

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

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
CARLOS OLARTE

ASUNTO	Radicación	07 134 572
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	
	Folios	004 1 1 2 0 2

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (fase nacional)	☒	Cap. I	☒ Cap. II ☐
No. Solicitud Internacional PCT/US2006/024740			
Fecha de Presentación Internacional 26/Junio/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 64 a 150	20/Diciembre/2007
Reivindicaciones:	Folios 151 a 164	20/Diciembre/2007
	Folios 247 a 258	13/Octubre/2011
Respuesta del solicitante:	Folios 244 a 246	13/Octubre/2011
Prioridad:	US 60/694.711	28/Junio/2005

2. Análisis de la Prioridad

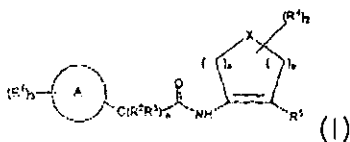
Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "DERIVADOS DE CICLOALQUENOS Y HETEROCICLILALQUENOS DE 5-7 MIEMBROS UNIDOS A UNA FRACCIÓN ARIL/HETEROARILO/HETEROCICLILO A TRAVÉS DE UNA ALQUILACETAMIDA OPCIONALMENTE SUSTITUIDA, ACTIVOS COMO AGONISTAS DEL RECEPTOR DE NIACINA Y COMPOSICIONES DEL MISMO" (modificado en el folio 245).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos útiles como agonistas del receptor de niacina para disminuir el nivel de colesterol total y triglicéridos en suero, así como aumentar el nivel de HDL.

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): A 61 K 31/196, 31/33; C 07 C 233/45, 33/46; C 07 D 231/12, 249/6.

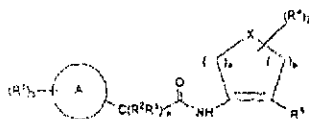
4. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

De acuerdo con el contenido y el alcance de las modificaciones presentadas en los folios 247 a 258 se encuentra lo siguiente:

El capítulo reivindicatorio no es claro ni conciso porque presenta una excesiva complejidad, lo cual dificulta determinar la extensión del objeto que se busca proteger y adicionalmente los términos "parcialmente aromático" y "al menos un heteroátomo" no permite diferenciar claramente la naturaleza química del sustituyente heterociclilo, por lo cual, se requiere al solicitante definir términos precisos acerca de la naturaleza de los sustituyentes del compuesto reivindicado y restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados y probados.

El alcance del capítulo reivindicatorio no está definido para una estructura central químicamente definida, de acuerdo a la fórmula



En donde X corresponde a CH2, O, S, S(O), S(O)2 o NH y en donde A corresponde:

- Arilo 6 a 10 miembros
- Heteroarilo de 5 a 13 miembros
- Heterociclilo

y dicho anillo A se selecciona del grupo constituido por fenilo, naftilo, HAR que representa un miembro seleccionado entre el grupo constituido por: pirrolilo, isoxazolilo, isotiazolilo, pirazolilo, piridilo, oxazolilo (...), de acuerdo a la reivindicación 4 (Fl. 249), por lo cual la heterogeneidad de las opciones del anillo A configura compuestos que difieren estructuralmente de manera significativa y, por tal motivo, se considera que el capítulo reivindicatorio no es claro porque no define de manera inequívoca el objeto por el cual solicita protección, más aún teniendo en cuenta que no existe una estructura química unificadora que permita la coexistencia de los compuestos señalados bajo una misma reivindicación.

Por las razones expuestas esta Superintendencia considera pertinente requerir al solicitante, redefinir el pliego reivindicatorio con claridad y precisión, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones normativas del artículo 30 D. 486.

5. Unidad de invención (artículo 25. D486).

En concordancia con lo anterior, esta Superintendencia encuentra que existe un grupo de invenciones no relacionadas entre sí.

Al definir los compuestos de fórmula (I) en términos de una estructura hipervariable, se encuentran por lo menos siete objetos diferentes e independientes que presentan los siguientes elementos estructurales:

- i) Fórmula (I) cuando X corresponde a CH₂
- ii) Fórmula (I) cuando X corresponde a O
- iii) Fórmula (I) cuando X corresponde a S, S(O) y S(O)₂
- iv) Fórmula (I) cuando A corresponde a un anillo arilo de 6 a 10 miembros
- v) Fórmula (I) cuando A corresponde a heteroarilo 5 a 13 miembros y cuando el heteroátomo corresponde a N
- vi) Fórmula (I) cuando A corresponde a heteroarilo 5 a 13 miembros y cuando el heteroátomo corresponde a O
- vii) Fórmula (I) cuando A corresponde a heteroarilo 5 a 13 miembros y cuando el heteroátomo corresponde a S, S(O), S(O)₂

Por lo tanto, se puede asegurar que existen por lo menos 7 grupos inventivos cuando se analiza la unidad de invención *a priori* para la estructura de fórmula (I) reivindicada, lo anterior, sin perjuicio de los grupos inventivos que pueda determinar y establecer el solicitante.

De esta manera, es posible concluir que no existe un concepto común inventivo que unifique los grupos inventivos por lo que se configura el incumplimiento de las disposiciones normativas del artículo 25 D. 486 sobre unidad de invención. Se sugiere presentar las solicitudes divisionales que considere necesarias, ó limitar la solicitud inicial a una sola invención, eliminando de ella las otras invenciones.

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: Junio 28 de 2005 y no se encontraron documentos que anticipen el objeto de esta 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 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 (60 días) 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

127 JUN. 2014

Elaborado por: María del Pilar Obando Patiño.

Revisado por: Consuelo Leguizamón Leguizamón. 