

84
80

CAVELIER
ABOGADOS

WEB SITE: www.cavelier-abogados.com
E-MAIL: cavelier@colomsat.net.co

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTA 8, COLOMBIA

RECEIVED
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
BOGOTA, COLOMBIA
FECHA: 06/07/2000
HORA: 11:22 PM
RECEIVED
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Referencia : Expediente No.00.025.244
Solicitante : AKZO NOBEL N.V.
Asunto : Solicitud de patente para: "NUEVOS
ANDROGENOS ORALMENTE ACTIVOS
DERIVADOS DE 7 α -METIL-19-
NORTESTOSTERONA"
Fecha de la solicitud : 6 de abril de 2000

TRAMITE: 002 - EVENTO: 001 - ACTUACION: 444

1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado de la solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al auto número 1024, notificado por estado del 6 de julio de 2000.

2. Mediante el auto número 1024 se puso en conocimiento de la solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

2.1. En la descripción. De acuerdo con la observación hecha por el examinador con la cual debe aclararse cuales son los compuestos que han demostrado ser activos y cuales son las ventajas frente a compuestos conocidos, la solicitante desea hacer las siguientes aclaraciones:

El 7 α metil-19-nortestosterona (MENT) es un compuesto que claramente se encuentra en el estado de la técnica tal y como se describe en la página 7 de la descripción. Sin embargo, los compuestos de la invención se distinguen favorablemente del MENT, en el

RESPUESTA AUTO No. 1024 DEL ESTADO

NIT. 860.041.367-3

DEL DIA 6 de julio de 2000

85-
21

sentido que éstos exhiben potencia androgénica tras la administración oral.

Adicionalmente, la solicitante sugiere revisar el ejemplo 21, donde la efectividad después de la administración oral es puesta a prueba (ED 50, punto de medición al 50% del nivel máximo de dosificación) y se verifica la efectividad del mismo frente al MENT. De igual manera, en el ejemplo 22 se prueba su estabilidad metabólica y se obtienen resultados superiores a los obtenidos con MENT.

Por lo tanto, teniendo en cuenta los anteriores comentarios la solicitante considera que en la solicitud presentada originalmente se reportaron las ventajas de los compuestos objeto de la solicitud en comparación con los compuestos conocidos.

2.2. En las reivindicaciones. Como respuesta a la observación hecha por el examinador, me permito presentar un nuevo capítulo reivindicatorio en sustitución del presentado originalmente.

La solicitante está de acuerdo con el examinador cuando éste último afirma que la reivindicación 13 no tiene unidad de invención; en consecuencia, la solicitante la eliminó del capítulo reivindicatorio.

Finalmente, solicito a Usted muy comedidamente que si el examinador encuentra alguna discrepancia con respecto a alguna de las anteriores explicaciones, éstas sean informadas junto con el examen de fondo y no constituyan impedimento substancial para el buen desarrollo de esta solicitud de patente.

2.3. Arte Final. Adjunto a este memorial presento los artes finales de acuerdo con lo requerido.

2.4. Documento de prioridad. En cuanto a la observación hecha por ese Despacho con referencia al documento de prioridad de la solicitud de patente europea no. 99201070.2 del 6 de abril de 1999 junto con

86
82

3

su respectiva traducción de sus reivindicaciones y certificaciones, en la cual se basa la reivindicación de la prioridad, el solicitante quiere aclarar que este fue presentado ante su Despacho junto con mi memorial número 00.025.244 00000001 radicado el 6 de julio de 2000.

3. Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, atentamente solicito que se continúe su tramitación.

Bogotá, -3 AGO. 2000
Señora Jefe,



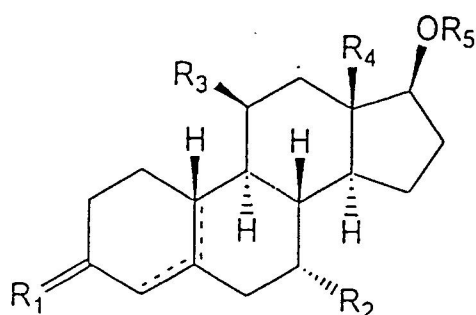
EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

COLO 11214-801-013-8
ATM-ID-80

ATM

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto CARACTERIZADO porque tiene la fórmula estructural:



Fórmula I

donde R_1 es O, (H,H), (H,OR), NOR, siendo R hidrógeno, (C₁₋₆)alquilo o (C₁₋₆)acilo;

R_2 es (C₂₋₃)alquilo, isopropilo, (C₂₋₃)1-alquenilo, isopropenilo, 1,2-propadienilo o (C₂₋₃)1-alquinilo, cada uno opcionalmente sustituido por halógeno; o R_2 es ciclopropilo o ciclopropenilo, cada uno opcionalmente sustituido por (C₁₋₂)alquilo o halógeno;

R_3 es hidrógeno, (C₁₋₂)alquilo o etenilo;

R_4 es (C₁₋₂)alquilo;

R_5 es hidrógeno o (C₁₋₁₅)acilo;

y las líneas de puntos indican enlaces opcionales;

con la salvedad de que el compuesto no es (7 α ,17 β)-7-etil-17-hidroxiestr-4-en-3-ona (7 α -etil-19-nortestosterona) o un éster carboxílico de la misma, y no es (7 α ,17 β)-17-(acetiloxi)-7-propilestr-4-en-3-ona (acetato de 7 α -propil-19-nortestosterona).

2. Un compuesto de la fórmula estructural I CARACTERIZADO porque se usa como un medicamento.

3. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, CARACTERIZADO porque R_2 se selecciona del grupo consistente en etilo, etenilo, etinilo, propilo, 1-propenilo, 1-propinilo, 1,2-propadienilo y ciclopropilo.

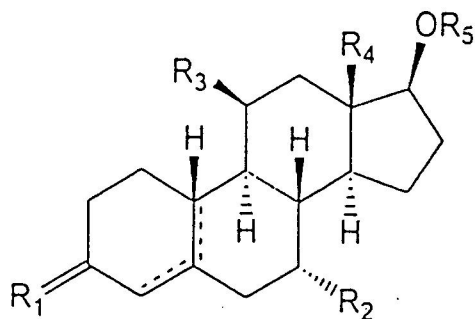
4. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, CARACTERIZADO porque R_1 es oxo, R_3 es hidrógeno, y las líneas de puntos indican un doble enlace Δ^4 .

5. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, CARACTERIZADO porque R_2 es etilo o etenilo.

6. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, CARACTERIZADO porque se selecciona del grupo consistente en (7 α ,17 β)-7,13-dietil-17-hidroxigon-4-en-3-ona y (7 α ,17 β)-7-etenil-13-etil-17-hidroxigon-4-en-3-ona.

7. El compuesto (7 α ,17 β)-7-etil-17-hidroxiestr-4-en-3-ona (7 α -etil-19-nortestosterona), CARACTERIZADO porque se usa como un medicamento.

8. Una composición farmacéutica CARACTERIZADA porque comprende un vehículo farmacéuticamente aceptable y comprende, como un agente medicinal activo, un compuesto esteroide que satisface la Fórmula general I:

89
85

Fórmula I

donde R_1 es O, (H,H), (H,OR), NOR, siendo R hidrógeno, (C₁₋₆)alquilo o (C₁₋₆)acilo;

R_2 es (C₂₋₃)alquilo, isopropilo, (C₂₋₃)1-alquenilo, isopropenilo, 1,2-propadienilo o (C₂₋₃)1-alquinilo, cada uno opcionalmente sustituido por halógeno; o R_2 es ciclopropilo o ciclopropenilo, cada uno opcionalmente sustituido por (C₁₋₂)alquilo o halógeno;

R_3 es hidrógeno, (C₁₋₂)alquilo o etenilo;

R_4 es (C₁₋₂)alquilo;

R_5 es hidrógeno o (C₁₋₁₅)acilo;

y las líneas de puntos indican enlaces opcionales.

9. Una formulación farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 8, CARACTERIZADA porque en el compuesto esteroide, R_2 se selecciona del grupo consistente en etilo, etenilo, etinilo, propilo, 1-propenilo, 1-propinilo, 1,2-propadienilo y ciclopropilo.

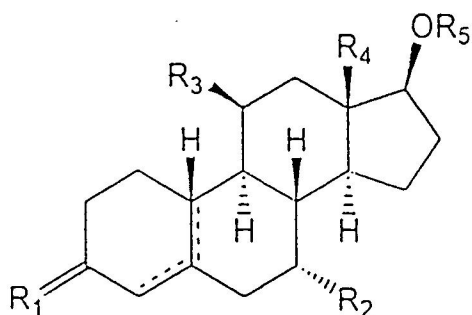
10. Una formulación farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 9, CARACTERIZADA porque el compuesto esteroide se selecciona del grupo consistente en (7 α ,17 β)-7-etil-17-hidroxiestr-4-en-3-ona, (7 α ,17 β)-7,13-dietil-17-hidroxigon-4-en-3-ona y (7 α ,17 β)-7-etenil-13-etil-17-hidroxigon-4-en-3-ona.

90
86

11. Una formulación farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 8-10, CARACTERIZADA porque es adecuada para administración oral.

12. El uso de un compuesto que satisface la Fórmula I, CARACTERIZADO porque sirve para la preparación de un medicamento para tratar la insuficiencia androgénica.

13. Un método de tratamiento de la insuficiencia androgénica que comprende administrar a un paciente que lo necesita, una cantidad eficaz de un andrógeno, CARACTERIZADO porque el andrógeno es un compuesto esteroide que satisface la Fórmula general I:



Fórmula I

donde R_1 es O, (H,H), (H,OR), NOR, siendo R hidrógeno, (C₁₋₆)alquilo o (C₁₋₆)acilo;

R_2 es (C₂₋₃)alquilo, isopropilo, (C₂₋₃)1-alquenilo, isopropenilo, 1,2-propadienilo o (C₂₋₃)1-alquinilo, cada uno opcionalmente sustituido por halógeno; o R_2 es ciclopropilo o ciclopropenilo, cada uno opcionalmente sustituido por (C₁₋₂)alquilo o halógeno;

R_3 es hidrógeno, (C₁₋₂)alquilo o etenilo;

R_4 es (C₁₋₂)alquilo;

R_5 es hidrógeno o (C₁₋₁₅)acilo;

y las líneas de puntos indican enlaces opcionales.

14. Un método de tratamiento de acuerdo con la reivindicación 13. CARACTERIZADO porque en el compuesto esteroide, R_2 se selecciona del grupo consistente en etilo, etenilo, etinilo, propilo, 1-propenilo, 1-propinilo, 1,2-propadienilo y ciclopropilo.

15. Un método de tratamiento de acuerdo con la reivindicación 14, CARACTERIZADO porque el compuesto esteroide se selecciona del grupo consistente en $(7\alpha, 17\beta)$ -7-etil-17-hidroxiestr-4-en-3-ona, $(7\alpha, 17\beta)$ -7,13-dietil-17-hidroxigon-4-en-3-ona y $(7\alpha, 17\beta)$ -7-etenil-13-etil-17-hidroxigon-4-en-3-ona.

Nota

Las artes 6x6 cm y 12x12 cm,
fueron retiradas para archivar y
publicar respectivamente

Marzo 13/02

Acta final

2do. EXAMEN DE FORMA PATENTE DE INVENCION

Folio 93

Radicación no 00-25244

Concepto Técnico no 399

Clasificación Internacional de Patentes A61K 31/56 // 31/705

Practicado el examen de acuerdo a lo establecido en el Art. 38 de la Decisión 486 se determinó que esta solicitud de **Patente de Invención**:

- SI ☒ NO ☐ Contiene un resumen de la invención (Art.26-e).
- SI ☒ NO ☐ Contiene el título o nombre de la invención (Art.27-d).
- SI ☒ NO ☐ Contiene la descripción de la invención (Art.26-b).
- SI ☒ NO ☐ NO ES APLICABLE ☐ Contiene los dibujos necesarios para comprender la invención (Art.26-d)
- SI ☒ NO ☐ Contiene una o más reivindicaciones. (Art.26-c).
- SI ☐ NO ☐ NO ES APLICABLE ☒ Han sido desarrollados los productos y/o procedimientos a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen. (Art. 26- h).
- SI ☐ NO ☐ NO ES APLICABLE ☒ Los productos y/o procedimientos han sido obtenidos o desarrollados a partir de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas, o locales de los países miembros, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes.(Art.26-i).
- SI ☐ NO ☒ La invención se refiere a un producto relativo a un material biológico. (Art.26-J).
- SI ☒ NO ☐ La prioridad coincide con la materia reivindicada.
- SI ☒ NO ☐ **CUMPLE LOS REQUISITOS TÉCNICOS**

OBSERVACIONES Y OTROS: SI ☒ NO ☐ ver hoja(s) anexa(s)

*Se anexa nuevo capítulo reivindicatorio, folios 87-91, que reemplaza el originalmente presentado.
Se anexa artes finales folio 92.*

EXAMINADOR TÉCNICO
202038

Bogotá D. C., Marzo 13/02



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Folio 94 ⁹⁰
2002-05-30
416

2020
Bogotá, D.C.

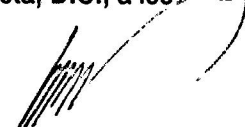
Doctor(a)
EMILIO FERRERO
Apoderado(a)

REFERENCIA:	Radicación No.	00-25244
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	416
	Oficio No.	562
	Folios	001

Teniendo en cuenta que la solicitud de privilegio de patente que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, reúne los requisitos de forma establecidos en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de la Comisión de la comunidad andina, y en las demás disposiciones vigentes sobre la materia, se envía el extracto de la solicitud a la Oficina de comunicaciones para efecto de su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el artículo 40 de la misma Decisión.

Cúmplase

Dado en Bogotá, D.C., a los ²⁷ ABR. 2002


ALIX CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

Bogotá, D.C., El extracto de esta solicitud fue publicado en el número ⁵¹⁶ de la Gaceta de Propiedad Industrial, de fecha ³⁰⁻⁰⁵⁻⁰². El término hábil señalado por la ley expiró el ²⁹⁻⁰⁸⁻⁰² y SI ☐ NO ☐ se presentaron oposiciones por parte de terceros.

202038

Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5, 7 y 10
Conmutador: 382 0840
Fax: 382 2695
E-mail: info@sic.gov.co
www.sic.gov.co
Bogotá, D.C., Colombia