

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

TRÁMITE : 002

EVENTO : 001

ACTUACIÓN : 538

Referencia : Expediente No. 00-092.012

Asunto : Solicitud de patente para: NUEVOS ESTEROIDES CON ACTIVIDAD ANDROGENICA Y SU USO COMO ANTICONCEPTIVOS MASCULINOS PARA TRATAR INSUFICIENCIA ANDROGENICA

Solicitante : AKZO NOBEL N.V.

Fecha de solicitud : 01 de diciembre de 2000

Publicada en : la Gaceta No. 525 del 28 de febrero de 2003

1. Yo, Emilio FERRERO, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado en el asunto de la referencia, atentamente, solicito se efectúe el examen de patentabilidad de la solicitud en referencia según lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Para tal efecto presento junto con este escrito el recibo No. 03-59,890 por valor de \$335.000.00, que corresponde a la tasa fijada según lo dispuesto en la resolución No. 41687 del 24 de diciembre de 2002.

2. Ruego atentamente a la Señora Jefe se sirva ordenar que se anexe este recibo, para que se efectúe dicho examen y se continúe con el trámite de la solicitud.

Bogotá, 27 AGO. 2003
Señora Jefe,



EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

COLO 11214 801 020 3
JBP/JFR/ID-000230/WPC11214 NIT. 860.041.367-3

449
116

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacon : 00092012 00000005 Folios: 2
Fecha (MM): 2003-08-27 16:46:41
NIT Trámite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 03 - 59,890
FECHA : AGOSTO 25 DE 2003

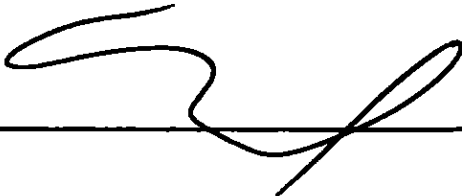
***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	15534375	25/08/2003	72,770,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01 SOLICITUDES	85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	335,000.00
		TOTAL :	\$ 335,000.00

SOM: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

Q.16 11214-801-020-3

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 00- 92012

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION FUE PUBLICADO

EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 525, DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2003,

EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA LEY EXPIRA EL 29 DE MAYO DE 2003.

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud calga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI

NO **X**

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

2020
Bogotá, D.C.,

Doctor
EMILIO FERRERO
(Apoderado)

ASUNTO	Radicación	00092012
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	1 7 7 7
	Folios	003

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:

Documentos estudiados:

Los textos estudiados fueron la descripción (Folios: 3 a 47) y las reivindicaciones 1 a 10 (Folios: 48 a 50).

La presente solicitud reivindica prioridad europea N° EP99204080.8 de 02 de diciembre de 1999 y cumple con lo establecido en los artículos 9, 10 y 11 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Objeto de Invención:

La presente solicitud se titula: "Nuevos esteroides con actividad androgénica y su uso como anticonceptivos masculinos y para tratar la insuficiencia androgénica".

El objeto de la presente solicitud se refiere a compuestos esteroides que tienen un anillo de ciclopropano, cuyo anillo incluye los átomos de carbono 14 y 15 del esqueleto del esteroide. Más particularmente, la solicitud se refiere a estos compuestos esteroides que poseen actividad androgénica.

Según la descripción, los esteroides que tienen el anillo ciclopropano indicado más arriba han sido divulgados en la patente europea EP 768316, que está en el campo de la anticoncepción femenina y la terapia hormonal contra la endometriosis o las molestias del climaterio. Los esteroides se describen como que tienen actividad progestagénica. Ni la potencia, ni ninguna otra de las actividades de estos progestágenos pueden derivarse de esta descripción.

De acuerdo con la descripción, en una solicitud de patente no publicada previamente PCT/DE99/01795, se ha descrito un grupo de 14,15-ciclopropil esteroides, entre los cuales están los 17beta-hidroxi sustituidos. Otra solicitud de patente no publicada previamente es WO 00/53619 donde se describe un grupo de esteroides androgénicos que tienen una configuración 14beta, 17alfa, a saber (14beta, 17alfa)-17-(hidroximetil)esteroides.

Lo que se reivindica como novedoso es lo siguiente: compuestos esteroides que tienen un anillo ciclopropano, porque satisface la fórmula estructural del folio: 48.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la IPC A61K 31/567.

Claridad de la solicitud:

El artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece "La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla."

De acuerdo con lo anterior, el título debe ser más específico en cuanto a los compuestos a los que se refiere la solicitud, y no a la actividad o el uso terapéutico que se les vaya a dar a dichos compuestos.

Evaluación de la Unidad de Invención:

El artículo 25 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: "La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo."

Según lo anterior la (s) reivindicación (es) 8 (folio: 49), que se refiere(n) a un kit que proporciona anticoncepción hormonal en un macho, no guarda(n) unidad de invención con las reivindicaciones 1 a 6, que se relacionan con un compuesto esteroide que tiene un anillo de ciclopropano.

Excepciones de Patentabilidad:

El artículo 20 de la Decisión 486 se establece: "No serán patentables: a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación; b) las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación; c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos; d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales."

De acuerdo con lo anterior, la(s) reivindicación(es): 9 y 10 (Folios: 49 y 50), que se refiere(n) a un método de tratamiento caracterizado porque comprende administrar a un ser humano que tiene insuficiencia androgénica una cantidad eficaz de un compuesto, no es (son) patentable(s).

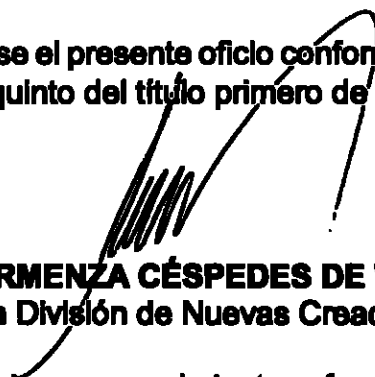
Reivindicaciones de uso:

El artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: "Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial"

De acuerdo con lo anterior, la(s) reivindicación (es) 7 (Folio: 49), que se refiere(n) a el uso de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-6, no se encuentra(n) dentro del campo de la patentabilidad nombrado en el artículo 14.

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 la 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 N° 10 de 2001.


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 16 FEB. 2006

CONCEPTO TÉCNICO Nº: 165	EXAMINADOR TÉCNICO Código N°: 202005	EXAMINADOR JURÍDICO Código N°:
------------------------------------	--	--

160206