

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

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
CARLOS R. OLARTE
office@olartemoure.com

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-054276- -00008-0000

Fecha: 2012-10-04 13:59:30 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 3

ASUNTO	Radicación	10 054 276
	Trámite	11
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	17 9 0 1
	Folios	3

Patente de Invención ☒

Patente de Modelo de Utilidad

Vía Nacional

Vía PCT (Fase Nacional)



Capítulo I



Capítulo II

No. Solicitud Internacional

PCT/GB2008/051029

Fecha de Presentación Internacional

05/Noviembre/2008

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 49 a 81	06/Mayo/2010
Reivindicaciones:	Folios 82 a 84	06/Mayo/2010
Prioridad:	US 60 985 735	06/Noviembre/2007
	PK 108/2008	04/Febrero/2008

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: "Acido 4-[4-(2-adamantilcarbamoil)-5-tert-butilpirazol-1-il]benzoico-485".

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar compuestos que inhiban la actividad de la 11 β HSD1.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona el compuesto ácido 4-[4-(2-adamantilcarbamoil)-5-tert-butilpirazol-1-il]benzoico, y sales farmacéuticamente aceptables de este.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K31/415, C07D231/14, A61P3/00.

4. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (d))

Expediente 10-54276 1er Art 45

El objeto de las reivindicaciones 12 y 13 no es patentable de acuerdo con el Art citado.

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

El uso de las reivindicaciones 9 - 11 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

6. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 2 no es clara porque hace referencia a una forma cristalina, pero ésta no está definida por sus características técnicas esenciales como el patrón de difracción de rayos X en mono cristal, el patrón de difracción de rayos X en polvo (DRXP) con por lo menos los 20 picos correspondientes a las intensidades de los haces difractados o a los espacios interplanares d_{hkl} según los índices de Miller (hkl) medidos de acuerdo con el ángulo de difracción de Bragg 2θ en el intervalo más representativo comprendido entre 5° hasta 90° , las espectroscopías Raman e IR, la espectroscopía RMN- C^{13} , o, los métodos de análisis térmico: TGA, DTA y DSC. Se solicita caracterizar la forma cristalina de acuerdo a lo que se encuentre debidamente soportado en la descripción.

Las reivindicaciones 3 - 5 no son claras porque hacen referencia a una forma cristalina caracterizada mediante difracción de rayos X en polvo, pero este no cuenta con por lo menos los 20 picos correspondientes a las intensidades de los haces difractados o a los espacios interplanares d_{hkl} según los índices de Miller (hkl) medidos de acuerdo con el ángulo de difracción de Bragg 2θ en el intervalo más representativo comprendido entre 5° hasta 90° . Se solicita caracterizar la forma cristalina con por lo menos los 20 picos mencionados, de acuerdo a lo que se encuentre debidamente soportado en la descripción.

La reivindicación 6 no es clara porque hace referencia a dibujos de acuerdo a la expresión, "que se muestra en la Figura 1", además, en ninguna parte de la solicitud se encuentra dicha figura. Se sugiere eliminar la referencia a la descripción o a los dibujos.

La reivindicación 7 no es clara cuando emplea el término "aproximadamente", el cual es impreciso, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto.

Las reivindicaciones 9 - 11 no son claras porque indican el uso que puede darse al compuesto reivindicado, el cual no es una característica técnica que defina a la invención. Se eliminar estas reivindicaciones del pliego reivindicatorio.

La reivindicación 14 no es clara cuando emplea los términos "alquilo", "arilo", sin indicar el número de átomos de carbono que los conforman; asimismo, cuando emplea el término "grupo funcional que se puede convertir en un ácido", sin mencionar los grupos funcionales que cumplen esta función. Lo anterior porque da lugar a una multiplicidad de reactivos para obtener el compuesto de la invención, que no encuentran soporte en la descripción. Se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido empleados en la

obtención del compuesto de la invención, es decir, que se encuentran debidamente soportados.

Descripción (Art 28 D 486)

La descripción no es clara porque hace referencia a la Figura 1 (fl 51, Ins 13 – 15), pero en ninguna parte de la solicitud se encuentra dicha figura. Se sugiere hacer la aclaración respectiva.

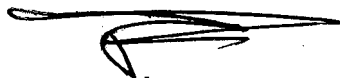
7. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad 04 de febrero de 2008 y no se encontraron documentos que anticipen el objeto de esta solicitud.

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 (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.

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 09 Oct. 2012

Elaborado por: Rubiela Pacanchique Vargas
Revisado por: Jacqueline Alfonso Rozo *OK*