

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

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
CARLOS R. OLARTE
Apoderado

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

**No. 03-039013- -00008-0000**

Fecha: 2009-03-26 13:32:00 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

ASUNTO	Radicación	03/39013
	Trámite	011
	Evento	379
	Actuación	430
	Oficio	
	Folios	1072 ~ 3816

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (fase nacional)	☒	Cap.I	☐ Cap. II ☒
No. Sol. Internacional		PCT/US01/42928	
Fecha de Presentación Internal.		9/11/2001	

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

Descripción: Folios: 401 a 829

Reivindicaciones: Folios 830 a 869 como se radicó inicialmente
Folios 970 a 994 modificaciones realizadas como respuesta a
1er artículo 45.
Folios 1042 a 1053 modificaciones realizadas como
respuesta a 2do artículo 45.

Prioridad: Folios: 10/11/2000, País: US, Número: 60/247.317

Respuesta del solicitante: Folios: 1035 a 1040

2. Modificaciones no aceptadas (artículo 34 D.486 y art. 22 Tratado PCT)

No se aceptan los sustituyentes adicionados a la reivindicación 1 como respuesta al primer y segundo artículo 45 por ampliación de materia ya que dichas sustituciones no fueron objeto de búsqueda inicial, por lo cual no serán tenidas en cuenta.

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: AGONISTAS DEL RECEPTOR ALFA ACTIVADO DEL PROLIFERADOR DEL PEROXISOMAS. Número de folio: 1

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de compuestos agonistas de PPAR que aumentan la sensibilidad a insulina en lugar de la cantidad de insulina en sangre reduciendo la probabilidad de coma hipoglucémico, disminuyen triglicéridos y LDL mientras que aumenta las HDL sin ganancia de peso significativa o toxicidad en el hígado

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona agentes farmacéuticos para el tratamiento o prevención de enfermedades cardiovasculares asociadas con el síndrome X y que aumentan la sensibilidad a insulina.

Clasificación Internacional de Patentes (IPC.): A61K 31/4196, C07D 249/12

4. De la solicitud de Patente

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Una vez revisado el capítulo reivindicatorio esta dependencia encuentra:

- Se ha agregado materia adicional a lo que previamente fue objeto de examen y de búsqueda (radical E de la reivindicación 1) lo cual no es aceptado.
- El solicitante decide continuar con el sustituyente X= C2-C5 pero opcionalmente sustituido sin indicar cuáles son los sustituyentes.

El objeto de la solicitud no es claro e incumple así mismo con el requisito de concisión, dadas las observaciones esbozadas en los numerales precedentes.

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la Técnica es:

Fecha de presentación de la solicitud prioritaria 10/11/2000

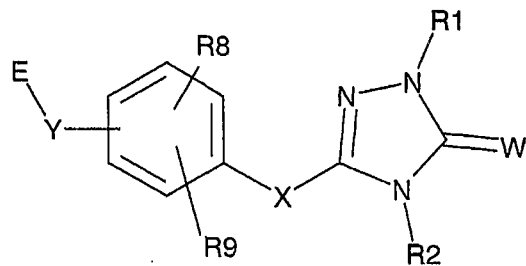
Teniendo en cuenta la fecha indicada se realizó la búsqueda en el estado de la técnica de documentos relacionados con la solicitud encontrándose los siguientes documentos más relevantes:

Nº	Documento	Título	Fecha de publicación*
D ₁	WO 9613264	ORAL HYPOGLYCEMIC AGENTS	1996/05/9
D ₂	WO 9908501	NEW HETEROCYCLIC COMPOUNDS AND THEIR USE IN MEDICINE, PROCESS FOR THEIR PREPARATION AND PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS CONTAINING THEM	1999/02/25

6. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

Nivel inventivo (artículo 18 D486)

La presente Solicitud de Patente reivindica (de 1 – 28, 30) un compuesto de fórmula general I:



Dichos compuestos se ven afectados por los siguientes documentos del Estado de la Técnica:

D₁ que enseña compuestos antihiper glucémicos (Ver abstract).

D₂ que enseña compuestos antiobesidad e hipocolesterolemiantes (Ver abstract).

TABLA 1					
SOLICITUD		ANTERIORIDAD (D ₁)		ANTERIORIDAD (D ₂)	
(I)		Ej. 9 Pág. 30		abstract	
R1	H		H		-
W	O		O		-
R2	alquilo		CH ₃		-
X	Alquilenos C2-C5		CH ₂ -CH ₂		-
R8	H		H		-
R9	H		H		-
Y	O		O		-
E	C(R ₃)(R ₄) A (R ₃)(R ₄) = H		CH ₂		-

TABLA 1 (continuación)					
SOLICITUD		ANTERIORIDAD (D ₁)		ANTERIORIDAD (D ₂)	
	A = (CH ₂) _n COOR ¹⁹ R ¹⁹ = H		DIFERENTE	Pág. 97, 98 Reiv 1	 Y=O R ⁷ = H
E (R 6)	 R ¹⁴ = fenil, arilalquil, alquil R ⁴ = H, halo, alquilo, alcoxi, cicloalquilo, arilalquilo, fenilo R ³ = H, alquilo, alcoxi			Pág. 97, 98 Reiv 1	 R ⁷ = alquilo, arilalquilo, arilo Y=O R ⁶ = H, alquilo, cicloalquilo, arilo, arilquilo, alcoxialquilo, alcoxicarbonilo, ariloxicarbonilo, acilo, heterociclilo, heteroarilo, etc R ⁵ = H, alcoxi, hidroxilo, halo, acilo, alquilo, enlace
R 10	 A= carboxilo R ³ = H, alcoxi, alquilo sustituido o no R ⁴ = H, halo, alquilo, alcoxi, cicloalquilo, arilalquilo, fenilo, sustituidos o no			Pág. 97, 98 Reiv 1	 Y=O R ⁷ = alquilo, arilalquilo, arilo R ⁶ = H, alquilo, cicloalquilo, arilo, arilquilo, alcoxialquilo, alcoxicarbonilo, ariloxicarbonilo
R 14, 17, 18, 23, 26,	 R ³ = H, alcoxi, alquilo sustituido o no R ⁴ = H, halo, alquilo, alcoxi, cicloalquilo, arilalquilo, fenilo, sustituidos o no			Pág. 97, 98 Reiv 1	 R ⁷ = alquilo, arilalquilo, arilo Y=O R ⁶ = H, alquilo, cicloalquilo, arilo, arilquilo, alcoxialquilo, alcoxicarbonilo, ariloxicarbonilo, acilo, heterociclilo, heteroarilo, etc R ⁵ = H, alcoxi, hidroxilo, halo, acilo, alquilo, enlace

La única **diferencia con D₁** es el **sustituyentes E** (solamente en algunas opciones) pero esta diferencia no parece conceder un efecto técnico inesperado.

No puede determinarse un efecto técnico que logre la diferencia con la anterioridad encontrada ya que la descripción informa que se realizan ensayos

para evaluar efectos en niveles de triglicéridos y colesterol, glucosa, capacidad de disminución del nivel de fibrinógeno y reducción de peso pero no muestra ni a cuales compuestos se realizaron estos ensayos ni tampoco cuáles fueron los resultados obtenidos; La descripción también informa que los compuestos son útiles para ser usados como moduladores del receptor PPAR alfa con valores ≤ 100 nM (binding) y $\geq 50\%$ (cotransfection), pero ésta es una diferencia que no concede alguna ventaja ya que la anterioridad contiene datos (página 58) donde sí se demuestra actividad antihiper glucémica comparado con el arte previo como lo es la ciglitazona.

Adicionalmente si unimos los conocimientos de D₁ con D₂ la solicitud se considerará obvia porque un experto en la materia que conozca el estado de la técnica haría una combinación de éstos documentos llegando de tal manera a la propuesta de la presente solicitud ya que la única diferencia estructural de la molécula reivindicada con D₁ son las opciones del sustituyente E, las cuales han sido enseñadas previamente por D₂ que también consiste en agonistas PPAR pero que sí ha demostrando con datos las ventajas de los compuestos (ver páginas 90 y 91 actividad como PPAR alfa y PPAR gamma a 50 μ M para los ejemplos 27 y 20, además también determina la actividad de inhibición HMGCoA, reducción de glucosa y triglicéridos en la pág 93 (ej 44, 15, 18, 48), reducción de triglicéridos y colesterol e incremento de HDL (ej 6 y 15) en la pág 95 y reducción de triglicéridos en ratones y cerdos en la pág 96).

Por lo tanto **el problema técnico objetivo fundamental** de la invención podría redefinirse en: "como lograr que los compuestos alternativos con actividad antihiper glucémica".

Tampoco será inventiva la composición reivindicada (29) pues su principio activo no es inventivo.

Así, los compuestos y composiciones reivindicados **de acuerdo a la tabla 1** se consideran tan solo una alternativa, sin algún salto tecnológico que lo haga superior a **lo previamente conocido**.

Por consiguiente resultaría obvio el diseño de este tipo de compuestos y composiciones para un experto en la materia.

6. Conclusión:

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

N°	Documento N°	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D ₁	WO 9613264	1-30	NIVEL INVENTIVO
D ₂	WO 9908501	1-30	NIVEL INVENTIVO

7. Respuesta a los argumentos del solicitante:

- Este despacho no considera como un argumento válido el hecho de que haya sido otorgada la patente en otro país ya que cada país es responsable de sus propios exámenes de patentabilidad.

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 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 N° 10 de 2001.

ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL

Jefe de División de Nuevas Creaciones

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

12⁷ MAR. 2009

CONCEPTO TÉCNICO
No. 219

EXAMINADOR TÉCNICO
Código No. 202087

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION **Nº 36013**

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. PCT/03-39013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la solicitud de patente de invención titulada "AGONISTAS DEL RECEPTOR ALFA ACTIVADO DEL PROLIFERADOR DE PEROXISOMAS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US 01/42928 de fecha 09 de noviembre del 2001, fue radicada en esta Superintendencia el 09 de mayo del 2003 bajo el número 03039013, para que se dé comienzo a la fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: *"Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.(...) Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente"*.

CUARTO: Que realizado el examen de fondo, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico visibles a folios 1054 a 1072 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente. Frente a dicho requerimiento no hubo pronunciamiento alguno por parte del mismo, por lo cual es procedente negar el privilegio de patente solicitado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486.

1074

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 36013

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. PCT/03-39013

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención para la solicitud correspondiente a "AGONISTAS DEL RECEPTOR ALFA ACTIVADO DEL PROLIFERADOR DE PEROXISOMAS", que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Carlos Reinaldo Olarte García, en su calidad de apoderado de Eli Lilly And Company., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición interpuesto ante el Superintendente de Industria y Comercio, al momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

17 JUL. 2009

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA
Calle 100 N° 8 A – 37, Piso 10.
World Trade Center – Torre A.
Bogotá D.C.

202021