

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogada
DILIA MARÍA RODRIGUEZ D'ALEMAN

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-028510- -00007-0000

Fecha: 2012-02-08 15:53:18 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

ASUNTO	Radicación	07 028 510
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	019251
	Folios	005

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (Fase Nacional)	☒	Capítulo I	☒
		Capítulo II	☐
No. Solicitud Internacional	PCT/US2005/03293		
	8		
Fecha de Presentación Internacional	14/Septiembre/2005		

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 comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 7 a 95	22/Marzo/2007
Reivindicaciones:	Folios 96 a 102	22/Marzo/2007
	Folios 147 a 154	13/Diciembre/2010
	Folios 160 a 166	28/Junio/2011
Prioridad:	US 60 609 967	15/Septiembre/2004

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.

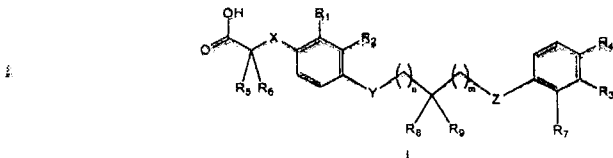
3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Ácidos 4-(fenoxialquil)tio)-fenoxiacético y análogos como agonistas de PPAR α , δ y γ " (modificado en el folio 158).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos moduladores de PPAR α , δ y γ que sean útiles en el tratamiento de

dislipidemias y diabetes.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos derivados de ácidos 4-(fenoxialquil)tio)-fenoxiacéticos de fórmula (I) y composiciones que los contienen.



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la clasificación internacional de patentes (CIP): C07D317/22, A61K31/185 y A61P3/10.

4. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Se insiste al solicitante que las reivindicaciones 1, 2, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 y 31 no se encuentran sustentadas en la descripción, ya que de los significados de R₁, R₂, R₃, R₄, R₇, R₈, R₉ y Z se obtiene una gran cantidad de compuestos, muchos de los cuales no se encuentran sustentados en la descripción.

Los ejemplos mencionan algunos compuestos en los cuales:

R ₅	R ₆	X	R ₁	R ₂	Y	R ₈ y R ₉	Z	R ₇	R ₃	R ₄
CH ₃	CH ₃	O	CH ₃	H	S	=CH ₂	O	H	H	CF ₃
CH ₃	CH ₃	O	CH ₃	H	S	=CH ₂	O	H	H	OCF ₃
CH ₃	CH ₃	O	CH ₃	H	S	=CH ₂	O	H	H	Cl
CH ₃	CH ₃	O	CH ₃	H	S	=CH ₂	O	H	Cl	Cl
CH ₃	CH ₃	O	CH ₃	H	S	=CH ₂	O	H	F	CF ₃
CH ₃	CH ₃	O	CH ₃	H	S	=CH ₂	O	H	H	CH(CH ₃) ₂
CH ₃	CH ₃	O	CH ₃	H	O	=CH ₂	O	H	H	CF ₃
CH ₃	CH ₃	O	CH ₃	H	O	=CH ₂	O	H	H	OCF ₃
CH ₃	CH ₃	O	CH ₃	H	O	=CH ₂	O	H	H	Cl
CH ₃	CH ₃	O	CH ₃	H	O	=CH ₂	O	H	Cl	Cl
CH ₃	CH ₃	O	CH ₃	H	O	=CH ₂	O	H	F	CF ₃
CH ₃	CH ₃	O	CH ₃	H	O	=CH ₂	O	H	H	CH(CH ₃) ₂

Por lo tanto, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización de tales ejemplos.

La reivindicación 1 no es clara porque cuando hace referencia a los sustituyentes opcionales de alquilo y alcoxi usa los términos alquil, alcoxi, heterociclilo, heterociclosilo, tioalquilo y heterocicloalquilo los cuales son géneros funcionales, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que ha sido sintetizados ó probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados.

La reivindicación 18 no es clara porque depende de la reivindicación 1, sin embargo establece significados diferentes para R₈ y R₉ como alcoxi de C₁₋₈, alqueniloxi de C₂₋₉, cicloalquilo de C₃₋₇, cicloalcoxi de C₃₋₇, cicloalquil de C₃₋₇-alquilo de C₁₋₇, cicloalquil

de C₃₋₇-alcoxi de C₁₋₇, cicloalquiloxi de C₃₋₇-alquilo de C₁₋₆ y cicloalquiloxi de C₃₋₇-alcoxi de C₁₋₇, los cuales adicionalmente no se encuentran sustentados en la descripción.

5. Determinación del estado de la técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: Septiembre 15 de 2004, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	WO9728115	Antidiabetic agents	07/Agosto/1997
D3	WO02100813	Modulators of peroxisome proliferator activated receptors	19/Diciembre/2002

D1

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19970807&CC=WO&NR=9728115A1&KC=A1 Divulga compuestos de la misma fórmula de los compuestos de la invención, como moduladores del receptor de la activación del proliferador de peroxisoma (PPAR α , δ y γ) para el tratamiento de diabetes, aterosclerosis, hiperglicemia, hiperlipidemia y/o obesidad (página 4 resumen de la invención, página 40 ej. 1, página 41 ej. 2, página 42 ej.3, página 65 ej. 29, página 75 ej. 40) .

D2

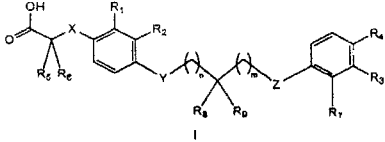
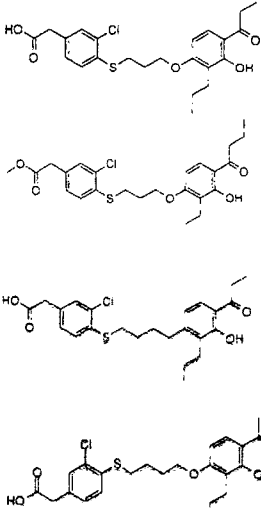
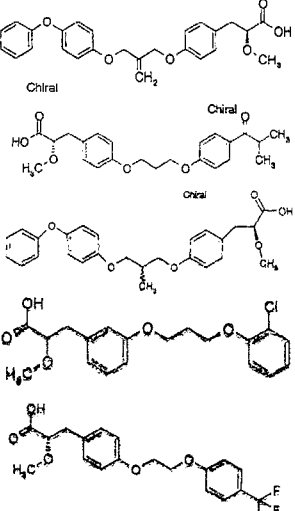
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=02100813A2&KC=A2&FT=D&ND=4&date=20021219&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP Enseña compuestos de la fórmula (I) como moduladores de PPAR (página 143 ej.74, página 292 ej.231, página 300 ej.241, página 315 ej. 248, página 382 ej. 343, página 387 ej. 352 y ej. 353, página 388 ej. 355 y 356, página 389 ej. 358).

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en un compuesto de fórmula (I):

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1	D3
		

R ₅ y R ₆ : H	H	OCH ₃
X: Enlace, O	Enlace	CH ₂ , O.
R ₁ : H	H	H
R ₂ : H, halo	Halo	H
Y: S ú O	S	S ú O
R ₈ y R ₉ : =CH ₂ , alquilo de C ₁₋₉	H	=CH ₂ , CH ₃
Z: O ú CH ₂	O ú CH ₂	O
R ₃ : H, OH	OH	H
R ₄ : Acilo C ₂₋₄ , trifluorometilo	Acilo C ₂₋₄	Trifluorometilo, acilo C ₄
R ₇ : H, alquilo C ₁₋₈	Alquilo C ₃	H

El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga compuestos de la misma fórmula que los compuestos de la presente solicitud, como moduladores del receptor de la activación del proliferador de peroxisoma (PPAR α , δ y γ) para el tratamiento de diabetes, aterosclerosis, hiperglicemia, hiperlipidemia y/o obesidad (página 4 resumen de la invención, página 40 ej. 1, página 41 ej. 2, página 42 ej.3, página 65 ej. 29, página 75 ej. 40) .

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y los compuesto revelados en D1 consiste en que los compuestos de la invención contienen un sustituyente vinilo sobre la cadena carbonada que se encuentra entre los dos anillos.

No se evidencia que esta característica logre incluir algún efecto técnico.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “cómo modificar los compuestos revelados en D1 para obtener compuestos alternativos como moduladores de PPAR”.

Sin embargo, el documento D3 ya revelaba que la presencia de sustituyentes como grupos alquilo o alquenilo sobre la cadena carbonada que separa los dos anillos no disminuye los efectos moduladores de PPAR sobre los compuestos de formula (I) (página 143 ej.74, página 292 ej.231, página 300 ej.241, página 315 ej. 248, página 382 ej. 343, página 387 ej. 352 y ej. 353, página 388 ej. 355 y 356, página 389 ej. 358).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría esta característica de D3 a los compuestos revelados en D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Conclusión:

La reivindicación 1 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18)

7. Conclusión

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO9728115	1-24 y 28-35	Nivel Inventivo
D3	WO02100813	1-24 y 28-35	Nivel Inventivo

8. Respuesta a los argumentos del señor solicitante

1. El señor solicitante argumenta que “Se limitó el alcance de los sustituyentes

R₈ y R₉ de acuerdo con lo indicado por el señor examinador y lo manifestado en la página 43 de la descripción"

Se aclara que a pesar de que en varias oportunidades se ha requerido al solicitante limitar el alcance de la invención a lo soportado en la descripción y hacer una generalización razonable de este soporte, el capítulo reivindicatorio aún presenta un alcance demasiado amplio en lo que se refiere a los significados de los sustituyentes R₁, R₂, R₈ y R₉. Por otro lado se aclara al solicitante que la página 43 de la descripción no hace referencia a los sustituyentes R₈ y R₉.

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 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 No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
_____ 09 FEB. 2012

Realizado por: Juanita Catalina Rico.
Revisado por: Gloria Jacqueline Alfonso. *or-lt*