



No. 10-152259- -00012-0000

Fecha: 2013-03-12 15:48:37 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 6

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

REF: Expediente No. PCT/10-152259

TÍTULO SOLICITADO: "PREGN-4-EN-21,17-CARBOLACTONAS
SUSTITUIDAS EN EL ANILLO C, Y
COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LAS
CONTIENEN"

PUBLICACIÓN: Gaceta 632 del 20/09/2011, N° de publicación 1132.

SOLICITANTE: BAYER SCHERING PHARMA
AKTIENGESELLSCHAFT.

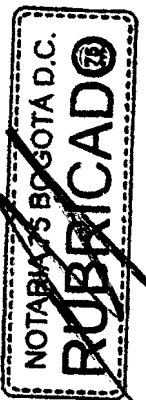
APODERADO: J. IAN RAISBECK

TRÁMITE: Recurso de Reposición y en subsidio el de apelación en
contra de la Resolución 1782 de enero 28 de 2013 por la
cual se concede una patente de invención tramitada bajo
el número de expediente PCT/10-152259

TITO NOÉ PARRA MURILLO, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi
firma, reconocido apoderado de la sociedad LAFRANCOL S.A.S. en el asunto de la
referencia, de manera respetuosa, y dentro de los términos de ley, presento Recurso de
Reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 1782 de enero 28 de 2013 por
la cual se concedió a la solicitud PCT/10-152259 el privilegio de patente de invención.

I. PETICIÓN

Sírvase, Señor Superintendente, reponer íntegramente la Resolución 1782 de enero 28 de
2013, por la cual se declaró infundada la oposición presentada y se otorgó el privilegio de



patente solicitado en el expediente de la referencia, y en su remplazo emitir otra que, con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de observación y en el presente escrito, declare fundada dicha oposición y niegue el privilegio de patente mencionado, procediendo luego al definitivo archivo del expediente en cuestión.

II. ARGUMENTOS SOBRE LOS FUNDAMENTOS DE LA CONCESIÓN Y MOTIVOS DE INCONFORMIDAD

La Resolución 1782 de enero 28 de 2013, que concede el privilegio de patente de invención solicitado para el capítulo reivindicatorio del expediente 10-152259 titulado **“Pregn-4-en-21,17- carbolactonas sustituidas en el anillo C, y composiciones farmacéuticas que las contienen”**, viola flagrantemente la Decisión 486 si se tiene en cuenta que existían motivos suficientes para afectar los requisitos de novedad y nivel inventivo de la solicitud en mención. Es evidente que el solicitante y la Resolución cometen un error cuando afirman que la oposición presentada por mi representada no muestra ningún tipo de argumento soportado técnicamente, ni desvirtúa la patentabilidad del objeto de estudio, declarándola infundada por cuanto, al momento de presentación del escrito de oposición se dejó en claro que para el presente caso nos encontramos frente a una combinación de compuestos, lo cual indudablemente afecta el requisito de nivel inventivo, éste mismo indispensable para acceder a cualquier beneficio patentario.

Así las cosas, me permito reiterar que la concesión de patente objeto del presente escrito se ve afectada por los documentos del estado del arte que fueron presentados inicialmente en el escrito de observación, por lo cual, basado en lo siguiente, solicito respetuosamente a ese Despacho dar análisis completo y a cabalidad sobre los siguientes documentos, los cuales sin lugar a dudas objetan la concesión en mención, toda vez que develan de manera expresa y sucinta lo que se pretende proteger en la presente solicitud.

Dicho así, me permito manifestar que agentes tales como Drospirenona, Etinilestradiol, Estradiol, entre otros, han sido ampliamente divulgados en el sector químico-farmacéutico, y concretamente se han develado materias muy similares, las cuales ruego a ese Despacho analizar, en los siguientes documentos:

- DE 2652761
- US 4129564
- DE 702063

COLOMBIA
BOGOTÁ D.C.
2013

NOTARIA BOGOTÁ D.C.
RUBRICADO

GB 516444

- US 2243887

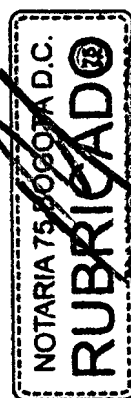
- US 2251939

- US 2265976

- US 2267257

- US 2096744

Así como resulta imprescindible manifestar que los anteriores documentos deben ser analizados a profundidad y cabalidad para así determinar finalmente si afectan o no la novedad y nivel inventivo de la presente solicitud, toda vez que en nuestra opinión se revelan materias muy similares, también es necesario reiterar que la solicitud de la referencia pretende proteger mediante el derecho patentario objetos que no son considerados invenciones. Es claro que una invención es toda creación humana que permita transformar la materia o energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por los seres humanos y satisfacer sus necesidades concretas. De igual modo, como ya se mencionó, según los parámetros de la Decisión 486 y normas concordantes, serán patentables las invenciones que cumplan con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. No obstante, puede observarse que la solicitud en comento pretende reivindicar combinaciones, las cuales no se consideran invenciones. En este sentido, la mezcla (Combinaciones) de productos (Moléculas) conocidos y su variación, bien sea en uso, forma, dimensión o de materia, NO se consideran invenciones por cuanto no son susceptibles de aplicación industrial, nivel inventivo y novedad, luego NO pueden acceder a beneficios patentarios. Por lo tanto, se suma una circunstancia más que imposibilita definitivamente la concesión de la solicitud en mención.



Y sobre el particular, es imprescindible señalar que un efecto sinérgico nuevo no se considera inventivo como tal, dado que puede ser obvio para una persona versada en la materia, cosa que sucede en el presente caso. En palabras del Doctor Carlos Correa, *“El efecto sinérgico entre dos o más drogas se puede considerar un “descubrimiento” y no una “invención”, dado que la sinergia ocurre en el cuerpo y se descubre a través de ensayos clínicos. Asimismo, cabe destacar que, en algunos casos, las reivindicaciones de combinaciones pueden equivaler en términos prácticos, a reivindicaciones sobre tratamientos médicos (cuya patentabilidad está excluida en la mayoría de los países), cuando sólo brindan un método para administrar una combinación de drogas conocidas. Asimismo, la combinación de drogas para evitar la resistencia particular a una de ellas es una práctica normal en el desarrollo farmacéutico y, por lo general, es evidente para el*



4

hombre del oficio de nivel medio” (Pautas para el examen de patentes farmacéuticas, CEIDIE, Pág. 8). En estos términos, está claro que nos encontramos frente a un tema totalmente sensible que merece toda la evaluación por cuanto las combinaciones deben considerarse excluidas de beneficios de patente.

Y en caso que ese Despacho decidiera insistir en el cabal cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder al beneficio de patente, me permito allegar copia del International Search Report, documento en el cual se resalta que la presente invención no cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo por cuanto existen documentos citados del estado del arte que afectan de manera definitiva tales exigencias. Lo anterior deja entrever, sin lugar a equívocos, que la presente solicitud no debió ser concedida, por lo cual es procedente la revocatoria de la Resolución objeto de este escrito.

En este sentido, reitero con el debido respeto la necesidad de analizar a profundidad los requisitos de novedad y nivel inventivo para así determinar si la presente solicitud es merecedora de concesión de privilegio de patente.

ANEXOS

- 1- International Search Report de la equivalente internacional WO 2009/146811.

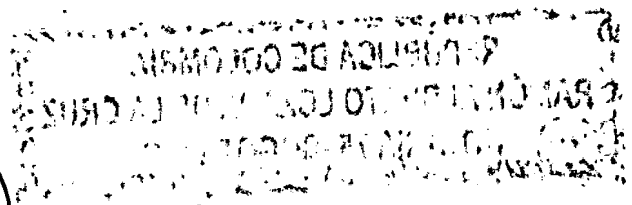
En subsidio apelo.

Señor Superintendente,

TITO NOÉ PARRA MURILLO

C.C. 79.579.680 de Bogotá

T.P. 71168 del C. S de la J.



ADONIC...
FEBRU 13 11:12
NOTARIA 75 - BOGOTÁ D.C.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMÓN ALBERTO LOZADA DE LA CRUZ
NOTARIA 75 - BOGOTÁ D.C.

12 MAR. 2013

Presentación Personal
Reconocimiento Contenido, Firma y Huella

Doy fe que este documento fue presentado
personalmente por quien se identificó como

con

quien declaro, que reconoce
contenido, firma y huella



Autorizo reconocimiento

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMÓN ALBERTO LOZADA DE LA CRUZ
NOTARIA 75 - BOGOTÁ D.C.

M. CORREA M.
303942778

M. C. Lozada

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 53772-WO	WEITERES VORGEHEN siehe Formblatt PCT/ISA/220 sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP2009/003716	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 26/05/2009	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 02/06/2008
Anmelder BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT		

Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Büro übermittelt.

Dieser internationale Recherchenbericht umfaßt insgesamt 4 Blätter.

☒ Darüber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.

1. Grundlage des Berichts

a. Hinsichtlich der Sprache beruht die internationale Recherche auf

- ☒ der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde
☐ einer Übersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache _____, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (Regeln 12.3 a) und 23.1 b)).

b. ☐ Dieser internationale Recherchenbericht wurde erstellt unter Berücksichtigung der Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers, die nach Regel 91 von dieser Behörde genehmigt wurde bzw. dieser Behörde mitgeteilt wurde (Regel 43.6bis. (a)).

c. ☐ Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz siehe Feld Nr. I.

2. ☐ Bestimmte Ansprüche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld Nr. II).

3. ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld Nr. III).

4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung

- ☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.
☐ wurde der Wortlaut von der Behörde wie folgt festgesetzt:

5. Hinsichtlich der Zusammenfassung

- ☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.
☐ wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld Nr. IV angegebenen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Anmelder kann der Behörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.

6. Hinsichtlich der Zeichnungen

- a. Ist folgende Abbildung der Zeichnungen mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen: Abb. Nr. _____
☐ wie vom Anmelder vorgeschlagen
☐ wie von der Behörde ausgewählt, weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat.
☐ wie von der Behörde ausgewählt, weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet.
- b. ☐ wird keine der Abbildungen mit der Zusammenfassung veröffentlicht.

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES INV. C07J53/00 A61K31/58 A61P5/34 A61P5/42 A61P5/28		
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC		
B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) C07J A61K A61P		
Rechercherte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen		
Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, BEILSTEIN Data, CHEM ABS Data, WPI Data		
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	EP 1 903 051 A (ANTIBIOTICOS SPA [IT]) 26. März 2008 (2008-03-26) Seite 2, Absatz 2 Beispiel 2	1-20
A	MUHN P ET AL: "DROSPIRENONE: A NOVEL PROGESTOGEN WITH ANTIMINERALOCORTICOID AND ANTIANDROGENIC ACTIVITY PHARMACOLOGICAL CHARACTERIZATION IN ANIMAL MODELS" CONTRACEPTION, GERON-X, INC., LOS ALTOS, CA, US, Bd. 51, Nr. 2, 1. Februar 1995 (1995-02-01), Seiten 99-110, XP000908817 ISSN: 0010-7824 Seite 106, Spalte 2, Absatz 3 - Seite 109, Spalte 2, Absatz 1 ----- -/-	1-20
☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen ☒ Siehe Anhang Patentfamilie		
* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist *X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden *Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 18. September 2009		Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 29/09/2009
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		Bevollmächtigter Bediensteter Watchorn, Peter

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	WO 2007/025780 A (RECORDATI IRELAND LTD [IE]; RECORDATI CHEM PHARM [IT]) 8. März 2007 (2007-03-08) Seite 15, Absatz 53; Beispiel 36	1-20
A	US 3 539 558 A (BROWN EDWARD A) 10. November 1970 (1970-11-10) Spalte 1, Zeilen 56-59 Spalte 2, Zeilen 23-60 Beispiel 1	1-20
A	US 3 095 412 A (BROWN EDWARD A) 25. Juni 1963 (1963-06-25) Spalte 2, Zeilen 1-3 Beispiel 2	1-20
A	US 3 092 628 A (OBERSTER ARTHUR E ET AL) 4. Juni 1963 (1963-06-04) Spalte 1, Zeilen 57-70	1-20
A	EDWARD A. BROWN ET AL: "Steroidal Aldosterone Blockers. VII" JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY., Bd. 6, 1963, Seiten 732-735, XP002546375 AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. Seite 732; Verbindungen 2I, 3, 7 Seite 733; Tabelle I	1-20
A	EDWARD A. BROWN ET AL: "Steroidal Aldosterone Blockers. III." JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY., Bd. 25, 1960, Seiten 96-99, XP002546376 USAMERICAN CHEMICAL SOCIETY. EASTON. Seite 97; Tabelle I; Verbindung III	1-20

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2009/003716

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 1903051	A	26-03-2008	US 2008076915 A1	27-03-2008
WO 2007025780	A	08-03-2007	KEINE	
US 3539558	A	10-11-1970	KEINE	
US 3095412	A	25-06-1963	KEINE	
US 3092628	A	04-06-1963	KEINE	