

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 13-37561- -7	FECHA: 2014-01-16 10:35:36
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 4
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
ANDREA TOBOS MATEUS

Asunto: Radicación: 13-37561- -7
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 279
 Folios: 4

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/IN2011/000479				
Fecha de Presentación Internacional	20/07/2011				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Radicado N°13-037561-00000-0000	Febrero 25 de 2013
Reivindicaciones	Radicado N°13-037561-00000-0000	Febrero 25 de 2013
	Radicado N°13-037561-00002-0000	Marzo 1 de 2013
Prioridad:	IN 2110/CHE/2010	Julio 23 de 2010
	US 61/389,508	Octubre 4 de 2010

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de Prioridad porque esta 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 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.

Por lo tanto, las reivindicaciones 1 a 39 del Radicado N°13-037561-00002-0000 son aceptadas para ser estudiadas, porque se registra el pago por la

reivindicaciones adicionales 11 a 39, de acuerdo con el recibo presente en la página 2 del radicado N°13-037561-00004-0000.

Título de la solicitud: “Agonistas de GPR40”

El problema planteado en esta solicitud consiste en la obtención de compuestos alternativos para el tratamiento de la diabetes y otros trastornos metabólicos.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio plantea la obtención de compuestos de la fórmula 1, como moduladores del receptor GPR40, para el tratamiento de la diabetes y otros trastornos metabólicos.



El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K31/343; A61K31/381; A61K31/42; A61P9/00; C07C251/48; C07C251/52; C07C255/41; C07C255/61; C07C317/32; C07D261/08; C07D307/79

4. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 d 486, literal d)

El objeto de la reivindicaciones 27 a 30 no es patentable, de acuerdo con el artículo citado.

5. Reivindicaciones relativas al uso o a un segundo uso (Arts. 14 y 21 D 486)

El uso de las reivindicaciones 31 a 39 no es patentable, de acuerdo con el artículo 14.

6. De la Solicitud de la Patente

Título

El título de la presente solicitud se considera muy general y ambiguo, porque al mencionar “Agonistas de GPR40”, se incluyen muchísimos compuestos que cumplen con esta característica, pero que no hacen parte del objeto de la presente invención. Se observa que los compuestos de la presente invención son derivados de ácido 3 – {4 – [4 – (2 – imino) fenilalcoxi/fenilalquilamino] fenilalcoxi/fenilalquilamino} fenil propanoico. Se solicita modificar el título, de acuerdo con las observaciones anteriores.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es concisa porque se mencionan los sustituyentes aunque restringidos, estos acaparan muchísimos posibles compuestos, es decir, al mencionar “una porción de enlace que contiene de 1 a 8 átomos en cadena normal” o “un grupo capaz de liberar un catión o un sal del mismo” o sustituyentes con restricción a partir de una generalidad del tipo “arilo C₆₋₁₈, heteroarilo C₁₋₁₈, alquilo C₁₋₁₂, heteroalquilo C₂₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₂, alquenilo C₂₋₁₂, alquinilo C₂₋₁₂, alquilo C₁₋₁₂, haloalquilo C₁₋₁₂, entre otros”, la presencia de sustituyentes no evidentes en la estructura de la Fórmula I tales como “R', R⁵, R⁶, R⁷” los cuales están definidos de manera amplia y la conformación de grupos funcionales como “CNR¹, CR⁵R⁶, OCR⁵R⁶, SCR⁵R⁶, NR'CR⁵R⁶, entre otros”; de tal forma que a partir del empleo de todos los sustituyentes mencionados anteriormente, se obtiene una cantidad muy amplia de posibles compuestos y por lo tanto la complejidad de la solicitud es muy alta y todavía no es posible establecer el verdadero alcance de lo que se desea proteger, en adición a los problemas de falta de claridad anteriormente mencionados. Se solicita realizar una restricción más razonable y

específica, de tal manera que a partir de los mismos se obtengan los compuestos de real interés para el inventor y que constituyen la solución al problema técnico objetivo planteado en la presente invención. El objetivo es que el solicitante mencione estructuras específicas de cada sustituyente posible dentro de la prosa de la reivindicación (esto quiere decir que en vez de mencionar alquilo C₁₋₁₂, se mencione metil, etil, propil, tercbutil, octil, 2, 4, 6 - trimetilheptil; en vez de mencionar heteroarilo C₁₋₁₈, mencionar si es piridina, furano, tiofeno, azetidina, quinolina, carbazol, benzofurano, pirazolo [1,3-b] pirano, entre otros; así sucesivamente con los demás sustituyentes definidos en la reivindicación 1). Es cierto que el inventor está en su legítimo derecho de proteger su invención en la extensión que lo estime conveniente siempre y cuando se conserve el mismo concepto inventivo, sin embargo, de acuerdo al artículo 30 de la decisión 486, las reivindicaciones que detallan el objeto de la invención deben ser claras, concisas y debidamente soportadas dentro del capítulo descriptivo. Se sugiere respetuosamente al solicitante que utilice como referencia para realizar la restricción de los sustituyente más detallada y específica, de acuerdo a lo mencionado en el capítulo descriptivo y divulgado en la siguiente tabla:

Sustituyente	Soportado en la descripción
A	
B	
X	Enlace, CH ₂ O
Y	Enlace, CH ₂ O, CH ₂ NH,
Z	Enlace, CH ₂ , CHCN, C(CH ₃) ₂ , C(CH ₃)(CN),
L	COOH, COO ⁻ Na ⁺ , COO ⁻ K ⁺ , CONH ₂ ,
R ¹	OH, OCH ₃ , CF ₃ CH ₂ O, OCH(CH ₃) ₂ , (CH ₃) ₂ NCH ₂ CH ₂ O,
R ²	
R ³	H, CN
R ⁴	H
r	1

De acuerdo con lo definido en la reivindicación 1, se solicita realizar la misma restricción a los sustituyentes divulgados en las reivindicaciones 5 y 6.

Para las reivindicaciones 10 a 13, definir los sustituyentes R⁸ a R¹⁷, de acuerdo con lo requerido en la reivindicación 1.

Para las reivindicación 17, definir los sustituyentes R¹⁸ a R²⁵, de acuerdo con lo requerido en la reivindicación 1.

Para las reivindicación 24, definir los sustituyentes R²⁶, de acuerdo con lo requerido en la reivindicación 1.

7. Determinación del Estado de la Técnica

El Estado de la Técnica se determinó con base en la fecha de solicitud de prioridad: El 23 de julio de 2010 y no se encontraron documentos que anticipen el objeto de esta 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 (60) días contados a partir del día siguiente 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 2014-01-21

Elaboró: Dayron Alexander Ramirez Reyes
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer