

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

2020
Bogotá, D.C.,

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-046791- -00002-0000

Fecha: 2011-03-03 14:25:51 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

Abogado:
EMILIO FERRERO

ASUNTO: Radicación No. 07 046 791
 Trámite 011
 Evento 379
 Actuación 430
 Oficio **004004**
 Folios

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (Fase Nacional)	☒	Cap. I	☐
No. Solicitud Internacional		Cap. II	☒
PCT/US2005/037215			
Fecha de Presentación Internacional 14/octubre/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 135 a 298 como se radicó inicialmente.

Reivindicaciones: Folios 299 a 333 como se radicó inicialmente.

Prioridad: US 60/618,975 (Octubre 15, 2004)

2. Objeto de la Invención

Título de la invención: "Preparación y uso de derivados de ácido bifenil-4-il-carbonilamino para el tratamiento de obesidad"

Problema Técnico Planteado: "Necesidad de desarrollar fármacos y regímenes de tratamiento efectivos para aliviar la obesidad"

Solución: "Proveer compuestos de acuerdo a la formula I"

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D 277/82; A61K 31/03; A61K 31/425; A61P 3/04

3. Excepciones a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal d)

Se reclaman en las reivindicaciones 10 a 27 y 30 a 32 métodos de tratamiento. Debido a que estos constituyen una excepción a la patentabilidad, se requiere al solicitante que los retire del capítulo reivindicatorio.

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14 y 21 D 486)

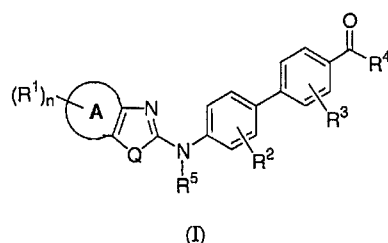
La reivindicación 29 se refiere a un uso del compuesto de formula I, dado que no es patentable, se sugiere el retiro de esta reivindicación.

5. Análisis de la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Concisión y Soporte en la descripción:

La reivindicación 1 revela un compuesto de acuerdo a la formula I:



se anota que los radicales tal y como han sido reclamados no encuentran Soporte en la Descripción, dado que revelan un alcance muy extenso, esto ocasiona que el número de permutaciones posibles sea alto y que posiblemente la actividad biológica no sea igual para todos los compuestos reclamados dada la alta variabilidad existente entre todas las estructuras moleculares posibles.

En el caso de R¹, se sugiere restringir su alcance a los radicales H, 6-F, 6-Cl, 6-iPr, 6-OCH₃, 7-F, 7-Cl, 6-(CH₃)SO₂, 6-NO₂, 4-Cl y 6-Cl, 6-O-Me, 5-CH₃, 6-CF₃, 6-O-F₃, isopropilo (f.201-209, 234-235, 239, 240, 244, 250, 261).

En el caso de R², se sugiere restringir el alcance a los radicales a H y F (f.201-209, 234-235, 239, 240, 244, 250, 261).

En el caso de R³ se sugiere restringir el alcance a los radicales H, Cl, CH₃, OMe (f.201-209, 234, 235, 239, 240).

En el caso de R⁴, se observa que la Descripción señala que puede tener valores como L-val-OH, L-ala-OH, L-leu-OH, L-ile-OH, L-phe-OH, L-pro-OH, mientras la reivindicación 1 reclama un grupo muy amplio para definir este radical y que no reclama de forma concisa lo que puede ser este tipo de radical. Se sugiere restringir el alcance de la definición dada para este sustituyente.

En el caso de R⁵, se tiene que la Descripción presenta que este puede significar H, -CH₃, y -(CH₂)₂-OH (f.203, 206, 234, 244), mientras que la definición reclamada incluye grupos alquilo o hidroxialquilo hasta de seis átomos de carbono. Se sugiere restringir el alcance de la definición dada para este sustituyente.

Se sugiere disminuir el alcance de la definición para cada uno de los radicales, de manera que estos estén debidamente soportados por la Descripción y que realmente aporten una solución al problema técnico planteado.

Se sugiere tener en cuenta las anteriores observaciones para la reivindicaciones 2 a 4.

Por otro lado, se observa que las reivindicaciones 8 a 10 se refieren a composiciones farmacéuticas que contienen combinaciones del compuesto reclamado y otros compuestos con actividad biológica. Se anota que la Descripción no soporta dichas combinaciones, dado que no hay datos acerca de cuales podrían ser las combinaciones efectivas, ni las proporciones de las mismas.

Se concluye que estas combinaciones carecen de Soporte en la Descripción y se sugiere retirarlas del capítulo reivindicatorio.

6. Determinación del Estado de la Técnica

No se encontró ninguna anterioridad que afecte los requisitos de patentabilidad de 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 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.



JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
04 MAR. 2011

CONCEPTO TECNICO NUMERO: 262	EXAMINADOR TÉCNICO Código:202092
---------------------------------	-------------------------------------