

**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	10-048726
	Trámite	11
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	17 89 5
	Folios	6

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad
Vía Nacional		
Vía PCT (Fase Nacional)	☒ Capítulo I	☒ Capítulo II
No. Solicitud Internacional	PCT/US2008/080241	
Fecha de Presentación Internacional	17/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 106	26/Abril/2010
Reivindicaciones:	Folios 107 a 120	26/Abril/2010
Prioridad:	US 60 981 209	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 AMINA AROMÁTICOS DE ÁCIDO PENTANOICO COMO MODULADORES DE GAMMA-SECRETASA" (modificado en

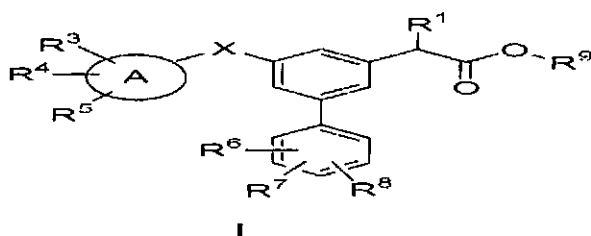
Expediente 10-48726

1er Art 45

el folio 138).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos que modulen la actividad de la γ -secretasa y sean útiles en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer.

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



El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C 07 C 57/42

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 presenta una excesiva complejidad, lo cual dificulta determinar la extensión del objeto que se busca proteger por las múltiples definiciones que se dan para los sustituyentes R^1 , R^3 , R^4 , R^5 , R^6 , R^7 , R^8 y R^9 . Al revisar la descripción en los ejemplos se muestra que A corresponde a fenilo, piridilo bifenilo, R^1 corresponde a un sustituyente $\text{CH}_2\text{-CH}(\text{CH}_3)_2$, R^3 se selecciona de H, Cl, F, CF_3 , CN y OCH_3 , R^4 y R^5 se seleccionan de H, Cl, F y CF_3 , R^6 es CF_3 , R^7 y R^8 son hidrógeno, R^9 es Hidrógeno, X es un grupo seleccionado de CH_2 , CH_2CH_2 , $\text{C}(\text{O})$, $\text{CH}=\text{CH}$, $\text{C}\equiv\text{C}$, o CHOH ; Igualmente reclama los solvatos, hidratos, esteres y sales farmacéuticamente aceptables de estos lo que conlleva a un número indefinido de compuestos que no encuentran soporte en la descripción. Por lo tanto se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización de tales ejemplos o teniendo en cuenta los compuestos específicos reclamados en la reivindicación 6.

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	EP1650183	(Benzyloxy-Biphenyl) Acetic Acids and Derivatives Thereof and their Use in Therapy	26/Abril/2006
D2	WO2006008558	Arylacetic Acids and Related Compounds for Treatment of Alzheimer's Disease	26/Enero/2006

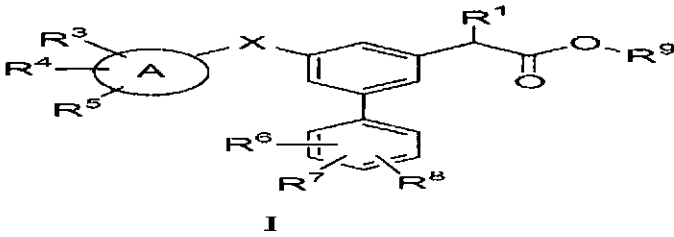
D1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=EP&NR=1650183A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20060426&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP divulga (página 1 párrafo 0016, página 8 reivindicación 1) un compuesto derivado de ácido bifenil acético útil como modulador de gamma secretasa

D2
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 3 línea 1 a página 4 línea 5, páginas 52 a 54 reivindicaciones 1 a 12) un compuesto consistente en un ácido aril acético útil como modulador de gamma secretasa

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art18 D486)

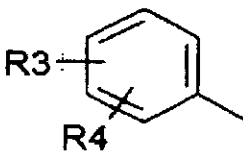
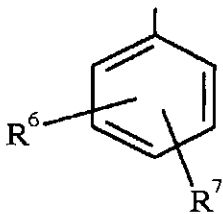
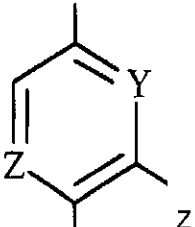
La reivindicación 1 consiste en un un compuesto que tiene la fórmula general (I)



(Ver folios 107 y 108)

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del Estado de la Técnica

SOLICITUD	D1	D2
I	(Páginas 2 y 3 párrafo 0016)	(Página 10 líneas 1 a 11)

Anillo A Fenilo, piridilo o bifenilo R^3 es H, CF_3, OCF_3, F, Cl, OCH_3, $C_{(1-4)}$ alquilo, o CN R^4 y R^5 son independientemente seleccionados del grupo que consiste de CF_3, H, F, Cl, OCH_3, $C_{(1-4)}$ alquilo, y CN	 R^3 y R^4 son seleccionados del grupo que consiste de H, CH_3, CF_3, OCF_3, F, Cl, Br, I. (páginas 2 y 3 parágrafo 0016)	R^6  R^6 y R^7 son independientemente seleccionados de H, halógeno, R^5 y OR^5 (página 10 línea 4) siendo R^5 $C_{(1-6)}$ alquilo, halo-$C_{(1-6)}$ alquilo, $C_{(2-6)}$ alquenilo, cicloalquilalquilo y arilalquilo (página 9 líneas 1 a 7)
X CH_2, CH_2CH_2, $C(O)$, $CH=CH$, $C\equiv C$, o $CHOH$	-CH₂O-	A Enlace o grupo conector divalente; Dicho grupo conector divalente incluye CH_2, O, S, CH_2, CH_2CH_2, $CH=CH$, $C\equiv C$, NH, $N(R^5)$, $C(O)$, $C(=CHR^5)$, OCH_2, CH_2O, SCH_2, CH_2S y $CH_2CH_2CH_2$ (página 8 líneas 17 a 21)
Fenilo	Fenilo	 y Y son CH (página 10 líneas 12 y 13)
CH(R¹)-COOR⁹ R^1 es Hidrógeno, alquilo, alquenilo (Ver folio 107) R^9 es Hidrógeno, alquilo, alquenilo (Ver folio 107)	C(R¹)(R²)-COOH R^1 y R^2 son Hidrógeno, alquilo, alquenilo (páginas 2 y 3 parágrafo 0016)	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 (página 9 líneas 1 a 7)

Fenilo	Fenilo	Fenilo
R⁶ es H, F, Cl, Br, I, CN, OH, C(O)N(C₍₁₋₄₎alquil)₂, S(O)₂C₍₁₋₄₎alquil, SO₂N(C₍₁₋₄₎alquil)₂, S(O)N(C₍₁₋₄₎alquil)₂, N(C₍₁₋₄₎alquil)S(O)₂C₍₁₋₄₎alquil, N(C₍₁₋₄₎alquil)S(O)C₍₁₋₄₎alquil, S(O)₂C₍₁₋₄₎alquil, N(C₍₁₋₄₎alquil)S(O)₂N(C₍₁₋₄₎alquil)₂, SC₍₁₋₄₎alquil, N(C₍₁₋₄₎alquil)₂, N(C₍₁₋₄₎alquil)C(O)C₍₁₋₄₎alquil, N(C₍₁₋₄₎alquil)C(O)N(C₍₁₋₄₎alquil)₂, N(C₍₁₋₄₎alquil)C(O)OC₍₁₋₄₎alquil, OC(O) N(C₍₁₋₄₎alquil)₂, C(O)C₍₁₋₄₎alquil, C₁-C₄-alquil, y C₁-C₄-alcoxi. R⁷ y R⁸ son independientemente seleccionados del grupo que consiste de CF₃, H, F, Cl, OCH₃, C₍₁₋₄₎alquilo, y CN	R⁵ y R⁶ son seleccionados del grupo que consiste de H, CH₃ CF₃, OCF₃, F, Cl, Br, I. (páginas 2 y 3 parágrafo 0016)	R⁸ y R⁹ son independientemente seleccionados de H, halógeno, R⁵ y OR⁵ (página 10 línea 4) siendo R⁵ C₍₁₋₆₎alquilo, halo-C₍₁₋₆₎alquilo, C₍₂₋₆₎alquenilo, cicloalquilalquilo y arilalquilo (página 9 líneas 1 a 7)

El documento D1 divulga un compuesto derivado de ácido bifenil acético útil como modulador de gamma secretasa (página 1 parágrafo 0016, página 8 reivindicación 1)

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el compuesto de D1 consiste en que no divulga el grupo X como grupo conector entre el anillo de fenilo y el anillo A

El documento D2 divulga un compuesto consistente en un ácido aril acético útil como modulador de gamma secretasa (página 3 línea 1 a página 4 línea 5, páginas 52 a 54 reivindicaciones 1 a 12)

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el compuesto de D2 consiste en que presenta el grupo conector X en la posición 4 del anillo de fenilo en lugar del conector en la posición 5 que reclama la solicitud.

El efecto que logra el incluir el grupo conector X es que proporciona nuevos compuestos moduladores de γ-secretasa de utilidad en el tratamiento 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 Alzheimer

Sin embargo, la utilización del grupo conector X reclamado en la solicitud para proporcionar nuevos compuestos moduladores de γ-secretasa de utilidad en el tratamiento de Alzheimer, ya está divulgada en el documento D2 que divulga un ácido bifenil acético enlazado a un anillo de fenilo por un grupo conector A (X en la solicitud) el cual puede corresponder a los grupos metileno, dimetileno, ceto, etileno y acetileno (página 8 líneas 17 a 21) que se reclaman en la solicitud.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría

Expediente 10-48726 1er Art 45

estos grupos conectores divulgados en D2 en el compuesto de D1 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.

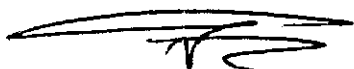
8. Conclusión .

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

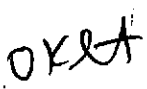
Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	EP1650183	1 – 7	Nivel Inventivo
D2	WO2006008558	1 – 7	Nivel Inventivo

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
09 OCT. 2012

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