

REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE FOR THE CONSTITUTION
 No. 05-000907--00006-0000
 REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE FOR THE CONSTITUTION
 1111 Pennsylvania Avenue, N.W.
 Washington, D.C. 20004-2242
 Tel: 202-638-1000 Fax: 202-638-1001
 E-mail: info@rnc.org

JEFE DE DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Respuesta a oficio No. 10151 de 08 de agosto de 2008

En primer lugar, en atención al requerimiento del Señor Examinador sobre la necesidad de datos que permitan evidenciar la solución al problema técnico por medio de la invención reclamada, adjuntamos ensayos y datos que soportan la utilización de los compuestos de la invención para el tratamiento de diabetes y la disminución del colesterol.

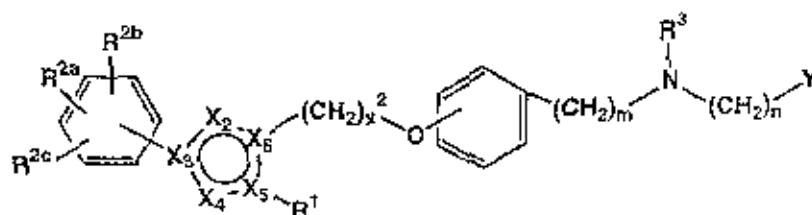
Adicionalmente, estamos presentando un nuevo capítulo reivindicatorio de 1-16 reivindicaciones, el cual delimita importantemente la materia objeto de la

presente solicitud y el alcance de la reclamación pretendida. A su vez, este nuevo capítulo reivindicatorio no contiene referencia alguna a métodos de tratamiento, encuentra entero sustento en la descripción y no amplía la materia inicialmente descrita, cumpliendo así con todos los requerimientos realizados por el Señor Examinador.

Sobre los términos objetados es deseo del solicitante precisar que en las nuevas reivindicaciones se ha eliminado el término "éster de profármaco", pero se han mantenido las expresiones "estero isómeros" y "sales farmacéuticamente aceptables" por considerarlos totalmente sustentados por la descripción y entendibles para un técnico versado en la materia.

Asimismo, la nueva reivindicación 1 incluye la definición específica de los grupos sustituyentes alquilo, alcoxi, halógeno, amino sustituido y arilo y en este sentido se refiere al Señor Examinador a las definiciones de todos los grupos mencionados en el capítulo reivindicatorio que se encuentran a lo largo de toda la descripción, especialmente en las páginas 41-58.

De igual manera y en respuesta a la objeción de novedad realizada por el Señor Examinador en relación con D1 se llama la atención sobre la exclusión que se realiza en el aparte final de la reivindicación 1 con respecto al grupo:



donde $X_2 = N$, $X_3 = C$, $X_4 = O$ ó S , $Z = O$ o un enlace;

exclusión que específicamente elimina las divulgaciones realizadas en D1.

De esta manera la presente solicitud es nueva a la luz de D1.

En vista de lo anteriormente expuesto y según las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio, respetuosamente solicitamos el retiro de las

objeciones a la presente solicitud, ya que, en opinión del solicitante, cumple con todos los requisitos establecidos en la Decisión 486.

De la Señora Jefe,

Atentamente,



JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

T.P. No. 57.492 del C.SJ.

C.C. 80.410.337 de Usaquén

Carrera 7 No. 71-21, Torre B, Of. 402

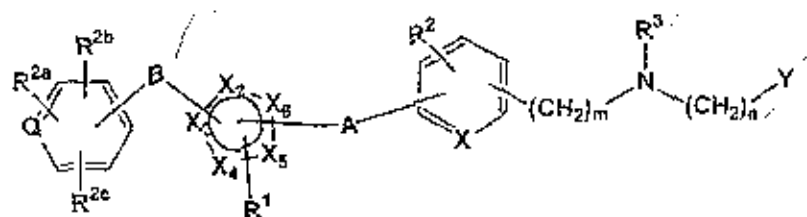
Bogotá, D.C., 30 de octubre de 2008

MXBG

Anexos

REIVINDICACIONES

1. Compuesto que tiene la estructura



caracterizado porque m es 0, 1 ó 2; n es 0, 1 ó 2;

Q es C o N;

A es $(CH_2)_x$ donde x es 1 a 5, o A es $(CH_2)_{x^1}$ donde x^1 es 1 a 5 con un enlace alquénilo o un enlace alquínulo incluido en cualquier parte en la cadena, o A es $-(CH_2)_{x^2}-O-(CH_2)_{x^3}-$ donde x^2 es 0 a 5 y x^3 es 0 a 5, con la condición de que por lo menos uno de X^2 y X^3 sea diferente de 0;

B es un enlace o es $(CH_2)_x$ donde X^4 es 1 a 5;

X es CH o N;

X_2 es C, N, O o S;

X_3 es C, N, O o S;

X_4 es C, N, O o S;

X_5 es C, N, O o S;

X_6 es C, N, O o S;

con la condición de que por lo menos uno de X_2 , X_3 , X_4 , X_5 y X_6 es N; y por lo menos uno de X_2 , X_3 , X_4 , X_5 y X_6 es C;

R^1 es H o alquilo;

R^2 es H, alquilo, alcoxi, halógeno, amino, amino sustituido o ciano;

R^{2a} , R^{2b} y R^{2c} pueden ser los mismos o diferentes y se seleccionan de H, alquilo, alcoxi, halógeno, amino, amino sustituido o ciano sustituido;

R^3 es arilalquilo, carbonilo, arilheteroarilalquilo, ariloxiarilalquilo,

arilalquilo, ariloxicarbonilo, haloaril-oxicarbonilo,
 alcoxiariloxicarbonilo, alquilariloxicarbonilo,
 ariloxiariloxicarbonilo, heteroariloxiarilalquilo,
 heteroariloxicarbonilo, ariloxiarilcarbonilo,
 arilalqueniloxicarbonilo, cicloalquilariloxicarbonilo,
 arilalquilarilcarbonilo, heteroarilo-heteroarilalquilo,
 cicloalquiloxiariloxicarbonilo, heteroarilheteroaril-carbonilo,
 arilalquilsulfonilo, arilalquenilsulfonilo, alcoxiarilalquilo,
 ariltiocarbonilo, cicloheteroalquil-alquiloxicarbonilo,
 cicloheteroalquiloxicarbonilo o polihaloalquilariloxicarbonilo, que
 pueden ser sustituidos opcionalmente;

Y es CO_2R^4 donde R^4 es H o alquilo, o Y es un 1-tetrazol C-
 enlazado, un ácido fosfínico de la estructura $\text{P}(\text{O})(\text{OR}^{4a})\text{R}^5$,
 donde R^{4a} es H, R^5 es alquilo o arilo, o un ácido fosfónico de la
 estructura $\text{P}(\text{O})(\text{OR}^{4a})_2$;

$(\text{CH}_2)_x$, $(\text{CH}_2)_{x^1}$, $(\text{CH}_2)_{x^2}$, $(\text{CH}_2)_{x^3}$, $(\text{CH}_2)_{x^4}$, $(\text{CH}_2)_m$, y $(\text{CH}_2)_n$ se
 pueden sustituir opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes;
 en donde,

el grupo alquilo solo o como parte de otro grupo incluye
 hidrocarburos de cadena lineal o ramificada, que contienen 1 a
 20 carbonos, preferiblemente 1 a 10 carbonos, más
 preferiblemente 1 a 8 carbonos, en la cadena normal, y puede
 incluir opcionalmente un oxígeno o nitrógeno en la cadena
 normal, tal como metilo, etilo, propilo, isopropilo, butilo, t-butilo,
 isobutilo, pentilo, hexilo, isohexilo, heptilo, 4,4-dimetilpentilo,
 octilo, 2,2,4-trimetilfenilo, nonilo, decilo, undecilo, dodecilo,
 diferentes isómeros de cadena ramificada de los mismos, y
 similares así como grupos que incluyen 1 a 4 sustituyentes tales
 como halo, por ejemplo F, Br, Cl o I o CF_3 , alcoxi, arilo, ariloxi,
 aril(arilo) o diarilo, arilalquilo, arilalquiloxi, alquenilo, cicloalquilo,

cicloalquilalquilo, cicloalquilalquiloxi, amino, hidroxí, hidroxialquilo, acilo, heteroarilo, heteroariloxi, cicloheteroalquilo, arilheteroarilo, arilalcoxicarbonilo, heteroarilalquilo, heteroarilalcoxi, ariloxialquilo, ariloxiarilo, alquilamido, alcanoilamino, arilcarbonilamino, nitro, ciano, tior, haloalquilo, trihaloalquilo y/o alquiltio y/o cualquiera de los grupos R^3 ;

el grupo alcoxi solo o como parte de otro grupo incluye cualquiera de los grupos alquilo, aralquilo o arilo enlazados a un átomo de oxígeno;

el grupo halógeno solo o como parte de otro grupo se refiere a cloro, bromo, flúor, e yodo así como CF_3 , prefiriéndose el cloro o flúor;

el grupo amino sustituido solo o como parte de otro grupo se refiere a amino sustituido con uno o dos sustituyentes, que pueden ser el mismo o diferentes, tal como alquilo, arilo, arilalquilo, heteroarilo, heteroarilalquilo, cicloheteroalquilo, cicloheteroalquilalquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, haloalquilo, hidroxialquilo, alcoxialquilo o tioalquilo. Estos sustituyentes se pueden sustituir además con un ácido carboxílico y/o cualquiera de los sustituyentes para alquilo. Además, los sustituyentes amino se pueden tomar junto con el átomo de nitrógeno al cual se unen para formar 1-pirrolidinilo, 1-piperidinilo, 1-azepinilo, 4-morfolinilo, 4-tiamorfolinilo, 1-piperacinilo, 4-alquil-1-piperacinilo, 4-aralquil-1-piperacinilo, 4-diaralquil-1-piperacinilo, 1-pirrolidinilo, 1-piperidinilo, o 1-azepinilo, sustituidos opcionalmente con alquilo, alcoxi, alquiltio, halo, trifluorometilo o hidroxí;

el grupo carbonilo

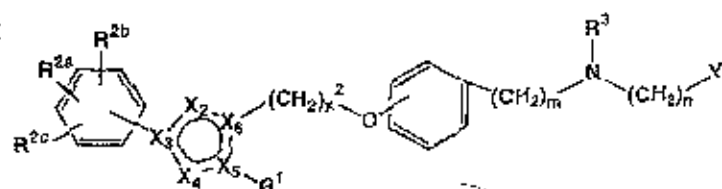
el grupo arilo solo o como parte de otro grupo se refiere a grupos aromáticos monocíclicos y bicíclicos que contienen de 6

a 10 carbonos en la porción del anillo (tal como fenilo o naftilo incluyendo 1-naftilo y 2-naftilo) y pueden incluir opcionalmente uno a tres anillos adicionales fusionados a un anillo carbocíclico o a un anillo heterocíclico (tal como anillos arilo, cicloalquilo, heteroarilo o cicloheteroalquilo) y pueden ser sustituidos opcionalmente a través de átomos de carbono disponibles 1, 2 ó 3 grupos seleccionados de hidrógeno, halo, haloalquilo, alquilo, haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, alquenilo, trifluorometilo, trifluorometoxi, alquinilo, cicloalquilalquilo, cicloheteroalquilo, cicloheteroalquilalquilo, arilo, heteroarilo, arilalquilo, ariloxi, ariloxialquilo, alcoxicarbonilo, arilcarbonilo, arilalquenilo, aminocarbonilarilo, ariltio, arilsulfinilo, arilazo, heteroarilalquilo, heteroarilalquenilo, heteroarilheteroarilo, heteroariloxi, hidroxilo, nitro, ciano, amino, amino sustituido en donde el amino incluye 1 ó 2 sustituyentes (que son alquilo, arilo o cualquiera de los otros compuestos arilo mencionados en las definiciones), tioril, alquiltio, ariltio, heteroariltio, ariltioalquilo, alcoxiariltio, alquilcarbonilo, arilcarbonilo, alquilaminocarbonilo, arilaminocarbonilo, alcoxicarbonilo, aminocarbonilo, alquilcarboniloxi, arilcarboniloxi, alquilcarbonilamino, arilcarbonilamino, arilsulfinilo, arilsulfinilalquilo, arilsulfonilamino o arilsulfonaminocarbonilo y/o cualquiera de los sustituyentes para alquilo indicados;

incluyendo todos los estereoisómeros de los mismos y sus sales farmacéuticamente aceptables;

y excluyendo específicamente la estructura que se muestra

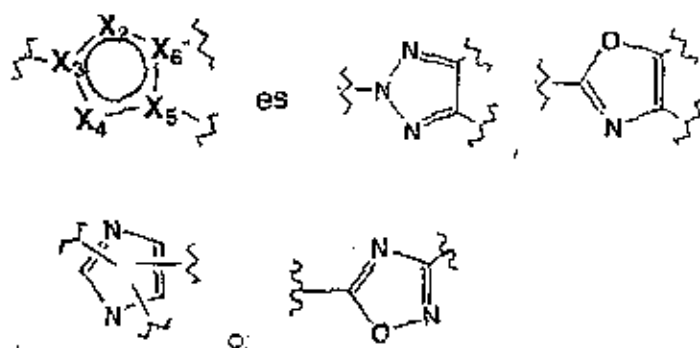
abajo:



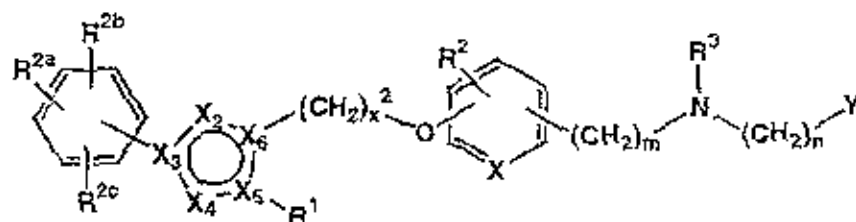
donde $X_2 = N$, $X_3 = C$, $X_4 = O$ ó S , $Z = O$ ó un enlace.

Handwritten notes: $Z = O$ and $9/20/02$

2. Compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque X es CH.
3. Compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque A es $-(CH_2)_x-O-$.
4. Compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque Q es C.
5. Compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque B es un enlace.
6. Compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque

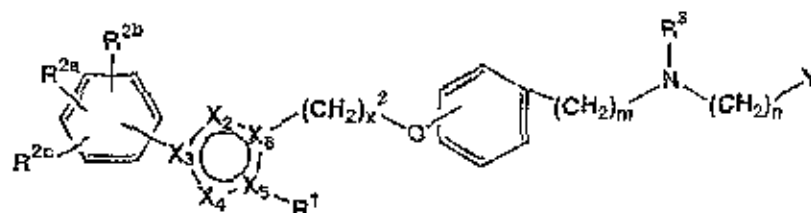


7. Compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque tiene la estructura



255
9

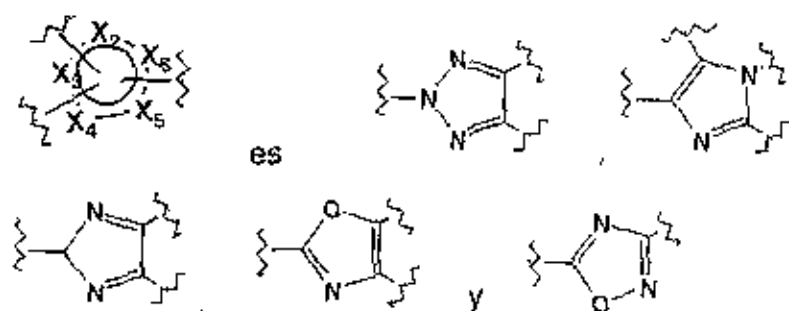
8. Compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque tiene la estructura



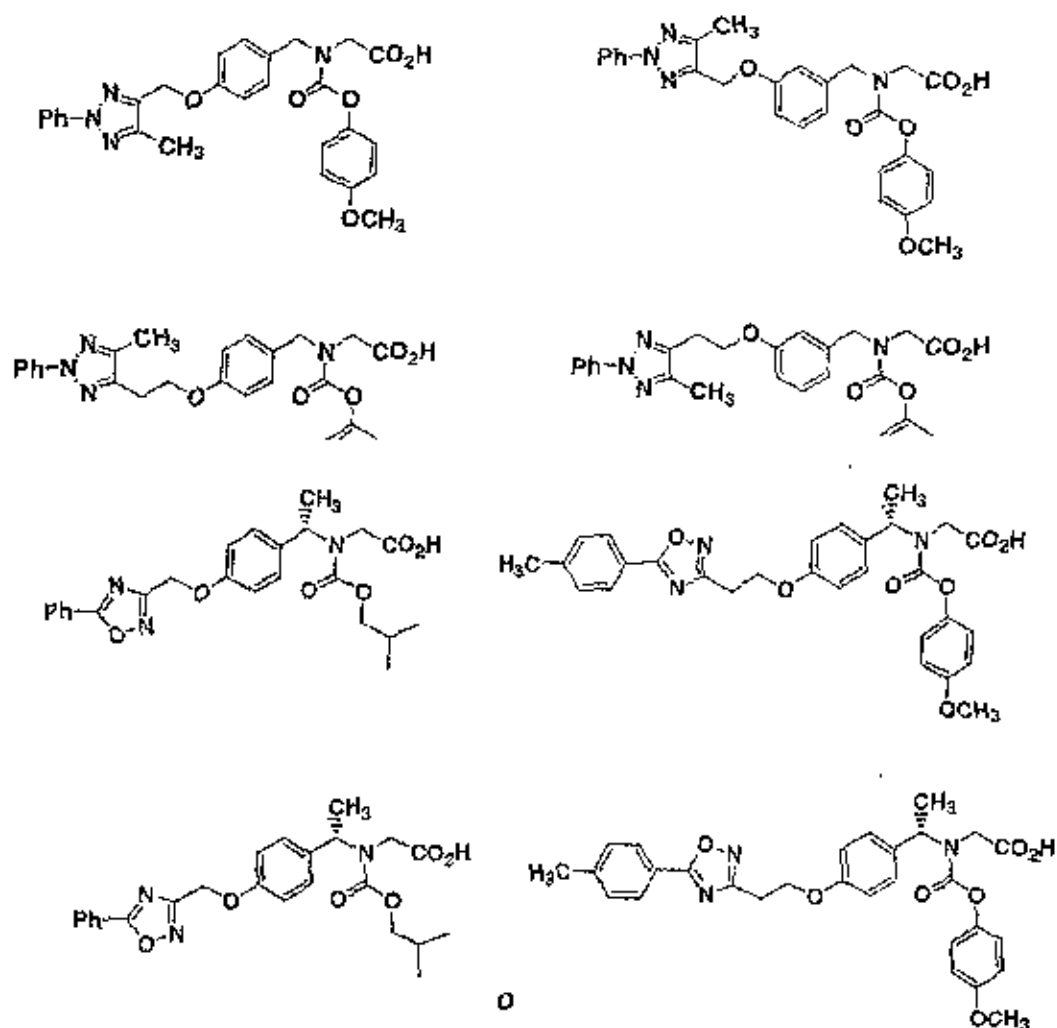
9. Compuesto de conformidad con la reivindicación 8, caracterizado porque R^{2a} , R^{2b} y R^{2c} son cada uno H; R^1 es alquilo, X^2 es 1 a 3; R^2 es H; m es 0 o $(CH_2)_m$ es CH_2 o $CHOH$ o CH -alquilo C_1 - C_{20} , X es C, X_2 , X_3 , X_4 , X_5 y X_6 representan un total de 1, 2 ó 3 nitrógenos; $(CH_2)_n$ es un enlace o CH_2 y R^3 es alcoxiariloxicarbonilo.

10. Compuesto de conformidad con la reivindicación 9, caracterizado porque R^1 es CH_3 y R^3 es metiloxifeniloxicarbonilo.

11. Compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque



12. Compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque tiene la estructura



13. Composición farmacéutica, caracterizada porque comprende un compuesto de conformidad con la reivindicación 1 y un portador farmacéuticamente aceptable para el mismo.

14. Combinación farmacéutica, caracterizado porque comprende un compuesto de conformidad con la reivindicación 1 y un agente reductor de lípidos, un agente modulador de lípidos, agente antidiabético, agente antiobesidad, agente antihipertensivo, inhibidor de la agregación de plaqueta, y/o un agente anti-osteoporosis.

15. Combinación de conformidad con la reivindicación 14, caracterizada porque el agente antidiabético es 1, 2, 3 o más de una biguanida, urea de sulfonilo, inhibidor de glucosidasa, agonista PPAR γ , agonista PPAR α/γ dual, inhibidor SGLT2, inhibidor DP4, inhibidor α P2, sensibilizador de insulina, péptido-1 tipo glucagón (GLP-1), insulina y/o meglitinida, el agente antiobesidad es un agonista adrenérgico beta 3, inhibidor de lipasa, un inhibidor de la reabsorción de la serotonina (y dopamina), agonista del receptor de la tiroides, inhibidor α P2, antagonista del receptor-1 de canabinoida y/o un agente anoréctico, el agente reductor del lípido es un inhibidor de MTP, inhibidor de la reductasa de HMG CoA, inhibidor de la sintetasa escualeno, derivado del ácido fíbrico, sobrerregulador de la actividad del receptor de LDL, inhibidor de la lipoxigenasa, agonista del receptor de farnesoid (FXR), agonista del receptor del hígado X (LXR), inhibidor de CETP o inhibidor de ACAT, el agente antihipertensivo es un inhibidor de ACE, antagonista del receptor de la angiotensina II, inhibidor de NEP/ACE, bloqueador del canal de calcio y/o un bloqueador β -adrenérgico.

16. Combinación de conformidad con la reivindicación 15, caracterizada porque el agente antidiabético es 1, 2, 3 o más metformina, gliburida, glimepirida, glipirida, glipizida, clorpropamida, gliclazida, acarbosa, miglitol, pioglitazona, rosiglitazona, balaglitazona, insulina, GI-262570, isaglitazona, JTT-501, NN-2344, L895645, YM-440, R-119702, AJ9677, repaglinida, nateglinida, KAD1129, AR-HO39242, GW-409544, KRP297, AZ-242, AC2993, LY315902, P32/98 y/o NVP-DPP-728A, el agente antiobesidad es orlistat, ATL-962, AJ9677, L750355, CP331648,

sibutramina, topiramato, axoquina, dexamfetamina, fentermina, fenilpropanolamina, rimonabant (SR-141716) y/o mazindol, el agente reductor de lípidos es pravastatina, lovastatina, simvastatina, atorvastatina, fluvastatina, itavastatina, visastatina, resuvastatina, pitavastatina, fenofibrato, gemfibrozil, clofibrato, avasimibe, ezetimibe, TS-962, MD-700, colestagel, niacina y/o LY295427, el agente antihipertensivo es un inhibidor de ACE que es captopril, fosinopril, enalapril, lisinopril, quinapril, benazepril, fentiapril, ramipril o moexipril; un inhibidor de NEP/ACE que es omapatrilat, ácido $[S[(R^*,R^*)]\text{-hexahidro-6-}[(2\text{-mercapto-1-oxo-3-fenilpropil)-3-fenilpropil)amino]}\text{-2,2-dimetil-7-oxo-1H-azepina-1-acético}$ (gemopatrilat) o CGS 30440; un antagonista del receptor de la angiotensina II es irbesartan, losartan, telmisartan o valsartan; amlodipina besilato, prazosina HCl, verapamil, nifedipina, nadolol, propranolol, carvedilol o clonidina HCl, el inhibidor de la agregación de plaqueta es aspirina, clopidogrel, ticlopidina, dipyridamol o ifetroban.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES2020
Bogotá, D.C.,Abogado
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

ASUNTO	Radicación	05-907
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	
	Folios	8 16150

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐Vía Nacional ☐Vía PCT (fase nacional) ☒ Cap. I ☐ Cap. II ☒No. Sol. Internacional PCT/US2003/021331
Fecha de Presentación Internal. 08-07-2003

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: 89 a 276 (como se radicó inicialmente)

Reivindicaciones: Folios 277 a 286 (como se radicó inicialmente)
Folios 381- 389 (modificación)Prioridad: Folio: 1 y 87
Fecha: 09-07-2002 ; país y número: US60/394,553.

Respuesta del solicitante Folios 378 a 380

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

El solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio contenido en los folios 381 a 389. Durante el estudio de este documento se detectaron las siguientes modificaciones no comprendidas en la solicitud original:

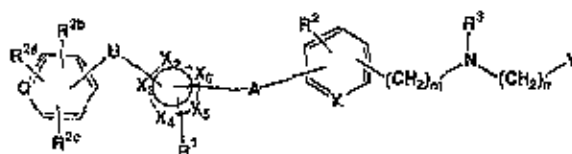
1. En la definición de R^3 en la reivindicación 1 el solicitante introduce los sustituyentes haloaril-oxicarbonilo, cicloalquilariloxicarbonilo, arilalquilarilcarbonilo, cicloalquiloxtariloxicarbonilo, cicloheteroalquilalquioxicarbonilo, polihaloalquilariloxicarbonilo, y la expresión "que pueden ser sustituidos opcionalmente". Esto no se encuentra contenido en la solicitud original en la definición de R^3 en la descripción (folios 91 a 92) ni en el capítulo reivindicatorio original (folios 278 a 279).
2. La reivindicación 1 realiza una exclusión estableciendo que $Z = O$ o un enlace. La estructura presentada carece de un sustituyente denominado Z.
3. La reivindicación 1 establece las definiciones de los grupos alquilo, amino sustituido y arilo mediante la introducción de términos aún mas ambiguos que los contenidos en la reivindicación original tales como: arilo, ariloxi, diarilo, alquenoilo, cicloalquilalquilo, heteroarilalquilo, heteroarilo, cicloheteroalquilalquilo, entre otros, los cuales son ambiguos y le restan concisión a la solicitud.

En consecuencia a lo anterior, se encuentra que las modificaciones efectuadas al capítulo reivindicatorio implican ampliación de la protección que correspondía a la divulgación contenida en la solicitud inicial por lo cual este documento no es aceptado.

3. Objeto de la Invención

Título de la solicitud: "DERIVADOS DE HETEROARILLO DE FENILO O PIRIDINILO SUSTITUIDOS QUE CONTIENEN NITROGENO ÚTILES COMO AGENTES CONTRA LA DIABETES Y CONTRA LA OBESIDAD Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS COMPRENDEN" (folio 356).

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en:



Reivindicaciones 1- 13: Un compuesto de la fórmula (I)

Reivindicación 14: Una composición que contiene un derivado de la fórmula (I)

Reivindicaciones 15-16: Un método para tratar una enfermedad.

Reivindicaciones 17-19: Una combinación farmacéutica que contiene un derivado de (I).

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de compuestos útiles para modular los niveles de glucosa en la sangre, niveles de triglicéridos, niveles de insulina y niveles del ácido graso no esterificado.

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición que contiene un derivado de heterociclos sustituidos solos o en combinación con otro agente antidiabético y/o un agente hipolipidémico y/o otros agentes terapéuticos.

La invención se catalogó según la Clasificación Internacional de Patentes (IPC.) como: A61K31/41; A61K31/42; A61K31/435; A61K31/50; A61K31/52.

4. De la solicitud de Patente (según el caso)

Descripción (artículo 28 D. 486)

La solicitud en estudio carece de estudios o datos que permitan evidenciar que los compuestos comprendidos por la misma y las composiciones que se plantean de estos compuestos con otros agentes terapéuticos, sean útiles para dar solución al problema técnico planteado por el solicitante, por lo cual, una persona capacitada en la materia técnica no podría ejecutarla. La descripción no expone las diferencias y eventuales ventajas de los compuestos divulgados con respecto a la tecnología anterior.

El solicitante excluye una estructura de la reclamación (folio 90). Sin embargo no establece la o las razones por las cuales realiza esta exclusión. Esta oficina establece que esta excepción no está soportada de manera suficiente por la descripción y se estableció de manera arbitraria.

Las expresiones éster de profármaco, esteroisómeros y sus sales farmacéuticamente aceptables, no se encuentran soportada de manera suficiente en la descripción ya que no existe evidencia alguna de su utilidad para resolver el problema técnico planteado y las ventajas frente a la tecnología anterior.

La descripción no cumple con el requisito de claridad y/o divulgación completa lo que haría difícil su comprensión y ejecución de acuerdo al art. 28 de la Decisión 486 o art. 22 del Tratado PCT.)

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Las reivindicaciones 1, 7 y 10 carecen de concisión ya que incluye palabras o frases que generan incertidumbre y no delimitan la materia que se pretende proteger; a continuación se extraen algunas de dichas frases o palabras:

- "donde es 1 a 5", no se especifica a qué se le asigna esos valores.
- "alquilo, alcoxi, amino sustituido", no se delimita el tamaño de la cadena y ninguno de dichos sustituyentes.
- La gran mayoría de los sustituyentes de R3 abarcan un número indeterminado de posibilidades ya que se utilizan entre otras expresiones como: "alquiloxicarbonilo, heteroarilo, cicloheteroalquilo, heteroarilcarbonilo, e.t.c". El solicitante debe delimitar en forma concisa los sustituyentes que representa R3.
- "éster de profármaco, esteroisómeros y sus sales farmacéuticamente aceptables", estos compuestos no se encuentran soportados por la descripción en cuanto a la estructura de dichos profármacos, esteroisómeros, sales y dichos ésteres y a utilidad de estos compuestos para solucionar el problema técnico planteado por lo que esta expresión debe ser retirada de la solicitud.
- "Se puede sustituir opcionalmente con 1, 2 o 3 sustituyentes", no se establece cuales son los sustituyentes.

La reivindicación 1 exceptúa una estructura y establece que $Z=O$, la estructura presentada no posee un sustituyente Z. Adicionalmente esta estructura no corresponde a la exceptuada en la descripción (folio 90) y como ya se estableció la excepción no se encuentra soportada de manera suficiente en la descripción, igualmente no se define el significado de todos los radicales que comprenden a dicha estructura.

La reivindicación 9 reclama la estructura que fue excluida en la reivindicación 1, lo cual genera confusión con respecto al alcance de la protección que desea el solicitante, por lo cual se recomienda que retire esta reivindicación de la solicitud.

La actividad de los compuestos y las composiciones de las reivindicaciones 1-14 y 17 a 19 no se encuentra enteramente soportada por la descripción ya que no existen datos que permitan evidenciar su efecto terapéutico y su utilidad para solucionar el problema técnico planteado y sus ventajas frente a la tecnología conocida para todos los compuestos que reclama el solicitante y que supuestamente son una solución al problema planteado.

Las reivindicaciones 17 a 19 presentan una amplia cantidad de composiciones las cuales no están enteramente soportadas por la descripción ya que no se divulgan sus ventajas frente al estado de la técnica y por lo tanto no existe información que sustente la utilidad de las mismas.

Por lo anterior las reivindicaciones mencionadas no cumplen con el requisito de definición, claridad, concisión o sustento por la descripción de acuerdo al art. 30 de la Decisión 486 y/o art.22 Tratado PCT.

5. Excepción a la patentabilidad (artículo 20 D486 literal a)-d))

Las reivindicaciones 15 y 16 reclaman un método para tratar una enfermedad. Los métodos terapéuticos no son objeto de patente.

6. 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: 09-07-2002

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:

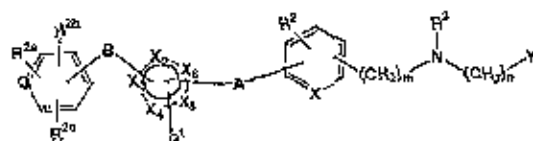
Nº	Documento	Título	Fecha de publicación*
D1	US 6,414002	SUBSTITUTED ACID DERIVATIVES USEFUL AS ANTIDIABETIC AND ANTIOBESITY AGENTS AND METHOD	2-07-2002

7. Análisis de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

1) Respecto a la solicitud en estudio:

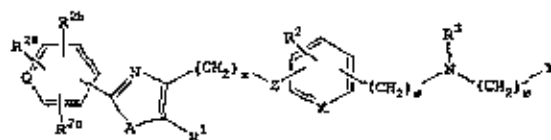
La reivindicación 1 reclama los compuestos de estructura:



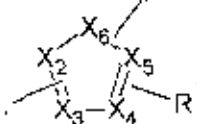
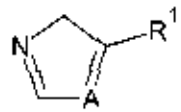
La reivindicación 14 reclama la composición farmacéutica que los contiene.
La reivindicación 17 reclama una combinación farmacéutica que comprende un compuesto de la reivindicación 1.

2) Respecto al estado de la Técnica:

D1 divulga/describe derivados de:



3) Análisis de las diferencias con respecto al estado de la técnica:

Características esenciales de la Solicitud	D1
	US 6414002
Q= C o N	Q= C o N
$R^{2a}, R^{2b}, R^{2c} = H, \text{alquilo, alcoxi, halógeno, amino, amino sustituido o ciano sustituido.}$	$R^{2a}, R^{2b}, R^{2c} = H, \text{alquilo, alcoxi, halógeno, amino, amino sustituido (col. 1 lin. 46)}$
B = enlace	enlace
 $X_2 = N, X_3 = C, X_4 = O \text{ o } S, X_5 = C, X_6 = C$ $R^1 = H \text{ ó alquil}$	 $A = O \text{ ó } S,$ $R^1 = H \text{ ó alquil}$
$A = (CH_2)_x - O - (CH_2)_x \text{ ó } (CH_2)_x$ $x = 1 \text{ a } 5$ $x^2 \text{ y } x^3 = 0 \text{ a } 5$	$(CH_2)_x - Z$ $x = 1 \text{ a } 4$ $Z = O \text{ ó un enlace}$
$R^2 = H, \text{alquilo, alcoxi, halógeno, amino, amino sustituido}$	$R^2 = H, \text{alquilo, alcoxi, halógeno, amino, amino sustituido}$
X= CH ó N	X= CH ó N
m y n = 0, 1 ó 2	m y n = 1 ó 2
$Y = CO_2R^4$ $R^4 = H, \text{alquilo, 1-tetrazol, C-enlazado, ácido fosfónico}$	$Y = CO_2R^4$ $R^4 = H, \text{alquilo, 1-tetrazol, C-enlazado, ácido fosfónico}$
$R^3 = H, \text{alquilo, arilalquilo, ariloxycarbonilo, alquiloxy-carbonilo, alquinoxycarbonilo etc.}$	$R^3 = H, \text{alquilo, arilalquilo, ariloxycarbonilo, alquiloxy-carbonilo, alquinoxycarbonilo etc.}$

- 4) En consecuencia, los compuestos divulgados en D1 se encuentran contenidos en la presente solicitud, por lo tanto las reivindicaciones 1 a 13 no son nuevas.

La composición de la reivindicación 14 y la combinación de las reivindicaciones 17 a 19 no son nuevas porque el compuesto que las caracteriza no es nuevo.

8. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud se encuentran afectados así:

Nº	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US 6,414002	1-14 y 17-19	Novedad

9. Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante entrega un nuevo capítulo reivindicatorio contenido en los folios 381 a 389. Luego del estudio de este documento esta oficina establece que el mismo amplía la protección contenida en la solicitud inicial tal y como se explicó en el numeral 2 del presente documento. En consecuencia el capítulo reivindicatorio no fue aceptado.

El solicitante indica adjuntar ensayos y datos que soportan la utilización de los compuestos de la invención para el tratamiento de la diabetes y la disminución del colesterol. Esta oficina establece que dichos datos no fueron allegados en los 12 folios radicados.

El solicitante argumenta que las expresiones "esteroisómeros" y "sales farmacéuticamente aceptables" están sustentados en la descripción y son entendibles para un técnico versado en la materia. Esta oficina ratifica su objeción por cuanto no existe en la solicitud evidencia alguna de que dichos esteroisómeros y sales farmacéuticamente aceptables posean alguna actividad terapéutica ya que no se presentan estudios, con estas expresiones tampoco se esta delimitando la materia que se desea proteger en forma concisa según lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486, igualmente no se revela en la descripción la estructura de estos compuestos, como aportan los mismos a solucionar el problema técnico planteado y cuales son las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior como lo establece el Artículo 28.

El solicitante expresa que en cuanto a la objeción de novedad se hace una exclusión en la parte final de la reivindicación 1. Esta oficina aclara que la exclusión presentada en la reivindicación 1 no corresponde a la establecida en la descripción (folio 90), igualmente, la solicitud carece de claridad ya que no se justifica dicha exclusión, de hecho la afectación por novedad se debe esencialmente a que la solicitud carece de concisión, los sustituyentes no están limitados y la descripción no permite evidenciar ninguna utilidad de los compuestos para dar solución al problema técnico y sus ventajas frente a la tecnología conocida.

El solicitante establece que a la reivindicación 1 incluye la definición de los grupos sustituyentes alquilo, alcoxi, halógeno, amino sustituido y arilo. Aunque el capítulo modificado no fue aceptado, esta oficina quiere aclarar que dichas definiciones son igualmente ambiguas debido a que presentan sustituyentes no delimitados y tampoco ofrecen concisión como se estableció en el numeral 2.

Por lo anterior, se mantienen las objeciones sobre la presente solicitud.

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.

ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
19 DIC. 2008

CONCEPTO TÉCNICO No. 3280	EXAMINADOR TÉCNICO Código No. 202073
---	--