

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

202012  
Bogotá, D.C., 16 de julio de 2010

Apoderado: Alicia Lloreda Ricaurte

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-012585- -00002-0000

Fecha: 2010-07-22 15:19:53 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR  
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII  
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

|        |            |          |
|--------|------------|----------|
| ASUNTO | Radicación | 07-12585 |
|        | Trámite    | 002      |
|        | Evento     | 001      |
|        | Actuación  | 430      |
|        | Oficio     | 009259   |
|        | Folios     |          |

|                         |                                     |       |                          |                                             |
|-------------------------|-------------------------------------|-------|--------------------------|---------------------------------------------|
| Patente de Invención    | <input checked="" type="checkbox"/> |       |                          |                                             |
| Vía PCT (fase nacional) | <input checked="" type="checkbox"/> | Cap.I | <input type="checkbox"/> | Cap. II <input checked="" type="checkbox"/> |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| No. Sol. Internacional          | PCT/US2005/008144 |
| Fecha de Presentación Internal. | 27/jul/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 le comunica:

1. Documentos estudiados

- 1.1. Descripción: Folios: 63 a 114 Como se radicó inicialmente.
- 1.2. Reivindicaciones: Folios 115 a 126 Modificaciones al momento de entrada en fase nacional  
Folios 21 a 33 Como se radicó.
- 1.3. Prioridad: Folio 1: EP04103794.6, 06/ago/2004

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: ANTAGONISTAS DUALES NK1/NK3 CONTRA LA ESQUIZOFRENIA.

El objeto de la invención son múltiples procesos para la obtención de una diversidad de compuestos derivados de 2-[3,5-bis(trifluorometil)fenil]-2-metil-N-(4-fenilpiridin-3-il)propanamida los cuales son del estado de la técnica.

- Reivindicaciones 1-8 Uso de los compuestos de fórmula 1.
- Reivindicación 9 procesos para la preparación de compuestos de fórmula (I).

Se catalogó la invención, según la Clasificación Internacional de Patentes (IPC.):C07D213/82, A61K 31/44, 31/4436, 31/444, A61P25/18.

### 3. De la solicitud de Patente

#### 4.1 Descripción (artículo 28 D. 486 de la C.A.N.)

-El título de la solicitud debe estar acorde con la materia técnica real de la solicitud, por lo tanto debe concordar con la materia técnica reivindicada.

#### 4. Unidad de invención (artículo 25 D 486 de la C.A.N.)

La solicitud en estudio no cumple con el requisito de unidad inventiva comprende múltiples invenciones a saber:

- i) Proceso a) para obtener derivados de fórmula IA.
- ii) Proceso b) para obtener derivados de fórmula IB.
- iii) Proceso c) para obtener derivados de fórmula IC y ID.
- iv) Proceso d) para obtener derivados de fórmula IE.
- v) Proceso e) para obtener derivados de fórmula IF y IG.
- vi) Proceso f) para obtener derivados de fórmula IH y II.
- vii) Proceso g) para obtener derivados de fórmula IJ.
- viii) Proceso h) para obtener derivados de fórmula IL.
- ix) Proceso i) para obtener derivados de fórmula IM.

Los múltiples procesos no conservan ninguno de los elementos técnicos particulares, se refiere a elementos técnicos que determinan la contribución al acervo tecnológico de cada una de las invenciones reivindicadas. [Parte nueva].

Por lo tanto la solicitud no cumplen con el requisito de unidad de invención.

#### 5. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto (artículos 14 y 21 D 486 de la C.A.N.)

-Las reivindicaciones 1-8 reclaman el uso de compuestos del estado de la técnica y de acuerdo con la normativa colombiana vigente, el uso no se considera para protección, tal como se lee en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina "... Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología..."; aquí NO se hace alusión al uso como factor patentable.

Además los usos o segundos usos no son patentables, de conformidad con la sentencia del TJAC 89-AI-2000, los usos en general no son patentables.

### 6. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el estado de la técnica fecha de presentación de la solicitud de la cual se reclama prioridad, 25/mar/2004.

Teniendo en cuenta la fecha indicada se realizó la búsqueda del estado de la técnica, en bases de datos donde esta oficina tiene acceso libre, para búsqueda de documentos relacionados con la materia que se reclama como nueva e inventiva en presente solicitud, encontrándose los siguientes documentos más relevantes:

Hasta tanto no se determine cuál de las múltiples invenciones continua el trámite en el presente expediente no se realiza el examen de patentabilidad, de la materia patentable que contiene.

**7. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)**

**7.1. Novedad (artículo 16 D486 de la C.A.N.)**

Cuando se determine cuál de las múltiples invenciones presentadas, continua el trámite en el presente expediente se realizará el examen de patentabilidad. Ya que los compuestos a obtener en cada uno de los múltiples procesos reivindicados, son conocidos en el estado de la técnica en las publicaciones tales como por ejemplo DE10008042, EP110115, EP1103545, EP1103546, EP1394150, GB2347422, US6297375, US6531597, US6770637, WO0050401, WO2002085458, WO2002008232, WO2003006016. Al ser conocidos los compuestos por obtener, entonces cada uno de los procesos son una invención diferente, toda vez que no conserva ninguno de los elementos técnicos particulares, entre los diferentes procesos.

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 CESPEDES DE VERGEL**  
Directora de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha \_\_\_\_\_  
**23 JUL. 2010**

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| CONCEPTO TECNICO No. 2579 | EXAMINADOR TECNICO Código No.202012 |
|---------------------------|-------------------------------------|