

124 #
121

CAVELIER

ABOGADOS

www.caveller.com
caveller@caveller.com

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

Teléfono: (57-1) 347 3811
Telefax: (57-1) 211 8850
(57-1) 640 0880
Fax In U.S.A.: (1-305) 381 9860

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 00-092012- -00008-0000 Fax: 2008-05-11 17:48:07
Dep. 2020 NUECREACIONES
Tra: 2 PATENTES Ene 1 RESDEPOSITO
Act 444 RESPUESTAREQUE Folios: 8

Trámite: 002
Evento: 001
Actuación: 444

Referencia : Expediente No. 00092012
Asunto : Solicitud de patente para: **COMPUESTOS ESTEROIDES QUE
CONTIENEN UN ANILLO DE CICLOPROPANO**
Solicitante : **AKZO NOBEL N.V.**
Fecha de Solicitud : 1 de Diciembre de 2000

1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al oficio número 1777 notificado por fijación en lista el 16 de febrero de 2006.

2. Mediante el oficio número 1777 se puso en conocimiento del solicitante el Informe que contiene las siguientes observaciones hechas por su Despacho sobre el examen de fondo de la presente solicitud de patente:

2.1. Claridad de la solicitud

"El título debe ser más específico en cuanto a los compuestos a los que se refiere a la solicitud y no a la actividad o el uso terapéutico que se les vaya a dar a dichos compuestos".

2.2. Unidad de Invención

"La reivindicación 8 que se refiere a un kit que proporciona anticoncepción hormonal en un macho, no guarda unidad de invención con las reivindicaciones 1 a 6 que se relacionan con un compuesto esteroide que tiene un anillo de ciclopropano".

2.3. Excepciones de patentabilidad

"Las reivindicaciones 9 y 10 que se refieren 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 patentable".

2.4. Reivindicaciones de uso

"La reivindicación 7 que se refiere al uso de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-6 no se encuentra dentro del campo de la patentabilidad nombrado en el artículo 14".

3. Atiendo a las observaciones realizadas mediante el oficio número 1777 de la manera siguiente:

Presento nuevo capítulo compuesto por 6 reivindicaciones. Las reivindicaciones 7 a 10 del pliego reivindicatorio anterior relacionadas con unidad de invención, excepciones de patentabilidad y uso han sido eliminadas.

Por otro lado, el título de la presente solicitud se ha modificado de la siguiente forma:
Compuestos esteroides que contienen un anillo de ciclopropano.

Teniendo en cuenta que de esta manera he atendido a cabalidad las objeciones planteadas por su Despacho a la presente solicitud de patente respetuosamente solicito que se otorgue el privilegio de protección de patente.

4. DOCUMENTOS ADJUNTOS: Junto con este memorial presento los siguientes documentos:

- 4.1. Formulario de modificaciones
- 4.2. Recibo de pago por valor de \$95.000
- 4.3. Nuevo capítulo reivindicatorio

Bogotá, 11 MAYO 2006
Señora Jefe,



EMILIO FERRERO

T.P.A. No. 31.929



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

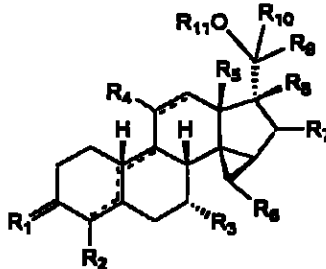
Espacio reservado para el adhesivo de radicación

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES
2000-10

1 SOLICITUD DE:		
☐ Corrección de Error Material ☒ Modificación a una solicitud		
2 SOLICITANTE	Nombre: AKZO NOBEL N.V. sociedad constituida y existente bajo las leyes de Holanda Dirección: Velperg 76 Amhem 6824, Holanda Teléfono: 546 09 70 E-mail: clientes@camyp.com Fax: 249 40 70 Domicilio: Amhem 6824 Holanda	IDENTIFICACION C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: _____
3 REPRESENTANTE APODERADO	Nombre: Emilio FERRERO Dirección: Carrera 4ª No. 72-35 Teléfono: 347 36 11 E-mail: cavelier@cavelier.com Fax: 217 92 11 Domicilio: Bogotá, Colombia	IDENTIFICACION C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: 438.019 TP 31.929
4 Número de expediente: 00,092.012 Clase: C07J/001/000 Título del Invento: COMPUESTOS ESTEROIDES QUE CONTIENEN UN ANILLO CICLOPROPANO.		
5 Descripción de la corrección o modificación solicitada: Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 6 reivindicaciones, las cuales reemplazan a las 10 del pliego reivindicatorio anterior. En consecuencia, solicito que se tenga en cuenta el nuevo capítulo reivindicatorio durante el examen de patentabilidad de la presente solicitud.		
6 Comprobante de pago No. 06- 32,730 Fecha: 3 de mayo de 2006		
7 Anexos: ☒ Comprobante de pago de la tasa por ☐ Poderes, si fuere el caso ☐ Certificado de existencia y representación legal, cuando el solicitante sea persona jurídica		
8 NOMBRE: EMILIO FERRERO FIRMA: C.C. 438.019 de Usaquén T.P.A. 31.929		

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto CARACTERIZADO porque satisface la fórmula estructural



donde

R₁ es O, (H,H), (H,OR), NOR, siendo R hidrógeno, (C₁₋₆)alquilo, (C₁₋₆)acilo;

R₂ es hidrógeno, o (C₁₋₆) alquilo;

R₃ es hidrógeno; o R₃ es (C₁₋₆) alquilo, (C₂₋₆)alquenilo, o (C₂₋₆)alquinilo, cada uno opcionalmente sustituido por halógeno;

R₄ es hidrógeno, (C₁₋₆) alquilo, o (C₂₋₆)alquenilo;

R₅ es (C₁₋₆) alquilo;

R₆ es hidrógeno, halógeno, o (C₁₋₄) alquilo;

R₇ es hidrógeno, o (C₁₋₆) alquilo;

R₈ es hidrógeno, hidroxilo, (C₁₋₆) alcoxi, halógeno, o (C₁₋₆) alquilo;

R₉ y R₁₀ son independientemente hidrógeno; o R₉ y R₁₀ son independientemente

(C₁₋₆) alquilo, (C₂₋₆) alquenilo, (C₃₋₆)cicloalquilo, (C₃₋₆)cicloalquenilo, o (C₂₋₆) alquinilo, cada uno opcionalmente sustituido por (C₁₋₄)alcoxi, o halógeno;

R₁₁ es hidrógeno, SO₃H, (C₁₋₁₅) acilo; y

las líneas de puntos indican enlaces opcionales, seleccionados entre un doble enlace Δ^4 , $\Delta^{5(10)}$ ó Δ^{11} , o un sistema dieno $\Delta^{4,9}$ ó $\Delta^{4,11}$.

2. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque el sustituyente R_1 es O.
3. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, CARACTERIZADO porque las líneas de puntos indican un doble enlace Δ^4 .
4. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, CARACTERIZADO porque R_4 es 7 α -metilo.
5. Un compuesto CARACTERIZADO porque es (7 α , 14 β , 15 β , 17 α)-17 -(hidroximetil)-7-metil-14,15-metilenestr-4-en-3-ona.
6. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, CARACTERIZADO porque se usa en terapia.

429.
126

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 00-000012-00000-0000 Pac: 2006-05-11 17:48:07
Dep. 2000 ALICREACIONES
Tit: 2 PATENTES Ene 1 RESCPOSITO
Act 444 RESPUESTAREQUE Folio: 6

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 06 - 32,730
FECHA : MAYO 3 DE 2006

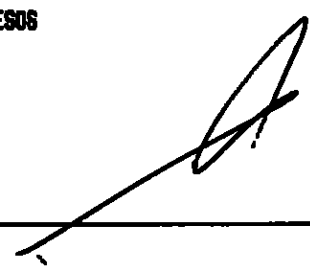
***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	54928387	03/05/2006	36,423,500.00

***** C O N C E P T O *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
		12 MARCAS Y LENAS COMERCIALES	95,000.00
		TOTAL :	95,000.00

SOM: NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

Colo 11214-801-020-3

125
180

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

Radicación N°: 00092012
Clasificación Internacional (IPC): A61K 31/567
Concepto Técnico N°: 853

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el artículo 48 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 6 (Folios: 127 y 128).

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: "Compuestos esteroides que contienen un anillo de ciclopropano" (folio: 125).

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: 127.

Claridad de la solicitud:

El artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción."

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente

cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple."

El objeto de esta solicitud si puede ser considerado reivindicado en forma clara y concisa y está enteramente sustentado por la descripción conforme al artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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".

Esta solicitud de patente comprende solamente una Invención o un grupo de Invenciones relacionadas entre sí, de manera que se integra un único concepto inventivo conforme al artículo 25 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Es una invención:

El artículo 15 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: "No se consideran invenciones: a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o gamoplasma de cualquier ser vivo natural; c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor; d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales; e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y, f) las formas de presentar información."

El objeto de esta solicitud si puede ser considerado como una invención conforme al artículo 15 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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."

La presente solicitud no se encuentra dentro de las excepciones de Patentabilidad de que trata el artículo 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Determinación del estado de la técnica:

El artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que "El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de

patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40°.

Considerando que la fecha de presentación de la primera solicitud de patente de la cual se reivindica prioridad es: 2-12-1999, se buscaron documentos del estado de la técnica relacionados, con fecha de publicación anterior a esta.

Se hizo la búsqueda de documentos relevantes en el estado de la técnica, entendiendo como estado de la técnica la definición provista en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y las excepciones fijadas en el artículo 17 de la misma.

No se encontraron anterioridades (documentos cuya fecha de publicación es anterior a la fecha de presentación de la primera solicitud de patente sobre la cual se reivindica prioridad o de la fecha de presentación de esta solicitud) que afecten la patentabilidad del objeto de la presente solicitud.

Evaluación de los requisitos de Patentabilidad:

En cumplimiento del Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina el cual establece "Los Países Miembros otorgarán Patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

Se procedió a evaluar los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial con el fin de establecer la patentabilidad de la invención reivindicada en la solicitud en estudio.

Evaluación de Novedad:

El artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica". "El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40°.

Esta se evaluó por comparación entre lo solicitado y los documentos encontrados en el estado de la técnica y que se relacionan con el objeto reivindicado y de acuerdo con la definición de novedad del Artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Comparando elemento por elemento el objeto de esta solicitud con lo mencionado en las anterioridades, tenemos que:

La presente Solicitud de Patente Colombiana N° 00092012 menciona compuestos esteroides que tienen un anillo ciclopropano, porque satisface la fórmula estructural del folio: 127.

Tras realizar la comparación con lo encontrado en el estado de la técnica se puede decir que el objeto de esta solicitud no es idéntico al arte anterior, con lo cual se considera que tiene Novedad.

Evaluación de Nivel Inventivo:

El artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que "Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica".

El Nivel Inventivo se evaluó por comparación entre lo solicitado y encontrado en el estado de la técnica y que se relaciona con el objeto reivindicado y de acuerdo con la definición de nivel inventivo del Artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La respuesta al problema técnico que se pretendía resolver, no podía predecirse con los conocimientos normales de la materia y la solución propuesta suministra un efecto especial que puede ser tomado como un aporte a la tecnología.

Como se observa, el objeto de esta solicitud no es obvio para una persona del oficio normalmente versada en la materia, ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica.

Evaluación de la Aplicación Industrial:

El artículo 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que "Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios".

El objeto de la presente solicitud cumple con el requisito de Aplicación Industrial.

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda **CONCEDER** el privilegio solicitado para las reivindicaciones: 1 a 6 (folios: 127 y 128).

Bogotá, D.C., 25 de mayo de 2006

CONCEPTO TÉCNICO N° 853	JEFE DE DIVISIÓN NUEVAS CREACIONES	EXAMINADOR TÉCNIC Código N°: 202005
-------------------------	---------------------------------------	--