

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
CARLOS R. OLARTE

ASUNTO	Radicación	08 033 466
	Trámite	11
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	
	Folios	5

09271

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad
Vía Nacional		
Vía PCT (Fase Nacional)	☒	☒
	Capítulo I	Capítulo II
No. Solicitud Internacional	PCT/US2006/034747	
Fecha de Presentación Internacional	06/Septiembre/2006	

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 253 a 463	03/Abril/2008
Reivindicaciones:	Folios 464 a 484	03/Abril/2008
Dibujos:	Folios 485 a 489	03/Abril/2008
	Folios 513 a 533	07/Mayo/2008
Prioridad:	US 60 715 327	07/Septiembre/2005

2. Análisis de la Prioridad

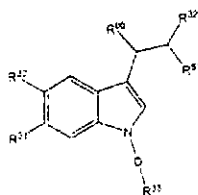
Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: “Derivados de indol 1,3 disustituido para uso como moduladores de PPAR”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar compuestos que modulen la actividad del los receptores activados por el proliferador de peroxisoma (PPARs).

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto que tiene la estructura:



El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K31/405, A61P3/10, C07D409/14//413/14.

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

El objeto de las reivindicaciones 22 – 26 y 33 – 37 no es patentable de acuerdo con el Art citado.

5. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1 y 11 no son claras porque emplea el término "profármaco", del cual la descripción señala (fl 330) "son compuestos o sales farmacéuticamente aceptables de los mismos, los cuales, cuando se metabolizan bajo condiciones fisiológicas, o cuando se convierten por solvólisis, producen el compuesto activo deseado", del cual, en ninguna parte de la descripción se limitan los grupos estructurales que lo pueden conformar; también se encuentra el término "isómero del ácido carboxílico" del cual la descripción señala (fl 300) "se refiere a una porción seleccionada del grupo que consiste de tiazolidinediona, ácido hidroxámico, acilcianamida, tetrazol, hidroxí isoxazol, sulfonato y sulfonamida". Por lo anterior, se obtendrían un número ilimitado de compuestos que no encuentran soporte en la descripción. Se sugiere al solicitante eliminar estos términos del alcance del pliego reivindicatorio.

Las reivindicaciones 1, 2, 4 - 6, 8, 11, 14 – 16 y 18 no son claras, ni concisas, por la definición de la invención en términos de radicales "alquilo inferior", "alquenilo inferior", "alquinilo inferior" "alcoxi inferior", "arilo", "cicloalquilo", "heterocicloalquilo", "heteroarilo", entre otros, porque: los radicales alquilo inferior, alquenilo inferior, alquinilo inferior, alcoxi inferior no son de uso común para la persona del oficio versada en la materia, además, para estos radicales y para los arilo y cicloalquilo no se definen los átomos de carbono que los conforman. Para los grupos heterocicloalquilo, heteroarilo, no se define el número de átomos de carbono o de miembros que los conforman, ni los heteroátomos que los conforman. Se sugiere definir los radicales de manera precisa de tal manera que pueda definirse claramente el objeto de la invención, así como restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que ha sido sintetizado ó probado, es decir, que se encuentran debidamente soportados.

Las reivindicaciones 29 a 32 no son claras porque mencionan el término "equipo", cuando en la solicitud internacional se encuentra el término "kit". Se solicita ajustar las reivindicaciones a lo presentado en la solicitud internacional.

La reivindicaciones 29 a 32 no son claras porque se refieren a un kit, “equipo”, pero este no está definido por sus características esenciales como son: estar conformado por una composición farmacéutica A, una composición farmacéutica B, la forma de administración de cada composición farmacéutica, las instrucciones para la administración de cada una de las composiciones farmacéuticas para conseguir un efecto deseado y la cantidad de la forma de dosificación a ser administrada en un tiempo determinado, y el envase, recipiente o contenedor. Se sugiere, entonces, definir la invención por sus características esenciales, así como restringir la solicitud a una razonable generalización de los kits que han sido probados, es decir, que se encuentran debidamente soportados, o eliminar estas reivindicaciones del capítulo reivindicatorio. Lo anterior, teniendo en cuenta que aunque el kit esté conformado por preparaciones combinadas de componentes individuales, donde tales componentes forman una unidad funcional (combinación verdadera) dirigida a un único propósito, la sola asociación de componentes en sí no la convierte en una unidad funcional donde una interacción directa entre los componentes es necesaria para el propósito final.

El capítulo reivindicatorio no está sustentado en la descripción porque no hay suficientes ejemplos que demuestren que se han obtenido los compuestos de fórmula I. Tampoco hay soporte de la modulación de la actividad del los receptores activados por el proliferador de peroxisoma (PPARs) de los posibles compuestos que se derivan de la fórmula I. En la descripción se encuentra soporte preferentemente para los siguientes sustituyentes: R^{30} es H, -Cl, o alcoxi C_{1-2} ; R^{31} es H; R^{60} y R^{61} son H; R^{32} es $-C(O)-OR^{26}$, donde R^{26} es H; D es $-S(O)_2-$; y R^{33} es tiofenilo sustituido por piridinil opcionalmente sustituido por uno o más $-OCH_3$ o benciloxi; o tiofenilo sustituido por fenilo opcionalmente sustituido por uno o más Cl, F, $-CF_3$, o alcoxi C_{1-2} ; o fenilo sustituido por fenilo opcionalmente sustituido por uno o más alquilo C_{1-3} , o $-CF_3$. Se solicita restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que ha sido sintetizado ó probado, es decir, que se encuentran debidamente soportados.

6. 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 07 de septiembre de 2005 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

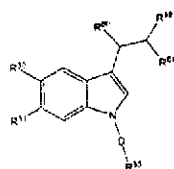
Item	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	WO2005/009958	PPAR active compounds	03/Febrero/2005

D1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument;jsessionid=59B60CFE2340711EAE6A1D3854A14D26.espacenet_levelx_prod_6?CC=WO&NR=2005009958A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20050203&DB=&locale=en_EP, divulga (abstract, pg. 194, compuesto 99, pg. 112, ejemplo 26, compuesto 47, ejemplos y reivindicaciones) indoles 1,3-disustituidos moduladores de PPARs y composiciones farmacéuticas que los contienen.

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en un compuesto que tiene la estructura:



Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

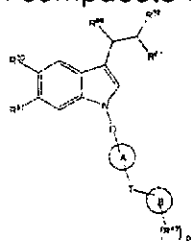
Características esenciales	D1
Compuesto de fórmula: 	 Pg. 194, compuesto 99
R ³⁰ es H	-OCH ₃
R ³¹ es H	H
R ⁶⁰ es -C(O)-OR ²⁶ , donde R ²⁶ es H	-COOH
R ⁶¹ es H	H
R ³² es H	H
D es -S(O) ₂ -	-S(O) ₂ -
R ³³ es heteroarilo opcionalmente sustituido	tiofenilo

Las características esenciales del compuesto de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual da a conocer indoles 1,3-disustituidos moduladores de PPARs y composiciones farmacéuticas que los contienen (abstract, reivindicaciones), específicamente sus ejemplos, incluyendo el compuesto 99 (pg. 194, compuesto 99), cuya estructura coincide con los compuestos de fórmula I de la invención.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 2 – 10 y 27 - 32 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

La reivindicación 11 consiste en un compuesto que tiene la estructura:



Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1
Compuesto de fórmula: 	 Pg. 112, Ejemplo 26, compuesto 47
R ³⁰ es H	-OCH ₃
R ³¹ es H	H

R^{60} es $-C(O)-OR^{26}$, donde R^{26} es H	-COOH
R^{51} es H	H
R^{52} es H	H
D es $-S(O)_2-$	$-S(O)_2-$
A es arileno	Fenilo
T es $-(CR^{51}R^{52})_q-O-(CR^{51}R^{52})_r-$, donde q y r son 0	-O-
B es arilo	Fenilo
$(R^{43})_p$ con p = cero	p = cero

Las características esenciales del compuesto de la reivindicación 11 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual enseña indoles 1,3-disustituidos moduladores de PPARs y composiciones farmacéuticas que los contienen (abstract, reivindicaciones), específicamente sus ejemplos, incluyendo el compuesto 47 (pg. 112, ejemplo 26, compuesto 47), cuya estructura coincide con los compuestos de fórmula I de la invención.

En consecuencia, la reivindicación 11 no es nueva ó carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 12 – 21 y 27 - 32 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 11, por lo cual se considera que no son nuevas.

8. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud están afectados así:

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2005/009958	1 – 21 y 27 - 32	Novedad

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 10 JUN 2012

Elaborado por: Rubiela Pacanchique Vargas
Revisado por: Jacqueline Alfonso Rozo