

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:42661**

*Por la cual se deniega una patente de invención a una solicitud divisional*

Rad. PCT/14-252810

**EI SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO**  
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26  
del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

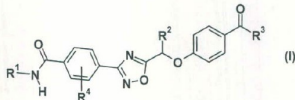
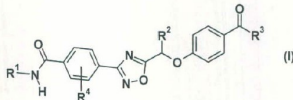
**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que la solicitante mediante escrito radicado en esta Superintendencia bajo el N° 14-252810-00000-0000 del 14 de noviembre de 2014, la(s) sociedad(es) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, presentó división de la solicitud originalmente presentada, referenciada mediante escrito radicado bajo N° 13-117693-00010-0000, que corresponde a la solicitud internacional PCT/JP2011/073489 del 13 de OCTUBRE de 2013.

**SEGUNDO:** Que la mencionada solicitud se presentó como una división de la solicitud N° 13-117693, la cual fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 677 el 15 de octubre de 2013, sin que se hubiera presentado oposición por parte de terceros.

**SEGUNDO:** Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Decisión 486 es posible dividir la solicitud en cualquier momento del trámite siempre y cuando no implique una ampliación de la divulgación comprendida en la solicitud inicial.

**TERCERO:** Que la materia contenida en el capítulo reivindicatorio de la solicitud divisional N° 14-252810-00000-0000, corresponde a aquella presentada en los capítulos reivindicatorios de la solicitud parental con radicados bajo los 13-117693-00006-0000, como se enseña a continuación:

| CAPITULO REIVINDICATORIO DIVISIONAL<br>Rad. No. 14-252810-00000-0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CAPITULO REIVINDICATORIO CONCEDIDO EN<br>LA SOLICITUD PARENTAL<br>Rad. N° 13-117693-00009-0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Reivindicación 1</b><br/>Un compuesto representado por la fórmula general (I):</p>  <p>En donde R1 representa un grupo 2,3-dihidroxi-propilo, un grupo 2 hidroxil-1-hidroximetiletilo, un grupo 1 carbamoil-2hidroxietilo, o un grupo 2-hidroxil-1-metiletilo, R2 representa un grupo etilo, R3 representa un grupo ciclopropilo, un grupo 1-fluorociclopropilo, o un grupo ciclobutilo, R4 representa preferiblemente un átomo de flúor; o una sal farmacéuticamente</p> | <p><b>Reivindicación 1</b><br/>Un compuesto representado por la fórmula general (I):</p>  <p>En donde R1 representa un grupo hidroxi-alquilo de C3-C6 cada uno de los cuales puede estar sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados del subgrupo de sustituyentes alfa, el subgrupo de sustituyentes alfa es un grupo que consiste en un grupo hidroxilo y un grupo carbamoilo, R2 representa un grupo metilo o un grupo etilo. R3 representa un grupo alquilo de C1-C6 o un grupo</p> |

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:42661**

*Por la cual se deniega una patente de invención a una solicitud divisional*

Rad. PCT/14-252810

| CAPITULO REIVINDICATORIO DIVISIONAL<br>Rad. No. 14-252810-00000-0000                                                                                                                                                                                                                                         | CAPITULO REIVINDICATORIO CONCEDIDO EN<br>LA SOLICITUD PARENTAL<br>Rad. N° 13-117693-00009-0000                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| aceptable de la misma.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cicloalquilo de C3-C6, cada uno de los cuales puede estar sustituido con 1 a 3 átomos de halógeno, y R4 representa un átomo de halógeno o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma.<br><b>Reivindicación 3:</b><br>El compuesto de conformidad con la reivindicación 1 o 2 caracterizado además porque R4 representa un átomo de flúor. |
| <b>Reivindicación 2</b><br>Una composición farmacéutica que comprende el compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma, y un aditivo, en donde la forma de dosificación de la composición es una tableta una píldora, un polvo, un gránulo, o una cápsula. | <b>Reivindicación 5:</b><br>Una composición farmacéutica que comprende como ingrediente activo, el compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.                                                                                                                                     |

**CUARTO:** Que la materia contenida en el capítulo reivindicatorio de la solicitud divisional Rad. No. 14-252810-00000-0000 corresponde a aquella presentada en el capítulo reivindicatorio de la la solicitud parental con radicado bajo el número 13-117693-00009-0000 fecha 14 de noviembre de 2014, al cual ya se le concedió patente mediante resolución N° 953 del 21 de enero de 2016.

**QUINTO:** Que en efecto, es contrario a los principios que rigen las actuaciones administrativas efectuar varios trámites sobre la misma materia de protección. El documento PCT/GL/ISPE/1, a partir del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), en cuanto a solicitudes simultáneamente en tramitación, incluidas las presentadas en la misma fecha, menciona que “...*existe el principio aceptado de que no se concederán dos patentes al mismo solicitante para una invención. Se puede permitir que un solicitante proceda a presentar dos solicitudes internacionales que tengan la misma descripción, siempre que las reivindicaciones sean claramente distintas en cuanto a su ámbito, y se dirijan a un objeto diferente...*” (Pág. 117, párr. 11.10, Regla 64.3).

Por lo anterior, no se pueden conceder dos patentes al mismo solicitante para una misma invención, en este caso la de la solicitud divisional.

En conclusión, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte considerativa, el Superintendente de Industria y Comercio,

**RESUELVE:**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:42661**

*Por la cual se deniega una patente de invención a una solicitud divisional*

Rad. PCT/14-252810

**ARTÍCULO PRIMERO:** Denegar la patente de invención a la solicitud divisional relacionada con la creación titulada “COMPUESTOS CON ACCIÓN HIPOGLUCÉMICA Y PROTECTORA DE LAS CÉLULAS  $\beta$ ; DEL PÁNCREAS QUE TIENEN LA ESTRUCTURA BENZAMIDA-OXADIAZOL-FENOXI”.

**ARTÍCULO SEGUNDO TERCERO:** Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**  
Dada en Bogotá D.C., el 27 Jun 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



**PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO**

Doctor(a)  
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, [cavelier@cavelier.com](mailto:cavelier@cavelier.com)

Elaboró: Diego Armando Galvis Sanchez  
Revisó: Jeny Paola Villate Becerra  
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez  
Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez