

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 11-94698- -4	FECHA: 2013-03-12 12:08:09
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)
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

Asunto: Radicación: 11-94698- -4
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 5067
 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/FR2010/050124				
Fecha de Presentación Internacional	27/01/2010				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 18 a 102	28/Julio/2011
Reivindicaciones:	Folios 103 a 115	28/Julio/2011
Prioridad:	FR 09/00359	28/Enero/2009
	FR 09/04137	01/Septiembre/2009

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 X 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 cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada.

Título de la solicitud: “DERIVADOS DE TIADIAZOLES Y OXADIAZOLES, SU PREPARACIÓN Y SU APLICACIÓN EN TERAPIA”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de desarrollar agentes farmacéuticos para el tratamiento, la prevención, el retardo o el tratamiento de trastornos ligados a la obesidad, a la diabetes de tipo 2 y sus complicaciones (pág.2, líneas 8 a 10).

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de la fórmula (I) como inhibidores de la biosíntesis de triglicéridos, su procedimiento de obtención y la composición que lo contiene.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D 271/006.

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

El uso de la reivindicación 22 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

5. De la solicitud de patente

Título

El título no debe incluir la aplicación por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 y sus dependientes no son concisas porque mencionan términos como “arilo”, “heterocicloalquilo” o “ariloxilo” que son genéricos y no se especifica el arilo, ariloxilo o heterociclo por su nombre o estructura, lo cual no permite definir el alcance de la materia a proteger, por lo tanto se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que ha sido sintetizado ó probado, es decir, que se encuentran debidamente sustentados.

Las reivindicaciones 13 a 16, no son concisas porque mencionan “un grupo protector” pero no se le define por su nombre o estructura química, sino por su función.

La reivindicación 13, no es concisa cuando se menciona que se desprotege la función éster de un compuesto elegido entre el de fórmula (V) y (XXIII), porque debe ser entre el de fórmula (V) o (XXIII); además de acuerdo a las fórmulas (V) y (XXIII) y los significados de R (cuando n puede ser desde 0 hasta 3) existen varias funciones de éster, de manera que no se especifica cual de las dicha funciones de éster se desprotege. Asimismo, en el proceso no se contempla cuando D es -NH-, de acuerdo a la reivindicación 1.

La reivindicación 18, reclama un compuesto de fórmula (XXIII) que incluye un R que según la descripción de la invención es R' y en esta reivindicación aparece como R'.

La reivindicación 19, no es clara porque menciona R' y la estructura incluye es un R'.

Se requiere al solicitante hacer las aclaraciones y correcciones necesarias.

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: enero 28 de 2009 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

N°	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	US2005065683	Amide thiadiazole inhibitors of plasminogen activator unhibitor-1	Junio 30 de 2005

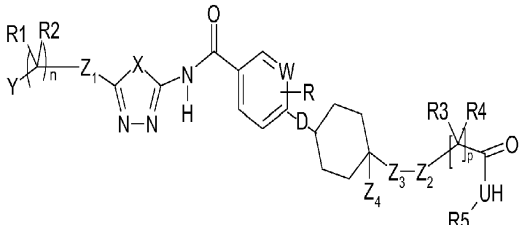
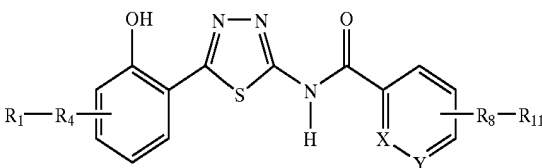
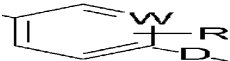
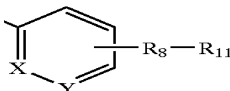
D1 divulga un compuesto de la fórmula (Ia) y sales farmacéuticamente aceptables, el método de síntesis y composición que lo contiene.

7 . Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en un compuesto de fórmula (I) (pág.86 y 87)

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

Características esenciales	D1
	
X=S	S
Z1=ausente y n=0	Enlace
Y= arilo eventualmente sustituido por OH, alcoxilo	fenilo sustituido por OH y (R4-R1) = alquil-OR ₁₂ donde R ₁₂ es alquil C ₁₋₆ dando un alcoxilo
-NH-C(O)-	-NH-C(O)-
	
W=C	X y Y=C
R=H,	H
D=enlace	enlace
 ciclohexilo	R ₈ = cicloalquilo
Z3-Z2-(CR ₃ R ₄)p-C(O)-UH siendo Z2 y Z3 ausentes, p=1, R3 y R4 son H, U=O se tiene CH ₂ -COOH	R ₁₁ =-CO ₂ R ₁₂ , siendo R ₁₂ =H se tiene CH ₂ -COOH
Z3-Z2-(CR ₃ R ₄)p-C(O)-UH-R5 siendo Z2 y Z3 ausentes, p=1, R3 y R4 son H, U=O y R5 = H se tiene CH ₂ -CO-NH ₂	-C(O)NR ₁₃ R ₁₄ siendo R ₁₃ y R ₁₄ =H se tiene CH ₂ -CO-NH ₂

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga el compuesto de fórmula (Ia, párr.67 y 68, 70 y 71 pág.5), que es útil para tratar condiciones como las enfermedades metabólicas relacionadas con los niveles de triglicéridos y la resistencia a la insulina tales como la diabetes mellitus tipo 1 y 2 (párr.178, pág.10), su método de síntesis y la composición que lo contiene (reivindicación 26, pág. 37).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el compuesto de D1 consiste en que no menciona específicamente el ciclohexilo.

No obstante esta diferencia, no se observa un efecto sorprendente.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “cómo modificar el compuesto de fórmula (Ia) como alternativo a los ya conocidos con la misma actividad, para tratar las enfermedades metabólicas relacionadas con los niveles de triglicéridos y la resistencia a la insulina tales como la diabetes mellitus tipo 2”.

Sin embargo, el grupo ciclohexilo ya se revelaba en el D1 cuando se menciona que un cicloalquilo puede ser un ciclohexilo (parr.39, pág.3).

Por otro lado, la información de la descripción solo muestra la actividad de 8 compuestos de la invención en estudio (pág. 84) pero mediante esta no se puede evidenciar un efecto sorprendente frente a los compuestos conocidos porque no existe una comparación con los compuestos cercanos del arte previo que permita confirmarlo, ni tampoco se puede asegurar que toda la gran cantidad de compuestos que están comprendidos en la formula (I) puedan presentar la misma actividad con mejor intensidad (mejor IC50 que los compuestos del arte previo).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría el ciclohexilo mencionado en el D1 en el compuesto de fórmula (Ia) del mismo documento para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2–21 no mencionan características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

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

N°	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US2005065683	1-21	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 2013-03-19

Elaboró: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo