

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
RAD:	11-58452- -4	FECHA:	2013-04-12 11:31:22
DEP:	2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE:	378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA:	11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS:	5
ACT:	519 PRESENTACION		

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
DILIA MARIA RODRIGUEZ D ALEMAN

Asunto: Radicación: 11-58452- -4
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 6571
Folios: 5

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/US2009/61356				
Fecha de Presentación Internacional	20/10/2009				

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:	Radicado N° 11-058452-00000-0000	12/05/2011
Reivindicaciones:	Radicado N° 11-058452-00000-0000	12/05/2011
Prioridad:	US 61/107,314	21/10/2008

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta 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

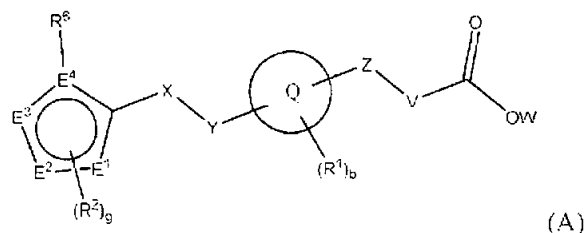
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo primero del Título 10 de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuandola solicitud contenga más de diez (10)

reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. Para el caso de la presente solicitud se estudiarán las reivindicaciones 1 a 28 (Fls.234 a 253).

Título de la solicitud: "AGONISTAS DEL RECEPTOR GPR120 DE ARILO Y USOS DE LOS MISMOS".

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proveer agentes para el tratamiento de la diabetes tipo I, diabetes tipo II y síndrome metabólico.

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



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K31/41; A61P3/10; C07D231/12, 233/64.

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14 y 21 D 486)

El uso de las reivindicaciones 21 a 28 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

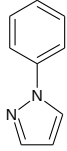
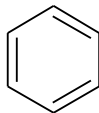
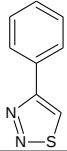
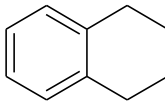
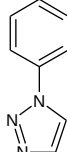
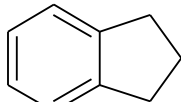
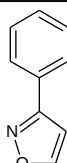
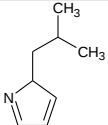
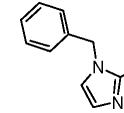
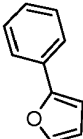
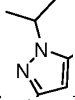
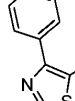
5. De la solicitud de patente

Titulo

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque se refiere a usos y no describe el objeto de la solicitud, por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1, 4 y 10 carecen de concisión debido a que no se limita el alcance de la materia reclamada, dado que se utilizan términos funcionales que abarcan un elevado número de sustituyentes particularmente en la definición del sustituyente Q: grupo arilo monocíclico o bicíclico de 5-10 miembros, un grupo heteroarilo monocíclico o bicíclico de 5-10 miembros, un grupo cicloalquilo monocíclico o bicíclico de 5-10 miembros, un grupo heterocicloalquilo monocíclico o bicíclico de 5-10 miembros, o un grupo bicíclico de 8-10 miembros en donde un 20 anillo arilo o uno heteroarilo de 5-6 miembros se fusiona a un anillo cicloalquilo o heterocicloalquilo de 5-6 miembros. Esta definición abarca un elevado número de anillos que no define el núcleo reclamado. De acuerdo con lo establecido por el solicitante en la descripción, los sustituyentes preferidos de acuerdo con la materia ejemplificada son:

Anillo E ¹ -E ² - E ³ - E ⁴ -R ⁶	X	Y	Q	Z-V	W
	Alquil C1-4	-O-		Alquil C1-6	-OH
	-C(O)- alquilC1-3			Cicloalquil C1- 5- Alquil C1-4	
				-S-alquil C1-4	
				alquil C1-4- O- alquil C1- 4	
				-C(O)- alquilC1-3	
				Alquenil C1- 4	
					
					
					

Se recomienda al solicitante hacer una generalización racional de la solicitud con fundamento en la materia ejemplificada.

El objeto de la presente solicitud carece de sustento descriptivo debido a que corresponde a una generalización muy amplia y no es posible determinar el efecto técnico del indeterminado número de variaciones estructurales ya que los ejemplos de actividad están relacionados con un grupo limitado de compuestos con una estructura nuclear común, mientras que la reclamación carece de una estructura química principal definida. En consecuencia, no es posible extrapolar los resultados presentados en la solicitud al indeterminado número de compuestos reclamados, siendo imposible evidenciar que todos ellos sean una solución al problema técnico planteado y posean alguna ventaja o efecto inesperado.

6. Unidad de invención (Art 25 D 486)

La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención porque se refiere a 5, grupos inventivos.

Los grupos inventivos están definidos por las siguientes características esenciales:

- 1° Compuestos en los cuales Q es un grupo arilo monocíclico o bicíclico de 5 a 10 miembros.
- 2° Compuestos en los cuales Q representa un grupo cicloalquilo monocíclico o bicíclico de 5 a 10 miembros.
- 3° Compuestos en los cuales Q representa heterocicloalquilo monocíclico o bicíclico de 5 a 10 miembros.
- 4° Compuestos en los cuales Q representa un grupo bicíclico de 8 a 10 miembros en donde un anillo arilo de 5-6 miembros se fusiona a un anillo cicloalquilo o heterocicloalquilo de 5-6 miembros.
- 5° Compuestos en los cuales Q representa un grupo bicíclico de 8 a 10 miembros en donde un anillo heteroarilo de 5-6 miembros se fusiona a un anillo cicloalquilo o heterocicloalquilo de 5-6 miembros.

Se sugiere presentar las solicitudes divisionales que considere necesarias, o limitar la solicitud inicial a una sola invención, eliminando de ella las otras invenciones.

7. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: 21 de octubre de 2008, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	EP 1829863	"Arylakanoic Acid Derivative"	25/11/2005
D2	WO 03/099793	"1,2-azole derivatives with hypoglysemic and hypolipidemic activity"	4/12/2003

El documento D1^[1] divulga compuestos de fórmula (I), los cuales son útiles para el tratamiento de la diabetes (Pág. 35, renglones 60 – 72, Fl. 84).

El documento D2² enseña derivados de 1,2- azol, los cuales son útiles como agentes hipoglicemiantes.

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

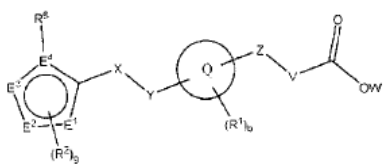
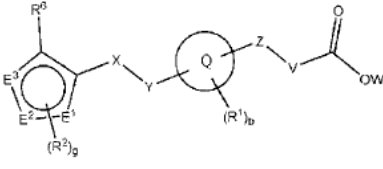
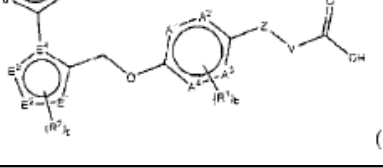
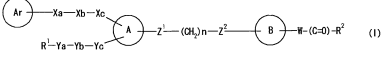
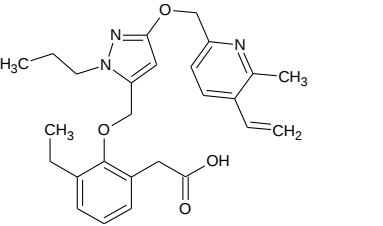
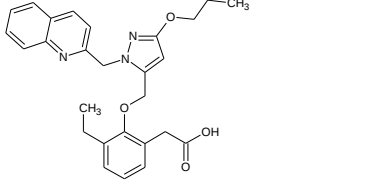
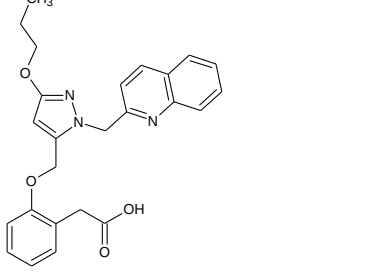
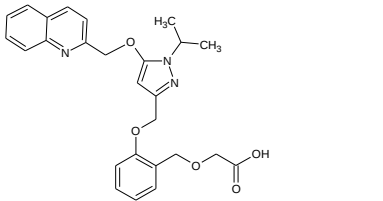
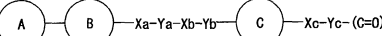
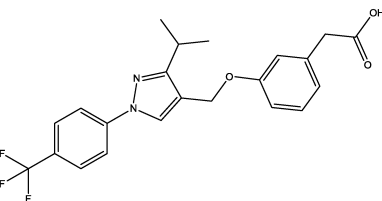
Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en un compuesto de fórmula (A) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

1[]URL:http://http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=1829863A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20070905&DB=&locale=en_EP

2[]URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=03099793A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20031204&DB=EPDOC&locale=en_EP

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

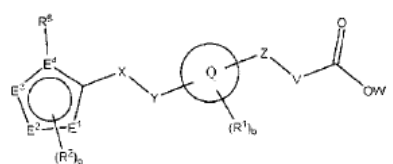
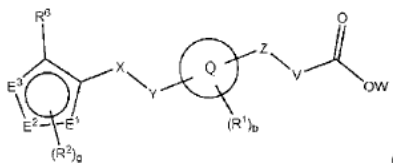
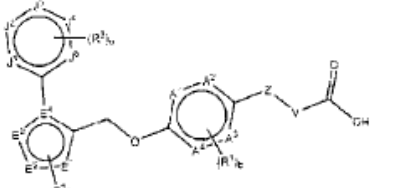
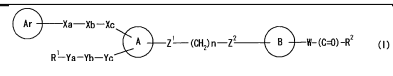
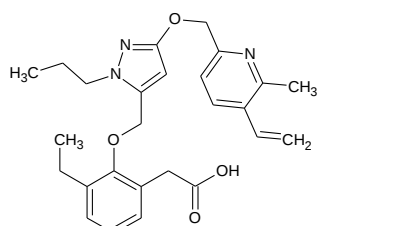
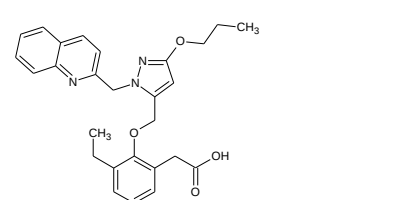
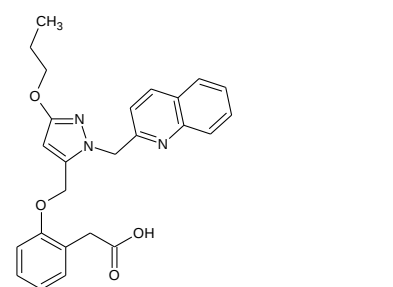
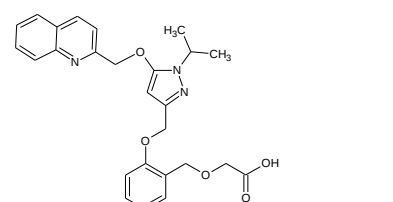
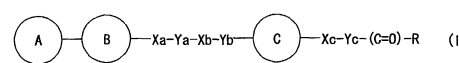
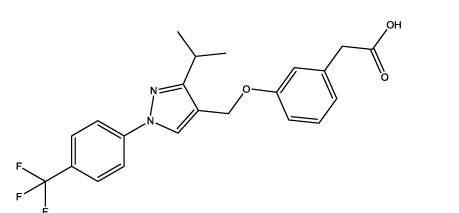
Características esenciales	D1	D2
   Q representa un grupo arilo monocíclico de 5 a 10 miembros. Anillo E¹-E²- E³- E⁴ se seleccionan del grupo que consiste en C y N. X representa -CH₂- Y representa -O- -R⁶ representa alcoxi C₁₋₆ sustituido o alquil C₁₋₆ sustituido.	  Ácido (3-etil-2-[[1-propil-3-(quinolin-2-ilmetoxi)-1H-pirazol-5-il]metoxi]fenil) acético. (Pág. 107, ejemplo 5).  Ácido (3-etil-2-[[3-propoxy-1-(quinolin-2-il metil)-1H-pirazol-5-il]metoxy]fenil)acético. (Pág. 108, ejemplo 7).  Ácido (2-[[3-propoxy-1-(quinolin-2-il metil)-1H-pirazol-5-il]metoxy]fenil)acético. (Pág. 108, ejemplo 8).  Ácido (2-[[1-isopropil-5-(quinolin-2-il metoxi)-1H-pirazol-3-il]metoxy}-metoxifenil)acético. (Pág. 109, ejemplo 9).	  Ácido [3-({3-isopropil-1-[4-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-4-il]metoxi)fenil] acético. (Pág. 405, ejemplo 178)

Las características esenciales de los compuesto las reivindicaciones 1, 4 y 10 habían sido divulgadas previamente en los documentos D1 y D2. En consecuencia, dichas reivindicaciones carecen del requisito de novedad.

Nivel inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en un compuesto de fórmula (A) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo:

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1	D2
 (A)  (C)  (B) Q representa un grupo arilo monocíclico de 5 a 10 miembros. Anillo E¹-E²- E³- E⁴ se seleccionan del grupo que consiste en C y N. X representa -CH₂- Y representa -O- -R⁶ representa alcoxi C₁₋₆ sustituido o alquil C₁₋₆ sustituido.	 (1)  (A) Ácido (3-etil-2-[[1-propil-3-(quinolin-2-ilmetoxi)-1H-pirazol-5-il]metoxi]fenil) acético. (Pág. 107, ejemplo 5).  (C) Ácido (3-etil-2-[[3-propoxy-1-(quinolin-2-il metil)-1H-pirazol-5-il]metoxy]fenil)acético. (Pág. 108, ejemplo 7).  (B) Ácido (2-[[3-propoxy-1-(quinolin-2-il metil)-1H-pirazol-5-il]metoxy]fenil)acético. (Pág. 108, ejemplo 8).  (A) Ácido (2-[[1-isopropil-5-(quinolin-2-il metoxi)-1H-pirazol-3-il]metoxy}-metoxifenil)acético. (Pág. 109, ejemplo 9).	 (1)  (A) Ácido [3-({3-isopropil-1-[4-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-4-il}metoxi)fenil] acético. (Pág. 405, ejemplo 178)

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención

definida en la reivindicación 1 porque el documento D1 divulga derivados de ácido aril alcanóico de la fórmula (I), los cuales son útiles en el tratamiento de la diabetes.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el producto de D1 consiste en que la presente solicitud reclama sustituyentes adicionales a los divulgados en la anterioridad.

Por su parte, el documento D2 enseña derivados de 1,2 azol los cuales son útiles en la profilaxis y tratamiento de la diabetes. Particularmente divulga el compuesto Ácido [3-({3-isopropil-1-[4-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-4-il}metoxi)fenil] acético (Pág. 405, ejemplo 178).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el producto de D2 consiste en que la presente solicitud incluye sustituyentes adicionales a los de D2.

El efecto que logra el incluir derivados y sustituyentes adicionales no se puede establecer ya que los resultados de actividad de la tabla 1 se refieren a ejemplos en los es que el anillo Q es preferiblemente un anillo fenil, tal como los compuestos de D1 y D2, por lo cual no es posible establecer el efecto de los compuestos en donde Q es diferente a fenil debido a que la fórmula A carece de una estructura anular definida.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “cómo modificar los compuestos conocidos en D1 para conseguir agentes alternativo útiles en el tratamiento de la diabetes?”.

Sin embargo, la presencia de otros anillos aromáticos monocíclicos diferentes al anillo fenil para lograr agentes útiles en el tratamiento de la diabetes, ya está divulgada en el documento D2 que se refiere a compuestos policíclicos en donde el anillo C puede corresponder a un anillo monocíclico aromático.

En consecuencia, el la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría sustituyentes que modifiquen la estructura anular como los del documento D2 en el compuesto divulgado en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Conclusión:

Las reivindicaciones 1, 4 y 10 no cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

9. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	EP 1829863	1-20	Novedad y Nivel Inventivo
D2	WO 03/099793	1-20	Novedad y 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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) días para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, 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, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

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 2013-04-16

Elaboró: Emilse Cano Urrego
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza