

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

2020
Bogotá, D.C.,

Abogada
/ **JIMENA ESCOBAR**

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-028510- -00003-0000

Fecha: 2010-09-16 13:01:15 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

ASUNTO	Radicación	07-28510
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	430
	Oficio	212080
	Folios	012

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (Fase Nacional)	☒	Cap. I	☒ Cap. II ☐

No. Sol. Internacional	<u>PCT/US2005/032938</u>
Fecha de Presentación Internacional	<u>14/09/2005</u>

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 13 a 95 como se radicó inicialmente.

Reivindicaciones: Folios 96 a 102 como se radicó inicialmente.

Prioridad: Folio 1 US 60/609,967 del 15/09/2004.

2. Objeto de la invención

Título: ACIDOS 4-(FENOXIALQUIL)TIO)-FENOXIACETICOS Y ANALOGOS.

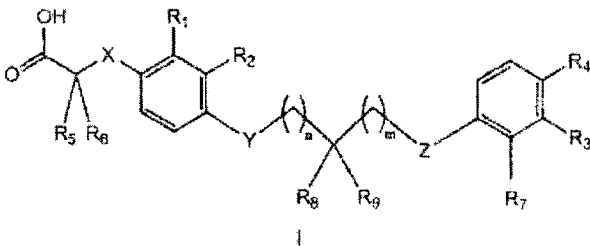
Objeto: El objeto de la solicitud consiste en derivados de ácidos 4-(fenoxialquil)tio)-fenoxiacéticos de fórmula (I) que actúan como moduladores de PPAR y sus composiciones farmacéuticas.

El problema planteado en la solicitud es proveer compuestos moduladores de PPAR delta (PPAR δ) que sean útiles en el tratamiento de dislipidemias y diabetes.

Para solucionar este problema técnico la solicitud proporciona compuestos derivados del ácidos 4-(fenoxialquil)tio)-fenoxiacéticos de fórmula (I) y sus composiciones farmacéuticas.

EXP 2007 028510

Reivindicaciones 1 a 38: Compuestos de fórmula general (I).



Reivindicación 39: Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de fórmula (I) junto con un portador farmacéuticamente aceptable.

Reivindicación 40: Un método para tratar una condición mediada por PPAR delta.
Se catalogó la invención según la IPC así: C07D 317/22, A61K 31/185 y A61P 3/10.

3. De la solicitud de Patente

Descripción (artículo 28 D 486)

Los sustituyentes R¹ a R⁹ X, Y, Z de la fórmula general (I) generan una gran diversidad de compuestos que no corresponden a la invención ya que de acuerdo a los esquemas de síntesis 1, 2 y 3 indicados en la descripción (folios 57, 59 y 63) no es posible obtener tal cantidad de compuestos como los que resultan de las combinaciones de tales sustituyentes.

Así, al verificar los compuestos que se pueden obtener mediante los procesos de síntesis descritos, solo están los compuestos donde R¹ a R⁹ X, Y, Z son:

SUSTITUYENTE	SUSTENTO EN LA DESCRIPCION
R ³ , R ⁴ , R ⁷	Isopropil, CHF ₃ , OCF ₃ , halógeno
R ¹ , R ⁵ , R ⁶	CH ₃
R ⁸ , R ⁹	alil
R ²	Hidrógeno
Y	O, S
Z	O

Por lo anterior, es evidente que la descripción no contiene la información suficiente para que un técnico versado en la materia obtenga tal diversidad de compuestos como los que se derivan la fórmula general (I).

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

En el capítulo reivindicatorio se encuentran términos como *heterociclilo de 5 o 6 miembros* que es muy general y no es concisos.

Los sustituyentes de la fórmula general (I) generan un gran número de compuestos que no corresponden a la invención de acuerdo a lo sustentado en la descripción. Se sugiere limitar los compuestos reclamados a aquellos que se puedan sintetizar de acuerdo a los procedimientos descritos y demuestren tener la actividad biológica allí indicada.

4. Excepción a la patentabilidad (artículo 20 D 486 literal a)-d))

La reivindicación 40 se refiere a un método para tratar la progresión de una condición mediada por PPAR δ , lo cual no es patentable de acuerdo a este artículo.

5. Determinación del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de presentación de la primera solicitud de patente de la cual se reivindica prioridad es 15/09/2004, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

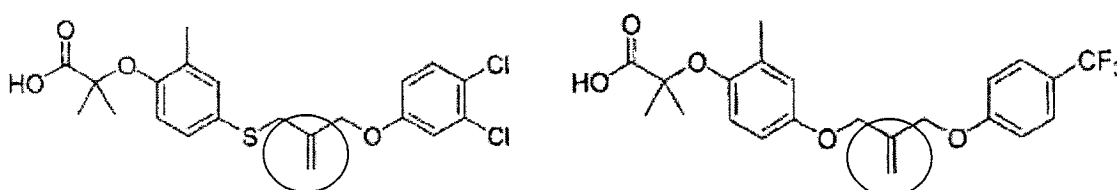
N°	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO 9728115	ANTIDIABETIC AGENTS	07/08/1997
D2	WO 0262774	THIAZOLE DERIVATIVES FOR TREATING PPAR RELATED DISORDERS	15/08/2002

6. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D 486)

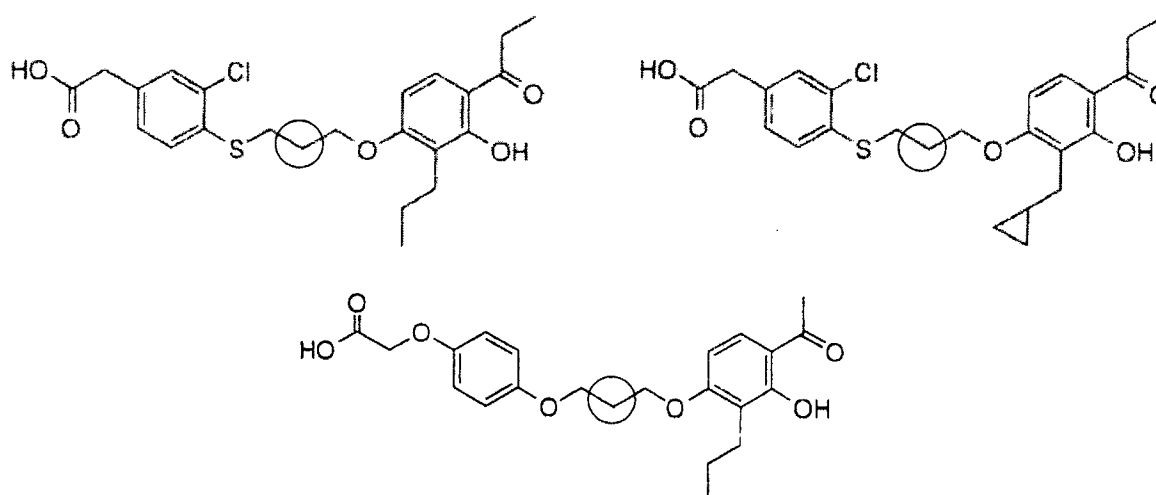
Se procedió a evaluar los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial para establecer la patentabilidad de la invención reivindicada en la solicitud

Nivel Inventivo: (artículo 18 D 486)

La reivindicación 1 de la solicitud reivindica compuestos derivados de ácidos 4-fenoxialquil-fenoxiacéticos moduladores PPAR δ de fórmula (compuestos 4 y 7).

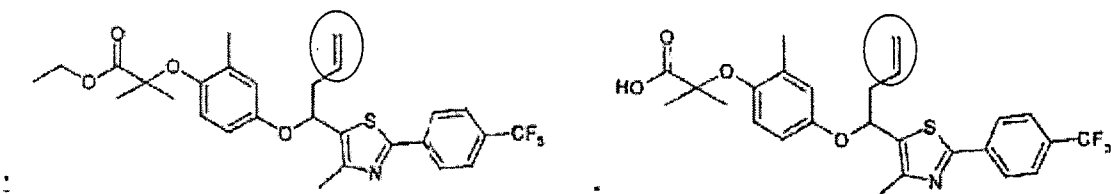


El estado de la técnica más cercano es el documento D1, el cual describe (Ejemplos 2, 25 y 76 páginas 41, 59 y 138 respectivamente) ácidos 4-fenoxialquil-fenoxiacéticos moduladores PPAR δ y sus procesos de síntesis de fórmula:



La única diferencia de los compuestos de la solicitud con respecto a los descritos en D1 es la presencia del grupo vinilo en la cadena que conecta los dos anillos (remarcado).

El documento D2 describe ácidos 2 metil-2-fenoxi-propiónicos moduladores selectivos PPARδ y sus procesos de síntesis. Entre ellos los de fórmula (Ejemplos 31 y 32):



Como se puede apreciar, D2 sugiere la inclusión del grupo vinilo en la cadena que conecta los dos anillos.

Los compuestos de fórmula (I), al igual que los descritos D1 y D2 son moduladores selectivos de PPARδ y por ende son útiles para el tratamiento de dislipidemias y diabetes, por lo cual el problema técnico planteado ya había sido resuelto por los compuestos divulgados en el estado de la técnica relacionado.

Así las cosas, vemos que la diferencia estructural de los compuestos de la solicitud con respecto a D1, está claramente sugerida en D2 y aún así, no le concede un efecto técnico inesperado o ventaja con respecto a los del estado de la técnica, ya que tienen las mismas propiedades farmacológicas y los datos de actividad de EC₅₀ no demuestran mayor efectividad y/o selectividad si se comparan con los respectivos datos del estado de la técnica (ver páginas 140 a 150 de D1 y página 52 de D2).

Dado que D1 y D2 divulgaban previamente ácidos fenoxialquiltioacéticos sustituidos con propiedades farmacológicas como moduladores selectivos PPAR delta, el técnico medio, motivado por sus enseñanzas y aplicando sus conocimientos básicos en la materia, incluiría en la estructura principal divulgada en D1 un grupo vinilo en la cadena que conecta los dos anillos de acuerdo a la sugerencia de D2 y lograría obtener de manera evidente los compuestos reivindicados, por lo tanto el objeto reivindicado no tiene nivel inventivo.

7. Conclusión

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

N°	Documento	Reivindicaciones Afectadas	Requisito que Afecta
D1	WO 9728115	1 a 39	Nivel Inventivo
D2	WO 0262774	1 a 39	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 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
Directora de Nuevas Creaciones (C)

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

07 SEP 2006

CONCEPTO TECNICO No. 2941	EXAMINADOR TECNICO Código No. 202077
----------------------------------	--

α