

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C., **Noviembre 23 de 2007**

Abogado
CARLOS OLARTE

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-030071- -00005-0000

Fecha: 2007-12-06 13:59:23 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

ASUNTO	Radicación	03 - 030071
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	15909
	Folios	6

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (fase nacional)	☒	Cap. I	☐
		Cap. II	☒
No. Sol. Internacional	PCT/US01/32151		
Fecha de Presentación Internal.	Octubre 15 de 2001		

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

- 1.1. Descripción: Folios: 111 a 267 (como se radicó inicialmente)
- 1.2. Reivindicaciones: Folios: 268 a 282 (como se radicó inicialmente)
- 1.3. Prioridad: US No. 60/240,901 del 17 de Octubre de 2000

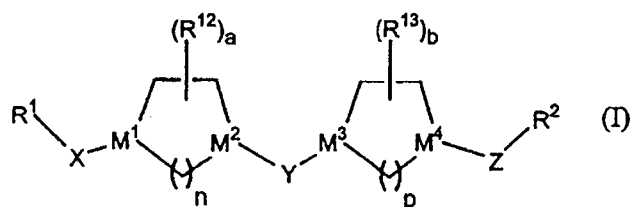
2. Objeto de la invención

- Título de la solicitud: " COMPUESTOS NOVEDOSOS LIGANDOS DEL RECEPTOR DE LA HISTAMINA H3 QUE NO CONTIENEN IMIDAZOL". Titulo modificado en folio 293 de la solicitud.

3.2. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Falta Claridad y Concisión en las siguientes Reivindicaciones:

Teniendo en cuenta el alcance del artículo 30 y el atributo de claridad y concisión del que debe ser objeto el capítulo reivindicatorio; y si se analiza la estructura del compuesto que se quiere reivindicar, de fórmula (I):



Se encuentran connotaciones generales que implican una diversidad de compuestos, considerados por esta dependencia, de mayor complejidad estructural que los reclamados a través del núcleo central de la fórmula (I).

- En general, las **Reivindicaciones de la 1 a la 24**, en la que se esta reivindicando un compuesto de fórmula (I) y en la caracterización de los sustituyentes de la molécula que corresponden a las estructuras de la misma. Si se procede a realizar las sustituciones respectivas de los radicales $R^1, R^2, R^4, R^5, R^6, R^{12}, R^{13}, R^{20}, R^{30}, R^{45}, X, Y, Z, M^1, M^2, M^3, M^4, a, b, c, e, m, n$ y p de la fórmula (I) en las que se encuentra por ejemplo: "... arilo, arilalquilo, heteroarilo, heterocicloalquilo, alquilo, cicloalquilo, alquilarilo, haló, hidroxilo, alcoxi inferior, alquilo inferior, $-Cf_3, Cf_3O, -NR^4R^5$, fenilo, $-NO_2, -CO_2 R^4, -S(O)_mN(R^2)_2, \dots$ " se observa que los compuestos resultantes de la formula (I) abarcan desde la química alifática, aromática hasta la heterocíclica con y sin sustituciones una o más veces, no definiendo inequívocamente el alcance de la invención y amplía de manera inaceptable el número de compuestos posibles, reclamados bajo la característica esencial de la fórmula (I).
- En las **Reivindicaciones 1 a 5**: las expresiones "sal o solvato farmacéuticamente aceptable", "opcionalmente sustituidos", "igual o diferente", "preferiblemente", "tomados conjuntamente", "átomos remanentes", "independientemente", "la porción es", no son concisas, y son muy amplias; por tanto no permiten delimitar allí la materia a proteger.
- En las **Reivindicaciones 23 y 24**: el solicitante no es claro cuando incluye en sus reivindicaciones compuestos nombrados por números; los mismos resultan imprecisos, dado que no especifican con exactitud el (los) compuesto (s) a los cuales se refiere con dichos números, por lo tanto las mismas no se aceptan tal como aparecen.

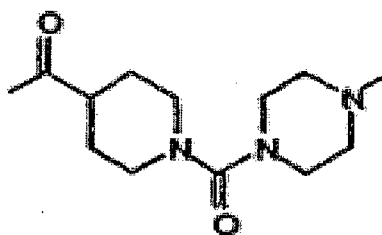
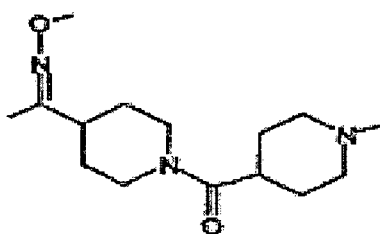
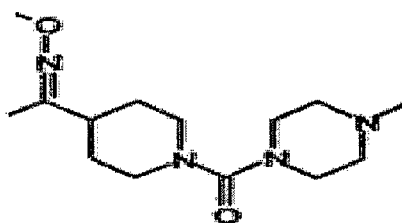
Por lo anteriormente expuesto, es preciso requerir al interesado para que señale el verdadero alcance de su invención y defina de manera inequívoca el Compuesto y la Composición farmacéutica; los mismos reclamados en el capítulo reivindicatorio.

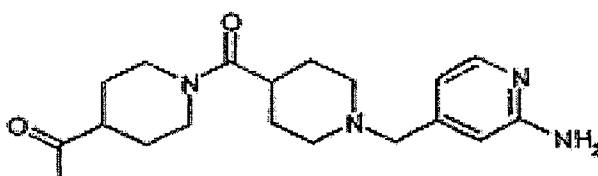
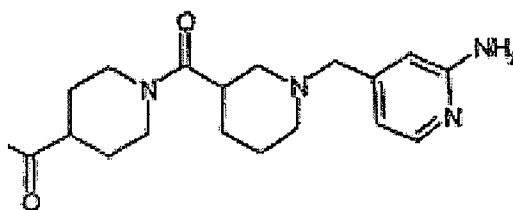
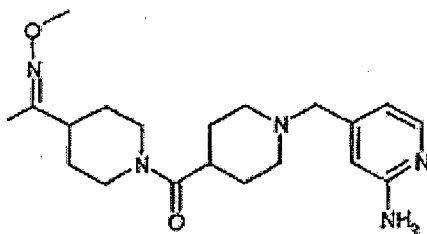
4. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

La característica esencial de la fórmula (I) no puede definir de forma inequívoca el concepto común inventivo que une a todas las modalidades que define la solicitud en su capítulo reivindicatorio, ya que al incluirse términos tan amplios y poco específicos dentro de la definición de los radicales: R, R¹, R², R³, Y, X en la fórmula (I); es posible obtener compuestos estructuralmente más complejos que aquellos que se definen al amparo de la fórmula (I).

Por lo tanto es importante enfatizar en el punto de que un concepto inventivo, no puede definirse en términos generales y simplemente como una función química, como sucede con la definición de los radicales : R¹, R², R⁴, R⁵, R⁶, R¹², R¹³, R²⁰, R³⁰, R⁴⁵, X, Y, Z, M¹, M², M³, M⁴, a, b, c, e, m, n y p en la fórmula (I), basándose en la clasificación general de las sustituciones carbocíclicas o heterocíclicas sustituidos o no sustituidos, condensados o no; porque dentro de ellas se encuentran diversas categorías estructurales en atención al número y clase de átomos que conforman el anillo (cíclico, Heterocíclico), la aromaticidad y el grado de saturación o insaturación ; como también a la clase de unión o enlace de los mismos.

- Esta dependencia encuentra que existe por lo menos 6 grupos de invenciones, los cuales están caracterizados por su estructura central, estas son:





En consecuencia, se requiere al interesado para que precise el alcance de la invención o el grupo de invención que desea proteger, de una manera clara, concisa e inequívoca; con el fin de realizar el estudio del estado del arte más cercano y así poder evaluar la patentabilidad de la materia y su contribución al estado de la técnica.

5. Excepción a la patentabilidad (artículo 20 D486 literal d)

La reivindicación 36 reclama un **METODO DE TRATAMIENTO**, y de acuerdo con la legislación Colombiana, éstos **NO** se consideran para protección por patente.

6. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto (artículos 14 y 21 D 486)

Las reivindicaciones 34, 35 y 37 a la 40 reclaman **USO**, y de acuerdo con la legislación Colombiana el uso reclamado **NO** se considera para protección por patente.

7. Determinación del Estado de la Técnica

De acuerdo a lo observado, **NO** es posible realizar una correcta **Determinación del Estado de la Técnica y Evaluación de los Requisitos de Patentabilidad**. Solo cuando se haya corregido adecuadamente la solicitud y se haya orientado de forma tal que sea claro lo que quiere ser protegido, sólo en ese momento esta oficina podrá elaborar una correcta Determinación del Estado de la Técnica y de los Requisitos de Patentabilidad.

8. 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 artículo 8 de la resolución reglamentaria No. 00210 del 15 de enero de 2001, advirtiéndole que contra él no procede recurso alguno en la vía gubernativa.



ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
07 DIC. 2007

CONCEPTO TÉCNICO No. 2319

EXAMINADOR TÉCNICO
Código No. 202080

vp 08/13