

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

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
LUIS PATIÑO LEYVA

ASUNTO

Radicación 08 116 211
Trámite 011
Evento 378
Actuación 519
Oficio
Folios

1 0 2 3 8

Patente de Invención

☒

Patente de Modelo de Utilidad

☐

Vía Nacional

☐

Vía PCT (fase nacional)

☒

Cap. I

☒

Cap. II

☐

No. Solicitud Internacional PCT/EP2007/003806

Fecha de Presentación Internacional 30/Abril/2007

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 56 a 88	30/Octubre/2008
Reivindicaciones:	Folios 89 a 92	30/Octubre/2008
Prioridad:	DE 10 2006 021 878.7	11/Mayo/2006

2. Análisis de la Prioridad

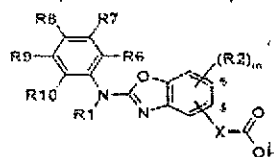
Se acepta la reivindicación de Prioridad porque la solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "ácidos carboxílicos sustituidos con fenilaminobenzoxazol, métodos para su producción y su uso como medicamentos".

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos útiles para tratar la hiperglucemia y la diabetes.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de la fórmula (I) y composiciones que lo contienen.



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la clasificación internacional de patentes (CIP): C 07 D 263/58; A 61 K 31/423; A 61 P 3/6

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

El uso de las reivindicaciones 8 - 10 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

5. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 establece compuestos que no tienen sustento en el capítulo descriptivo. Es así como, de acuerdo a los ejemplos que soportan la descripción, se encuentra:

- m se definen como 0 y por ende R2 no existe
- X se define como (CH2)2
- R1 se define como hidrogeno
- R6 se define como H, F, Cl, Br, CN, CF3, OCF3, OCHF2, SCH3, fenilo, COOH, alquilo (C1-C6), O-alquilo (C1-C6).
- R6 y R7 pueden formar juntos un radical -CH=CH-CH=CH-
- R7 corresponde a H, F, Cl, Br, CN, CF3, OH, OCHF2, SCF3, fenilo, O-fenilo, COOH, COO-alquilo (C1-C6), alquilo (C1-C6), O-alquilo (C1-C6), SO2NR3R4, NR3R4
- R7 y R8 pueden formar juntos un radical -O-CH2-O-, -O-(CH2)2-O-
- R8 corresponde H, F, Cl, CF3, OH, OCF3, OCHF2, SCH3, SCF3, O-fenilo, COOH, COO-alquilo (C1-C6), alquilo (C1-C6), O-alquilo (C1-C6), SO3H, SO2NR3R4, NR3R4 o SO2-N-piperidinilo,
- R9 y R10 se definen como H, F, Cl, Br, CF3, alquilo (C1-C6), O-alquilo (C1-C6),

Adicionalmente, la solicitud solo muestra actividad terapéutica para los compuestos 29, 36, 45, 48, 82, 91, 97, 101, 129, 138 y 144 que definen m como 0 y por ende R2 no existe, X se define como (CH2)2, R1 se define como hidrogeno y R6, R7, R8, R9 y R10 se definen independientemente como H, halógeno o CF3.

Por esta razón, se requiere al solicitante restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que ha sido sintetizado ó probado, es decir, que se encuentran debidamente sustentados.

La reivindicación 4 no es clara porque reclama nuevamente el compuesto objeto de la invención sin aportar ninguna característica técnica esencial porque se está caracterizando por su uso farmacéutico. Se sugiere al solicitante eliminarla.

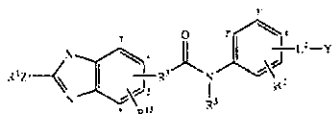
Las reivindicaciones 6 y 7 no son concisas porque el término ingrediente activo adicional y su correspondiente definición (reivindicación 7) se realiza de manera genérica por su función y no delimita un componente en particular, definiendo opciones ilimitadas del producto farmacéutico reclamado que no encuentran soporte en el capítulo descriptivo. Por lo tanto se sugiere al solicitante eliminar dichas reivindicaciones o aportar información de las composiciones reclamadas.

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: mayo 11 de 2006 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 6 593.354	Substituted benzoxazole compounds	15/Julio/2003
D2	WO 91/19702	3-aryl-2-hydroxypropionic acid derivatives and analogs as hypoglycemic agents	26/Diciembre/1991

D1http://gb.espacenet.com/search97cgi/s97_cgi.exe?Action=FormGen&Template=gb/en/advanced.htm divulga (Abstract; columna 1, líneas 8 - 12) un compuesto de fórmula



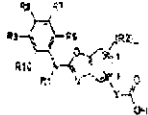
utilizado para el tratamiento de enfermedades susceptibles de ser moduladas por la inhibición de la adhesión celular.

D2http://gb.espacenet.com/search97cgi/s97_cgi.exe?Action=FormGen&Template=gb/en/advanced.htm divulga (Resumen) derivados del ácido 3-aril-2-hidroxi-3-propanoico útiles como agentes hipoglucemiantes.

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en e refiere también a compuestos de la fórmula (I)



en la que R₁, R₂, R₆, R₇, R₈, R₉, R₁₀, m y X tienen los significados establecidos (ver folio 89), y a sus sales fisiológicamente toleradas.

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

Características esenciales		D1
Compuesto de formula (I)		Ácido 3-(2-o-toluilamino-benzoxazol-6-il)-propanoico (columna 64, ejemplo de referencia 20)
X	(CH ₂) ₂	(CH ₂) ₂
R1	H	H
R6	alquilo (C ₁ -C ₆)	metilo
R7	H	H
R8	H	H
R9 y R10	H	H

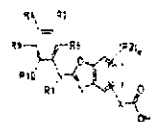
Las características **esenciales** de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual enseña el compuesto ácido 3-(2-o-toluilamino-benzoxazol-6-il)-propanoico (columna 64, ejemplo de referencia 20).

En consecuencia, la reivindicación 1 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

Sin embargo, el compuesto de formula (I) cuando R₆ se define como H, F, Cl, Br, CN, CF₃, OCF₃, OCHF₂, SCH₃, fenilo, COOH, O-alquilo (C₁-C₆); R₇ se define como F, Cl, Br, CN, CF₃, OH, OCHF₂, SCF₃, fenilo, O-fenilo, COOH, COO-alquilo (C₁-C₆), alquilo (C₁-C₆), O-alquilo (C₁-C₆), SO₂NR₃R₄, NR₃R₄; R₈ se define como F, Cl, CF₃, OH, OCF₃, OCHF₂, SCH₃, SCF₃, O-fenilo, COOH, COO-alquilo (C₁-C₆), alquilo (C₁-C₆), O-alquilo (C₁-C₆), SO₃H, SO₂NR₃R₄, NR₃R₄ o SO₂-N-piperidinilo; R₉ y R₁₀ se definen como H, F, Cl, Br, CF₃, alquilo (C₁-C₆), O-alquilo (C₁-C₆); R₆ y R₇ pueden formar juntos un radical -CH=CH-CH=CH-; y R₇ y R₈ pueden formar juntos un radical -O-CH₂-O-, -O-(CH₂)₂-O- no se divulgan en el documento D1 y por lo tanto se consideran novedosos.

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en consiste en compuestos de la fórmula (I)



en la que R1, R2, R6, R7, R8, R9, R10, m y X tienen los significados establecidos (ver folio 89), y a sus sales fisiológicamente toleradas.

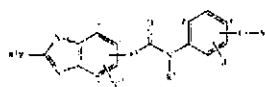
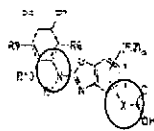
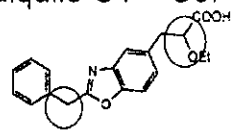
Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D2	D1
Compuesto de formula (I) 	 Ácido 2-etoxi-3-(2-bencil-5-benzoxazolil)-propanóico (ejemplo 26)	 Donde Z corresponde a NH y R1 a fenil sustituido (Columna 9, líneas 42 a 44)
X	(CH2)2	(CH2)2
R1	H	H
R6, R7,	H	H
R8, R9 y	F	No se menciona
R10	Cl	No se menciona
	CF3	No se menciona
	alquilo (C1-C6)	No se menciona
		Metilo

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque:

D2 divulga el compuesto ácido 2-etoxi-3-(2-bencil-5-benzoxazolil)-propanóico (ejemplo 26) útil como agente hipoglicemiante.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el compuesto de D2 consiste en que en los compuestos reclamados el anillo benzooxazol esta sustituido con un grupo aminofenil, no está presente la sustitución O-etil en posición 2 del ácido propiónico y los radicales R6 a R10 no corresponden a F, Cl y alquilo C1 – C6.



D1 divulga enseña compuestos de formula donde Z corresponde a –NH y R1 corresponde a fenil sustituido (Columna 9, líneas 42 a 44) con radicales H, F, Cl y alquilo C1-C6 (ejemplos). Adicionalmente ql documento D1 enseña el compuesto ácido 3-(2-o-toluilamino-benzoxazol-6-il)-propanoico (columna 64, ejemplo de referencia 20).

No hay evidencia que la sustitución del anillo benzooxazol con un grupo aminofenil en lugar de un grupo bencil, la ausencia de la sustitución O-etil en posición 2 del ácido propionico y la sustitución del anillo fenil con radicales H, F, Cl y alquilo C1-C6 tenga un efecto o propiedad adicional a lo enseñado en el documento D2, por cuanto la actividad hipoglicemiante ya es enseñada para los compuestos divulgados por D2 y la solicitud no muestra que comparativamente los compuestos tengan un efecto o propiedad inesperada respecto de los compuestos divulgados por el documento D2.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se Expediente 08 116 211 1er Art 45

puede formular así: "¿cómo modificar los compuestos conocidos en D2 para conseguir compuestos útiles como agentes hipoglicemiantes alternativos?".

Sin embargo, la sustitución del anillo benzooxazol con un grupo aminofenil y la ausencia de la sustitución O-etil en posición 2 del ácido propiónico, ya está divulgada en el documento D1 que enseña el ácido 3-(2-o-toluilamino-benzoxazol-6-il)-propanoico (columna 64, ejemplo de referencia 20).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, estaría razonablemente motivado en sustituir el anillo benzooxazol con un grupo aminofenil y excluir la sustitución O-etil en posición 2 del ácido propiónico, según la enseñanza del documento D1, dentro de los compuestos divulgados por el documento D2 que ya anticipan la actividad hipoglicemiante de dichos compuestos, permitiendo obtener compuestos hipoglicemiantes alternativos y llegando al objeto reclamado en la reivindicación 1, por lo cual se considera obvia y sin nivel inventivo.

Conclusión:
La reivindicación 1 no cumple el requisito de novedad (Art. 16), y tampoco cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

La reivindicación 6 consiste en producto farmacéutico que comprende uno de los compuestos de las reivindicaciones 1 a 3 y al menos un ingrediente activo adicional. Sin embargo, no hay evidencia de que el producto reclamado presente un efecto sorprendente para la persona normalmente conocedora de la materia, por lo cual tampoco se consideran inventivas.

8. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US 6'593.354	1	Novedad
		1-7, 11	Nivel inventivo
D2	WO 91/19702	1-7, 11	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 (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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para dar respuesta y presentarla por escrito.

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 13 JUN. 2012

Elaborado por: María del Pilar Obando
Revisado por: Consuelo Leguizamón 