en un ácido bifenil acético enlazado por un grupo conector a un anillo de fenilo presente un efecto modulador de γ -secretasa y tenga actividad en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. El documento D1 divulga diversos grupos conectores (grupo A) entre los que menciona grupos amino, alquilamino, alquenilamino y grupos carbonilo, de esta manera la persona normalmente versada en la materia fácilmente utilizaría un grupo carbamoil sustituido o insustituido como grupo conector sobre la posición 5 del anillo de fenilo manteniendo el mismo grupo farmacofórico del compuesto conocido en D1 del cual se esperaría que presentara efecto en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

En conclusión la reivindicación 1 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 – 7 no mencionan características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

En consecuencia las reivindicaciones 1 – 7 cumplen el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

8. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2006008558	1 -7	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.

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 23 OCT. 2012

Elaborado por: Rodolfo Cadena Amaya.
Revisado por: Gloria Jacqueline Alfonso. *OK*