

JOSE LLORED A CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicación : 83893878 00000005

Folios: 2

Fecha (AND): 2006-01-12 13:23:27

Tramite : 011 PCT-PATENT 379 FASE NACI 538 PETICION

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E.

S.

D.

Re: P1.-**GLAXO GROUP LIMITED**.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "**DERIVADOS DE FURANO Y TIOFENO QUE ACTIVAN RECEPTORES ACTIVADOS POR EL PROLIFERADOR DE PEROXISOMA HUMANA**".-Clase **C07D 333/16**.-Expediente número **03-099.078**.-

1. Me refiero a mi memorial de 11 de Enero de 2006.
2. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5.2.12 de la Circular Externa No. 03 de 28 de Abril de 2003, y estando dentro del plazo de seis meses contados desde la fecha de la publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial número **554** de 29 de Julio de 2005, solicito a ese Despacho proceder a realizar el examen de patentabilidad de la presente invención.
3. Me permito recordar a usted, que tal como se informó en el Petitorio de la invención, la presente solicitud corresponde a Capítulo **II**.
4. Anexo me permito acompañar recibo número 06-1.363, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que acredita el pago de la tasa que dicho examen causa.

Señor Superintendente,


ALICIA LLORED A RICAURTE

T.P. 53.215

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicación : 83899878 80000005

Folios: 2

Fecha (AMD): 2006-01-12 13:23:27

Trámite : 811 PCT-PATENT 379 FASE NACI 538 PETICION

Dependencia: 2028 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 06 - 1,363
FECHA : ENERO 6 DE 2006

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
LLOREDA Y CIA S. A	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	41400616	06/01/2006	4,668,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01 SOLICITUDES	114 PTC CAP-II EXAMEN DE PATENTIBILIDAD	194,000.00
		TOTAL :	\$ 194,000.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No.

282-
225

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES**

2020
Bogotá, D.C.

Abogada
ALICIA LLOREDA
Apoderada
GLAXO GROUP LIMITED.

ASUNTO

Radicación	03-99078
Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Oficio	
Folios	5

8519

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 le comunica:

1. Documentos estudiados

1.1. Descripción:

- Folios: 65 a 237 como se radicó inicialmente

1.2. Reivindicaciones:

- Folios como se radicó inicialmente Folios 21 a 37.
- Folios 238 a 252 (Modificadas)

1.3. Dibujos:

- Folios 1, 22, 69, 95-106, 238, 240-242.

1.4. Prioridad:

- Folios: 19 a 20 y 38 a 49 (Con fecha 11 de mayo de 2001, País de origen: Gran Bretaña y Número de Solicitud: GB0111523.7).

2. Modificaciones (artículo 34 D.486)

En el anexo modificado se acepta la exclusión de las reivindicaciones 25 y 26, incluidas inicialmente en el documento original (Ver Folio 37)

3. Objeto de la invención

- Título de la solicitud: **"Derivados de Furano y Tiofeno que activan receptores activados por el proliferador de Peroxisoma Humana.** (Ver Folio 64).

276

- La presente invención se refiere a un compuesto de la Formula I o sus sales y solvatos farmacéuticamente aceptables, a composiciones farmacéuticas que los contienen, usos y métodos para el tratamiento de una enfermedad o condición mediada por hPPAR.

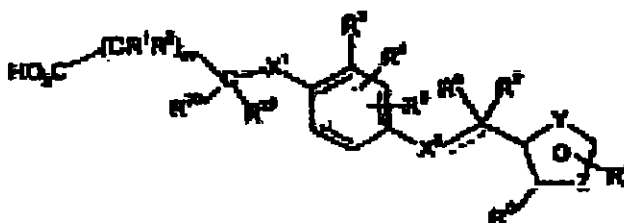
En cuanto al problema técnico a solucionar es que actualmente no hay fármacos en el mercado que sean útiles para elevar los niveles de HDL - c."

Como solución al problema el solicitante propone el compuesto de formula I o sus sales o solvatos, farmacéuticamente que son activadores de hPPARs.

• REIVINDICACIONES

Reivindicación 1:

Se reivindica un compuesto de la fórmula (I) o sus sales o solvatos, farmacéuticamente. (Folio 238)



Esta dependencia considera pertinente hacer precisión en la nomenclatura de las reivindicaciones y la de los ejemplos presentados, pues no permite evaluar inequívocamente las cláusulas que se pretenden reivindicar (compuestos), cuando se efectúa la correspondiente comparación con los ejemplos allegados en la descripción.

- En el ejemplo 16 (Folio 176) ocurre una situación similar cuando se hace referencia al Ácido o { 2-metil-4- ({ 3-metil-4-4[4-(trifluorometil) fenil] tien-2-yi} metil (tio]fenoxi} acético cuando se incluye adicionalmente el término "yi" , que no permite realizar una interpretación inequívoca de la nomenclatura química correspondiente al compuesto químico.

4.2. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Una vez revisado el capítulo reivindicatorio esta dependencia encuentra:

- La característica esencial de las moléculas que corresponde a la estructura de la fórmula (I) no es representativa, ni define todas las posibilidades de compuestos que se pueden obtener una vez se procede a realizar las sustituciones respectivas en dicha estructura. Los compuestos resultantes son inmensos y tiene tantas posibilidades que no permite una búsqueda razonable de la materia tan amplia que se pretende reivindicar, por esta razón se remite al interesado a la comparación que se efectúa en el aparte unidad de invención – numeral 5 del examen técnico – en donde es posible evidenciar que los compuestos objeto de sustituciones complejas no guardan correspondencia directa con la característica esencial de la fórmula (I).
- En cuanto a la reivindicación 1 Folio (238) el solicitante no es claro cuando incluye la oración "un compuesto de la formula (I) o sus sales o solvatos farmacéuticamente". Al realizar la lectura de la reivindicación, la frase se muestra incompleta e imprecisa, dado que no especifica o califica las cualidades de los compuestos, sales o solvatos a los que hace referencia.
- Los radicales R³, R⁴ y R⁵ que sustituyen las posiciones (1,2,3) sobre el compuesto de la formula (I), hace referencia a diversas connotaciones químicas y funcionales como compuestos aromáticos y ciclo alifáticos resultantes de la movilidad del enlace del anillo cíclico central de 6 Carbonos, y además al ser objeto de reemplazo sobre la estructura molecular de la fórmula (I) dan origen a compuestos que no se encuentran sustentados en el aparte descriptivo de la solicitud, particularmente en la sección de ejemplos. Así las cosas, como los compuestos se derivan de la característica esencial de la estructura (I) se requiere al solicitante para que determine con precisión el alcance de su invención con base en la sustentación que de sus compuestos hubiere realizado en el aparte descriptivo de su solicitud. (Ver Folio 238)
- Los diferentes posibilidades para R correspondientes al sustituyente R¹² según folio 239 se encuentran ilegibles.
- En la reivindicación 4 se menciona el sustituyente "M" el cual no aparece en ninguna de las reivindicaciones precedentes a las que hace alusión el solicitante, en consecuencia se requiere al interesado para que manifieste el significado del sustituyente.
- Por otro lado se requiere al interesado para que sustente la posición 34 a la que se hace referencia en el compuesto: ácido [2-metil-4-(2-{ 4-

metil-2-[4-(trifluorometil) fenil]- 1,3,4- tiazol -5-il} etil) fenoxi] acético, la cual aparentemente corresponde a un error de digitalización.(Folio 245)

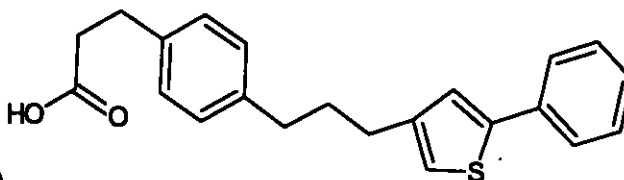
- Los compuestos incluidos en la reivindicación 19 forman parte nuevamente de la reivindicación 17, por lo tanto se solicita al interesado precisar cuál es el objeto de repetir la materia solicitada.
- Las Reivindicaciones 22, 23 y 24 que se refieren a un "compuesto" no están claramente definidas sino que mencionan una utilidad que no las caracteriza. Esta dependencia requiere al solicitante para hacer las aclaraciones del caso.

La Superintendencia de Industria y Comercio en virtud del artículo 28 y 30 de la Decisión 486, se permite señalar que el objeto de la solicitud no es claro e incumple el requisito de concisión, dadas las observaciones esbozadas en los numerales precedentes. En este sentido se requiere al interesado para que realice las modificaciones correspondientes a fin de subsanar las no conformidades encontradas por este Despacho.

5. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

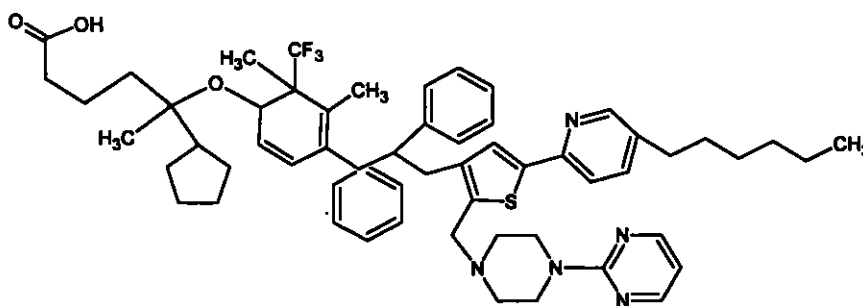
- Se solicita precisar el alcance de la invención que se desea proteger, puesto que de la lectura del capítulo reivindicatorio es claro que existe más de una característica esencial que cubija los compuestos de la invención. Basta sólo con comparar las connotaciones que toma la estructura de fórmula (I) en el ejemplo 1 fórmula A y las que toma el ejemplo 2 - de la fórmula B - para darse cuenta que cuando se incluyen las sustituciones más complejas se obtienen compuestos que estructural, química y funcionalmente no se encuentran completamente definidos bajo el concepto común inventivo de la fórmula (I).

Ejemplo 1 compuestos de formula I cuando el anillo es aromático; Por ejemplo:



Fórmula A

Ejemplo 2 cuando no es aromático. Por ejemplo:



Fórmula B

En consecuencia, se requiere al interesado para que precise el alcance de la invención o el grupo de invención que desea proteger, señalando con determinación un único concepto inventivo de carácter común a todas las modalidades de la invención.

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 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 N° 10 de 2001.



CLARA CASTELLANOS DE JAIMES

Jefe de División de Nuevas Creaciones (e)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha

13 JUL 2007

CONCEPTO TECNICO No.

950

EXAMINADOR TECNICO

Código No. 202087

280

EXAMEN TÉCNICO DE FONDO			
Nº Radicación	03099078	Fecha de presentación	2003-11-10
Nº Solicitud Internacional	PCT/GB02/02152	Fecha Solicitud Internacional	2002-05-09
Nº Prioridad	0111523,7	Fecha de Prioridad	2001-05-11

Palabras clave			
Peroxisoma humana	A61K31/381	C07D333/16	
Furano			
Tiofeno			

CLASIFICACIONES INTERNACIONALES DE BÚSQUEDA	
A61K 31/381, C07D 333/16., A61K31/34, A61K31/415, A61K31/42, A61K31/425, A61K31/38, C07D 333/18, C07D 307/42, C07D 405/04	

DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES EN OTROS PAISES	
EP1392674	MXPA03010285
US7091237	EP1392674
US2004157890	
Patente Original	GB 0111523.7

BASES DE DATOS CONSULTADAS	
ESPACENET	OEPM
EPOLINE	MIMOSA
USPTO	WIPO

INFORMES DE EXÁMENES EN OTRAS OFICINAS		
Oficina	Fecha	Relv. afectadas

ANTERIORIDADES ENCONTRADAS		
Documento	Relevancia	Relv. afectadas

LITERATURA NO PATENTES		
Documento	Relevancia	Relv. afectadas

Observaciones	
---------------	--

Fecha del examen	22/06/2007
------------------	------------