

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

Bogotá, D.C., 18 de marzo de 2011

Apoderado: Alicia Lloreda Ricaurte

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-030513- -00003-0000

Fecha: 2011-03-31 14:35:36 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

ASUNTO Radicación 07-30513
 Trámite 002
 Evento 001
 Actuación. 430
 Oficio **205857**
 Folios

Patente de Invención ☒

Vía PCT fase nacional ☒ Cap.I ☐ Cap. II ☒

No. Sol. Internacional PCT/EP2005/010175

Fecha de Presentación Internal. 21/sep/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: 69-152 Como se radicó inicialmente

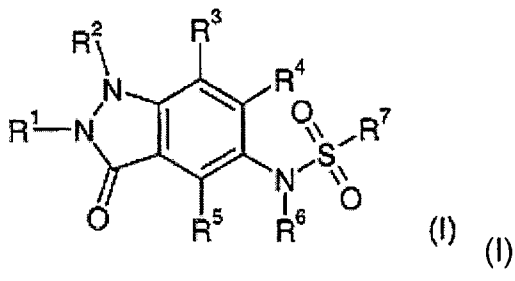
1.2.Reivindicaciones: Folios: 153-169 Como se radicó inicialmente
Folios: 188 – 204 Modificaciones

1.4Prioridad: Folio 1: EP 04104753.1; 29/sep/2004

1. Objeto de la invención

Título de la solicitud: DERIVADOS DE INDAZOLINONA COMO INHIBIDORES DE LA β -HSD1

El objeto de la invención son los derivados de N-(3-oxo-1-aril-2,3-dihidro-1H-indazol-5-il)aril-sulfonamida cubiertos bajo la fórmula Markush (I):



- Reivindicaciones 1–25: Un compuesto de la fórmula (I)
- Reivindicación 26: Un proceso de síntesis de los compuestos.
- Reivindicación 27: Composiciones que comprenden los compuestos.

Se catalogó la invención, según la Clasificación Internacional de Patentes (IPC.): C07D231/56; C07D403/04; C07D407/12; C07D413/12; A61K31/416; A61K31/4245; A61K31/4439; A61P3/04; A61P3/10.

2. De la solicitud de Patente

Reivindicaciones (artículo 30 D 486 de la C.A.N.)

-Las reivindicaciones 1-21 no son claras, porque las características de los sustituyentes están expresadas en términos relativos, o sea, para “definir” a los sustituyentes, se utilizan términos como: *"alquilo, alquilo inferior, arilo, heteroarilalquilo inferior, aril-alquilo inferior- cicloalquil-alquilo inferior, cicloalquilo, heterocicloalquilo, heteroaralquilo, fluor ariloxilo inferior, fluor-alcoxi inferior, opcionalmente sustituidos...etc."* y términos similares, son solamente denominaciones genéricas; términos relativos que no aportan claridad, ni delimitan claramente el alcance de la invención, como tampoco aportan concisión a las reivindicaciones, además que todas las estructuras que potencialmente caen dentro de esas denominaciones no encuentran sustento en la descripción. Por lo tanto debe quedar perfectamente delimitado el alcance de las reivindicaciones.

No es racional encontrar sustento técnico real en la descripción, donde se demuestre que con esa desmedida variabilidad en posibilidades de recambio en los sustituyentes unidos al grupo 2,3-dihidro-indazolinonas, junto con sus misceláneos sustituyentes de todas las características químicas imaginables y con sus posibles mutaciones y combinaciones, se conserve el mismo efecto citado. Ya que se trata de "principios activos" que se acoplan a receptores específicos en seres vivos, y esas tan diversas clases de compuestos no es factible que conserven los mismos efectos citados; entonces tampoco aparece el sustento técnico real en la descripción de ese modelismo de extrapolación. Las reivindicaciones deberían presentar una generalización razonable de los ejemplos dados en la parte descriptiva: Las características técnicas establecidas en la descripción-ejemplos como características esenciales de la invención descrita deben ser las mismas que las utilizadas para definir la invención en las reivindicaciones. El motivo de ello es que el problema a resolver debería ser resuelto por todo el alcance de la materia reivindicada.

Por lo tanto las reivindicaciones no cumplen con el requisito de claridad, concisión o sustento por la descripción de acuerdo al art. 30 de la Decisión 486.

3. Determinación del Estado de la Técnica

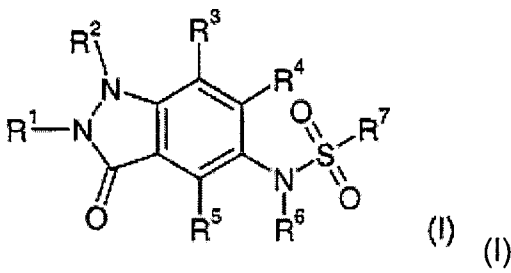
Considerando la fecha de prioridad reclamada de la presente solicitud de patente 29/sep/2004, se realizo la búsqueda del estado de la técnica, en bases de datos donde ésta oficina tiene acceso libre, para búsquedas de documentos relacionados con la materia que se reclama como nueva e inventiva en la presente solicitud. Se encontraron documentos relacionados con la materia reclamada en la solicitud compuesto de la estructura 2,3-dihidro-indazolinonas:

N°	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	US5173496	Therpeutic preparations containing indazole derivatives	22/dic/1992
D2	US20040106667	Substituted indazoles, compositions containing them, method of production and use	03/jun/2004

4. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486 de la C.A.N.)

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

Las solicitud en estudio reclama los derivados de N-(3-oxo-1-aril-2,3-dihidro-1H-indazol-5-il)aril-sulfonamida cubiertos bajo la fórmula Markush (I):



Las anterioridades D1 y D2 se comprenden las estructuras:

D1 	D2
--------	--------

Los elementos químicos característicos de la solicitud en estudio aparecen en la misma disposición u homologa en las anterioridades D1 y D2, ya que D1 comprende solamente la estructura 2,3-dihidro indazolinona pero no la porción aril-sulfonamido; por su parte D4 no comprende el grupo carbonilo para conformar la indazolinona y en su lugar posee un sustituyente aril, por lo cual los compuestos que aparecen descritos en la solicitud puede considerarse que cumplen con lo exigido en el artículo 16 D486 de la C.A.N

4.2. Nivel inventivo (artículo 18 D486 de la C.A.N.)

Tal como se citó arriba los documentos revisados del estado de la técnica más próximo no enseñan derivados de N-(3-oxo-1-aril-2,3-dihidro-1H-indazol-5-il)aril-sulfonamida cubiertos bajo la fórmula Markush (I), de manera que para una persona versada en la materia no sería obvio derivar de manera evidente de los documentos revisados con sus conocimientos la materia objeto de la presente solicitud, por lo tanto se considera que la solicitud cumple con lo exigido en el artículo 18 D486 de la C.A.N.

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.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha:
101 ABR. 2011

CONCEPTO TECNICO No.	EXAMINADOR TECNICO Cód N°202012
----------------------	---------------------------------