

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

2020
Bogotá, D.C.,

Abogada
DILIA RODRIGUEZ

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-028510- -00005-0000

Fecha: 2011-03-31 14:34:15 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	05856
	Folios	003

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 147 a 154 modificado según respuesta del solicitante.

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

Respuesta del solicitante: Folios 142 a 154.

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) moduladores de PPAR, específicamente las subunidades alfa, delta y gamma, así como sus composiciones farmacéuticas.

El problema planteado en la solicitud es proveer nuevos compuestos moduladores de PPAR alfa, delta y gamma (PPAR α , PPAR δ y PPAR γ) con una mayor capacidad de inhibición.

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

El objeto de la solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D 317/22, A61K 31/185 y A61P 3/10.

3. De la solicitud de Patente

Título

El título se debe modificar de forma tal que se indique la actividad de los compuestos como moduladores PPAR alfa, delta y gamma.

Descripción (artículo 28 D 486)

La gran cantidad de compuestos formados por los sustituyentes R_8 y R_9 de la fórmula (I) no corresponden a la invención ya que los esquemas de síntesis indicados en la descripción (folios 57, 59 y 63) indican solamente la síntesis de ácidos alil-sulfanil-fenoxipropiónicos donde R_8 y R_9 forman un grupo alilo.

Por lo anterior, es evidente que la descripción no contiene la información suficiente para que una persona versada en la materia pueda obtener tal diversidad de compuestos. De igual forma los ensayos de la actividad biológica están reportados solo para los compuestos con dichas sustituciones.

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

En la reivindicación 1 se reclaman compuestos que no están soportados en la descripción.

Se sugiere al solicitante que limite los compuestos de fórmula (I) a aquellos que evidentemente correspondan a la invención y demuestren tener la actividad moduladora PPAR mencionada en la descripción.

4. Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante en respuesta al concepto técnico No 2941 presenta un nuevo pliego reivindicatorio y en resumen argumenta lo siguiente:

1. *El señor examinador indica que la descripción no contiene la información suficiente para que un técnico versado en la materia pueda obtener la diversidad de compuestos de la fórmula (1).*

En relación con lo anterior, atentamente nos permitimos manifestar que la descripción sí contiene toda la información pertinente para que una persona versada en la materia pueda llevar a cabo la invención. En efecto, en las páginas 42 a 51 se reportan las síntesis preferidas de la fórmula (1), mediante las cuales se pueden obtener todos los compuestos cubiertos por dicha fórmula Markush.

Como se indicó en el punto anterior los esquemas de síntesis indicados en la descripción (folios 57, 59 y 63) indican solamente la síntesis de ácidos alil-sulfanil-fenoxipropiónicos donde los sustituyentes R_8 y R_9 forman un grupo alilo, por lo cual se debe limitar los compuestos reclamados a aquellos soportados en la descripción que correspondan a la invención y demuestren tener una actividad moduladora PPAR mejorada para resolver así el problema técnico planteado.

2. Nos permitimos manifestar que el documento D1 (W0 97/28115) no enseña ni sugiere que el grupo R^8 y R^9 sean los grupos reportados en la reivindicación 1 para dichos radicales.

El señor examinador podrá corroborar que la anterioridad D1 no hace ninguna alusión sobre el hecho que los compuestos allí reportados sean verdaderos agonistas de PPAR. En efecto, D1 simplemente sugiere que los compuestos pueden tener propiedades deseables, por ejemplo en la página 146.

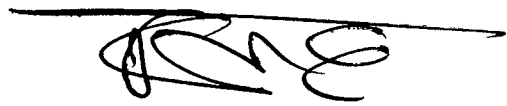
Ahora bien, si dicha persona tuviera en cuenta las enseñanzas de D2 (WO02/062774), tampoco encontraría ninguna motivación para combinar lo reportado en dicha anterioridad con lo divulgado en D1, ya que D2 no enseña ni sugiere compuestos con un grupo Z como el reportado en el presente juego de reivindicaciones. Es más, D2 se encuentra dirigido a compuestos que incluyen un grupo heteroarilo directamente enlazado al anillo bencénico. En consecuencia, la presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de patentabilidad.

Se aceptan por parte de este despacho los argumentos presentados por el solicitante que demuestran el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de los compuestos de la presente invención.

5. Conclusión

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.



JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
101 APR 2011

CONCEPTO TECNICO No. 517	EXAMINADOR TECNICO Código No. 202077
--------------------------	---