

CITACION NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO

207
Prosperidad
patentes

Radicación :	7-12095- -12-0	Fecha:	2012-06-05 08:27:54
Trámite :	11 PATENTEIYI		
Evento :	378 FASENACIONAL		
Actuación :	432 COMUNICATOADM		
Destinatario :	DILIA MARIA RODRIGUEZ Folios 1		

Señor (a) (es)
DILIA MARIA RODRIGUEZ
CARRERA 11 NO. 86-53 PISO 6
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION : 31863
Fecha : 25/05/2012
Expediente : 7-12095
Trámite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II
Evento : 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
Actuación : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comendidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Tres (3), de la ciudad de Bogotá D.C., dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del envío de la presente citación, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el número de radicación citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mención se notificará por edicto, el cual se fijará por el término de diez (10) días en el Centro de Documentación e Información.

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrará disponible en la página web de la Entidad desde el día hábil siguiente al de su notificación, la cual podrá ser consultada desde un computador con acceso a Internet, en la página www.sic.gov.co, con el número de resolución a través de la opción trámites y servicios - de carácter general transversal - consulta actos administrativos y providencias.

En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso.

Secretaría General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 3, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 Int. 2 Tel 5880070
Call Center 5920400 . Línea 018000-810155
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 31863

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/07-012095

D2^a (Folios 157 a 160 y folios 172 a 174: Da a conocer compuestos de la fórmula I (moduladores del receptor de progesterona), utilizados para el tratamiento de endometriosis, dismenorrea, tumores hormonales y para la contracepción (anticonceptivos).

D3^a (folios 182 a 188) divulga composiciones y métodos anticonceptivos en forma de anillo intravaginal, parche transdérmico, etc. que contiene como principio activo antagonistas del receptor de progesterona entre los que se encuentran CDB-2914 y mifepristona.

6.3. Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486:

"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".

En el presente caso, el anillo vaginal de polímero sintético reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que, la reivindicación 1 está referida a: *"Un anillo vaginal de polímero caracterizado porque comprende de 0.2 a 6 gramos de un modulador (PRM)... un metabolito del mismo"* (Fl.204).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de una modalidad, mencionada en la reivindicación 1, y las reveladas en D3:

Características esenciales	D3
Anillo vaginal de polímero sintético 0.2 a 6 gramos (200 a 6000mg) de un modulador del receptor de progesterona (PRM) el cual es: 17 α -acetoxi-11 β -(4-N,N-dimetilamino)-19-norpregna-4,9-dieno-3,20-diona (CDB-2914)	Anillo vaginal de polímero sintético 201 a 6000mg de un modulador del receptor de progesterona (PRM) el cual es: 17 α -acetoxi-11 β -(4-N,N-dimetilamino)-19-norpregna-4,9-dieno-3,20-diona (CDB-2914)

Las características esenciales de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D3, el cual divulga composiciones en forma de anillo intravaginal (líneas 14 a 20, Fl. 184) el cual es usado para la administración de

2URL: [http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2002025951A1&KC=A1&FT=D&date=20020226&DB=EPODOC&locale=en_gb)

CC=US&NR=2002025951A1&KC=A1&FT=D&date=20020226&DB=EPODOC&locale=en_gb

3URL: http://serviciospub.sic.gov.co-oparra/serv_57/externas/datospatente.php
Página 3 de 7

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 31863

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/07-012095

agentes anticonceptivos antagonistas del receptor de progesterona entre los que se encuentra, el 17 α -acetoxi-11 β -(4-N,N-dimetilaminofenil)-19-norpregna-4,9-dieno-3,20-diona (CDB-2914) (reivindicación 8, pág.62, Fl.188). Los anillos se elaboran con polímeros sintéticos de silicona, ya conocidos en el estado de la técnica, como se divulga en el documento US5972372, (mencionado en las líneas 1 a 3, pág.28, Fl.185) y que se refiere a anillos intravaginales con un medicamento incluido en el centro del anillo, elaborados con uno o dos polímeros que pueden ser iguales o diferentes (columna 2, resumen de la invención).

En consecuencia, la reivindicación 1 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D3.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 12 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

6.4. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma Decisión 486 "*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*".

Visto lo anterior, se advierte que la solicitud resulta obvia y se deriva de manera evidente a partir de la información enseñada por el estado del arte, tal como a continuación se sustenta:

Otra modalidad de la reivindicación 1, consiste en un anillo vaginal de polímero sintético caracterizado porque comprende 0.2 a 6 gramos de un modulador del receptor de progesterona (PRM) el cual es un derivado 21-sustituido de progesterona representado por la fórmula (I).

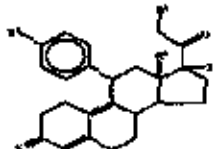
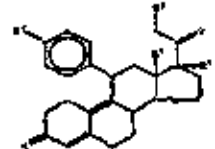
Comparación de las características técnicas esenciales, de la reivindicación 1, con las del estado de la Técnica:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 31863

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/07-012095

Características esenciales	D1	D2
Anillo vaginal de polímero sintético	Anillo de polímero sintético	No es un anillo de polímero sintético
0.2 a 6 gramos (200 a 6000mg) de un modulador del receptor de progesterona (PRM) el cual es:		unidad de dosis que preferiblemente contiene 0.1 a 1000mg del (PRM) el cual es:
 (Fl. 204)	Modulador de receptor de progesterona (PRM) diferente	 Fl. 157 Abstract

El estado de la técnica cercano a la solicitud corresponde a los documentos D1 y D2. D2 describe una composición farmacéutica que comprende una cantidad efectiva de un derivado de progesterona de fórmula (I) (modulador del receptor de progesterona) (Abstract, Fl. 157, reivindicaciones 1 y 26, Fls. 173 y 174) y sus composiciones las cuales pueden presentarse en diferentes formas farmacéuticas, tales como tabletas, soluciones, suspensiones, formulaciones intravaginales (línea 18 a 20, columna 9, Fl. 160) y que una unidad de dosis puede preferiblemente contener de 0.1 a 1000mg; además se menciona que el compuesto de fórmula (I) se puede administrar a través de implantes de Silastic (este material es conocido como elastómero de silicona), lo cual puede sugerir el anillo de polímero sintético. La solicitud se diferencia de D2 en que la forma farmacéutica de la composición reivindicada es un anillo vaginal, que contiene 0.2 a 6 gramos del modulador del receptor de progesterona de fórmula (I).

El efecto técnico que logra la diferencia es una composición en forma de un anillo vaginal, para la liberación sostenida, del modulador del receptor de progesterona (PRM) de fórmula (I).

El problema técnico objetivo de esta solicitud consiste en la necesidad de una composición en forma de un anillo vaginal, para la liberación sostenida, del modulador del receptor de progesterona (PRM) de fórmula (I).

Adicionalmente, en D1 ya se divulgaba una composición de anillo vaginal que comprende un polímero sintético (folio 170, reivindicación 1) que contiene un núcleo el cual comprende un elastómero de silicona (folio 156, línea 15, folio 170, reivindicación 2) y una capa externa que comprende un polidimetilsiloxano (folio 168, línea 35 a 38; folio 171, reivindicación 24). Dentro del núcleo se encuentra dispersa una cantidad efectiva de un anticonceptivo tipo estrógenos, progesterona y derivados de progesterona (folio 169, líneas 23 a 34; folio 170, reivindicaciones 7 a 10 y 28).

De tal manera que para la persona medianamente versada en la materia, que se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 31863

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/07-012095

vea enfrentada al problema de obtener una composición en forma de anillo vaginal en la cual está contenida una cantidad anticonceptiva efectiva del modulador del receptor de progesterona de fórmula (I), conociendo el estado de la técnica, sería obvio incluir un (PRM) como el compuesto de fórmula (I) en el anillo divulgado en D1, a cambio de un (PRM) como la progesterona.

Por lo demás, comoquiera que las reivindicaciones dependientes 2 a 12 no mencionan características inventivas adicionales, tampoco pueden ser consideradas inventivas y, por ende, no cumplen lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486.

Ahora bien, con respecto a los argumentos sobre falta de Novedad frente a D3, se responde que este documento sí menciona el compuesto 17 α - acetoxi -11 β - (4-N, N - dimetilaaminofenil) - 19 - norpregna - 4,9 - dieno - 3, 20 - diona (CDB-2914) en la reivindicación 8, pág.62, Fl.188. Asimismo se aclara que el documento D4 no se utilizó para el presente análisis de patentabilidad. En cuanto a los argumentos sobre la falta de nivel inventivo con respecto a los documentos D1 y D2, se ratifica la falta de nivel inventivo (no de novedad), como se explicó en el presente análisis. Adicionalmente se aclara que los moduladores de PRM, pueden ser tanto agonistas como antagonistas de la progesterona, sin embargo, cabe aclarar que este documento es cercano al área técnica en la cual esta embebida la presente invención y hace referencia de forma explícita a los materiales con los cuales se desarrollan o fabrican los anillos intravaginales reivindicados, por lo tanto, el hecho que no se modifiquen los materiales con los que se formulan o elaboran los anillos vaginales, permite a la persona normalmente versada en la materia establecer que la forma como se libera uno otro principio activo de características químicas similares, es la misma.

De igual manera, con respecto a D2, se aclara que siendo un documento relacionado con composiciones, en diferentes formas farmacéuticas, del compuesto de fórmula (I), que es el mismo que está presente en el anillo vaginal reivindicado, y en donde además se menciona que dicho compuesto se puede administrar por vía intravaginal, es obvio para la persona medianamente versada en la materia a partir de las enseñanzas del anillo intravaginal de D1 y de las enseñanzas de D2, obtener el anillo reivindicado.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 31863

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/07-012095

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "COMPOSICIONES DE LIBERACIÓN SOSTENIDA QUE CONTIENEN MODULADORES DEL RECEPTOR DE PROGESTERONA".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Dilia Rodríguez D'Alemán, en su calidad de apoderada de las sociedades The Population Council, Inc. y Laboratoire Hra Pharma., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 25 May 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSE MIGUEL DE LA CALVE RESTREPO

Doctora
DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMÁN
Cr 11 Nº 88-83 piso 6
Bogotá D.C.

Elaboró: Lina Del Carmen Mordecai Dunoyer "
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roto "
Revisó: Jesús Fernal García García "
Revisó: José Luis Salazar López "
Aprobó: José Luis Londoño Fernández "

CITACION NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO

212-116
**Prosperidad
para todos**

Radicación : 7-12095- 12-0 Fecha: 2012-06-06 08:27:54
Trámite : 11 PATENTE I y II
Evento : 378 FASE NACIONAL
Actuación : 432 COMUNICATOADM
Destinatario : DILIA MARIA RODRIGUEZ Folios 1

Señor (a) (es)
DILIA MARIA RODRIGUEZ
CARRERA 11 NO. 86-53 PISO 6
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION : 31863
Fecha : 25/05/2012
Expediente : 7-12095
Trámite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II
Evento : 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
Actuación : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Tercero (3), de la ciudad de Bogotá D.C., dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del envío de la presente citación, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el número de radicación citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mención se notificará por edicto, el cual se fijará por el término de diez (10) días en el Centro de Documentación e Información.

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrará disponible en la página web de la Entidad desde el día hábil siguiente al de su notificación, la cual podrá ser consultada desde un computador con acceso a Internet, en el página www.sic.gov.co, con el número de resolución a través de la opción trámites y servicios - de carácter general transversal - consulta actos administrativos y providencias.

En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso.

Secretaría General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 3, 5, 7 y 10 PBX: 5876000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel: 5850070
Call Center 5920400 Línea 018000-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C., Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 31863

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/07-012095

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral
26 del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011 y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia el 07 de Febrero de 2007 con el N° 07-012095-00000-0000, por las sociedades The Popolution Council, Inc. y Laboratoire Hra Pharma, a través de apoderado, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIONES DE LIBERACIÓN SOSTENIDA QUE CONTIENEN MODULADORES DEL RECEPTOR DE PROGESTERONA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US 2005/024474 del 08 de Julio de 2005.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma, con fundamento en el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), el Reglamento y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió a la solicitante mediante Oficio N° 19464, notificado el 15 de diciembre de 2011, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud, en cuanto a la carencia de novedad y nivel inventivo, conforme lo establecen los artículos 16 y 18, respectivamente, de la Decisión 486 anteriormente mencionada.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 07-012095-00010-0000 del 05 de marzo de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 12 (Fis.204 a 205) que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se 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".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 31863

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/07-012095

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 12, contenidas en los folios 204 a 205, carecen de novedad y nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El objeto de la invención consiste en dar solución a la necesidad de suministrar una composición de liberación sostenida de moléculas anticonceptivas, específicamente moduladores del receptor de progesterona. Para solucionar este problema, la solicitud estudiada proporciona una composición de liberación sostenida en forma de anillo vaginal en la cual está contenida una cantidad efectiva del modulador del receptor de progesterona como molécula anticonceptiva.

6.2. Determinación del estado de la técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de prioridad 09 Julio de 2004.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos anteriores a la fecha de reivindicación de prioridad, relacionados con la materia de la solicitud en estudio:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO9804220	Intravaginal rings with insertable drug containing core	31 Julio 1996
D2	US6861415	21-substituted progesterone derivatives as new antiprogestational agents	28 Febrero 2002
D3	CO 06-128285	Régímenes y kits contraceptivos antagonistas de receptor de progesterona	Fecha de presentación solicitud: 21 diciembre 2006

D1¹ (Folios 155 -156 y folios 168 a 171): Da a conocer un anillo vaginal que contiene un cuerpo de material polimérico sintético de elastómero de sílica y una base que contiene por lo menos un principio activo de administración intravaginal disperso en un segundo material polimérico.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 31863

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/07-012095

D2² (Folios 157 a 160 y folios 172 a 174: Da a conocer compuestos de la fórmula I (moduladores del receptor de progesterona), utilizados para el tratamiento de endometriosis, dismenorrea, tumores hormonales y para la contracepción (anticonceptivos).

D3³ (folios 182 a 188) divulga composiciones y métodos anticonceptivos en forma de anillo intravaginal, parche transdérmico, etc. que contiene como principio activo antagonistas del receptor de progesterona entre los que se encuentran CDB-2914 y mifepristona.

6.3. Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486:

"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".

En el presente caso, el anillo vaginal de polímero sintético reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que, la reivindicación 1 está referida a: "Un anillo vaginal de polímero caracterizado porque comprende de 0.2 a 6 gramos de un modulador (PRM)... un metabolito del mismo" (Fl.204).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de una modalidad, mencionada en la reivindicación 1, y las reveladas en D3:

Características esenciales	D3
Anillo vaginal de polímero sintético	Anillo vaginal de polímero sintético
0.2 a 6 gramos (200 a 6000mg) de un modulador del receptor de progesterona (PRM) el cual es: 17 α -acetoxi-11 β -(4-N,N-dimetilaminofenil)-19-norpregna-4,9-dieno-3,20-diona (CDB-2914)	201 a 6000mg de un modulador del receptor de progesterona (PRM) el cual es: 17 α -acetoxi-11 β -(4-N,N-dimetilaminofenil)-19-norpregna-4,9-dieno-3,20-diona (CDB-2914)

Las características esenciales de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D3, el cual divulga composiciones en forma de anillo intravaginal (líneas 14 a 20, Fl. 184) el cual es usado para la administración de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 31863

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/07-012095

agentes anticonceptivos antagonistas del receptor de progesterona entre los que se encuentra, el 17 α -acetoxi-11 β -(4-N,N-dimetilaaminofenil)-19-norpregna-4,9-dieno-3,20-diona (CDB-2914) (reivindicación 8, pág.62, Fl.188). Los anillos se elaboran con polímeros sintéticos de silicona, ya conocidos en el estado de la técnica, como se divulga en el documento US5972372, (mencionado en las líneas 1 a 3, pág.28, Fl.185) y que se refiere a anillos intravaginales con un medicamento incluido en el centro del anillo, elaborados con uno o dos polímeros que pueden ser iguales o diferentes (columna 2, resumen de la invención).

En consecuencia, la reivindicación 1 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D3.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 12 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

6.4. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma Decisión 486 *"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"*.

Visto lo anterior, se advierte que la solicitud resulta obvia y se deriva de manera evidente a partir de la información enseñada por el estado del arte, tal como a continuación se sustenta:

Otra modalidad de la reivindicación 1, consiste en un anillo vaginal de polímero sintético caracterizado porque comprende 0,2 a 6 gramos de un modulador del receptor de progesterona (PRM) el cual es un derivado 21-sustituido de progesterona representado por la fórmula (I).

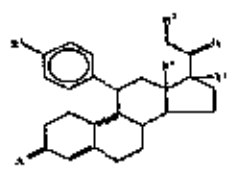
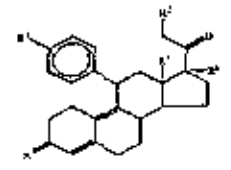
Comparación de las características técnicas esenciales, de la reivindicación 1, con las del estado de la Técnica:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 31863

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/07-012095

Características esenciales	D1	D2
Anillo vaginal de polímero sintético	Anillo de polímero sintético	No es un anillo de polímero sintético
0.2 a 6 gramos (200 a 6000mg) de un modulador del receptor de progesterona (PRM) el cual es:		Unidad de dosis que preferiblemente contiene 0.1 a 1000mg del (PRM) el cual es:
 (FI. 204)	Modulador de receptor de progesterona (PRM) diferente	 FI. 157 Abstract.

El estado de la técnica cercano a la solicitud corresponde a los documentos D1 y D2. D2 describe una composición farmacéutica que comprende una cantidad efectiva de un derivado de progesterona de fórmula (I) (modulador del receptor de progesterona) (Abstract, Fl. 157, reivindicaciones 1 y 26, Fls. 173 y 174) y sus composiciones las cuales pueden presentarse en diferentes formas farmacéuticas, tales como tabletas, soluciones, suspensiones, formulaciones intravaginales (línea 18 a 20, columna 9, Fl. 160) y que una unidad de dosis puede preferiblemente contener de 0.1 a 1000mg; además se menciona que el compuesto de fórmula (I) se puede administrar a través de implantes de Silastic (este material es conocido como elastómero de silicona), lo cual puede sugerir el anillo de polímero sintético. La solicitud se diferencia de D2 en que la forma farmacéutica de la composición reivindicada es un anillo vaginal, que contiene 0.2 a 6 gramos del modulador del receptor de progesterona de fórmula (I).

El efecto técnico que logra la diferencia es una composición en forma de un anillo vaginal, para la liberación sostenida, del modulador del receptor de progesterona (PRM) de fórmula (I).

El problema técnico objetivo de esta solicitud consiste en la necesidad de una *composición en forma de un anillo vaginal*, para la liberación sostenida, del modulador del receptor de progesterona (PRM) de fórmula (I).

Adicionalmente, en D1 ya se divulgaba una composición de anillo vaginal que comprende un polímero sintético (folio 170, reivindicación 1) que contiene un núcleo el cual comprende un elastómero de silicona (folio 156, línea 15, folio 170, reivindicación 2) y una capa externa que comprende un polidimetilsiloxano (folio 168, línea 35 a 38; folio 171, reivindicación 24). Dentro del núcleo se encuentra dispersa una cantidad efectiva de un anticonceptivo tipo estrógenos, progesterona y derivados de progesterona (folio 169, líneas 23 a 34; folio 170, reivindicaciones 7 a 10 y 28).

De tal manera que para la persona medianamente versada en la materia, que se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 31863

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/07-012095

vea enfrentada al problema de obtener una composición en forma de anillo vaginal en la cual está contenida una cantidad anticonceptiva efectiva del modulador del receptor de progesterona de fórmula (I), conociendo el estado de la técnica, sería obvio incluir un (PRM) como el compuesto de fórmula (I) en el anillo divulgado en D1, a cambio de un (PRM) como la progesterona.

Por lo demás, comoquiera que las reivindicaciones dependientes 2 a 12 no mencionan características inventivas adicionales, tampoco pueden ser consideradas inventivas y, por ende, no cumplen lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486.

Ahora bien, con respecto a los argumentos sobre falta de Novedad frente a D3, se responde que este documento sí menciona el compuesto 17 α - acetoxi -11 β - (4-N, N - dimetilaaminofenil) - 19 - norpregna - 4,9 - dieno - 3, 20 - diona (CDB-2914) en la reivindicación 8, pág.62, Fl.188. Asimismo se aclara que el documento D4 no se utilizó para el presente análisis de patentabilidad. En cuanto a los argumentos sobre la falta de nivel inventivo con respecto a los documentos D1 y D2, se ratifica la falta de nivel inventivo (no de novedad), como se explicó en el presente análisis. Adicionalmente se aclara que los moduladores de PRM, pueden ser tanto agonistas como antagonistas de la progesterona, sin embargo, cabe aclarar que este documento es cercano al área técnica en la cual esta embebida la presente invención y hace referencia de forma explícita a los materiales con los cuales se desarrollan o fabrican los anillos intravaginales reivindicados, por lo tanto, el hecho que no se modifiquen los materiales con los que se formulan o elaboran los anillos vaginales, permite a la persona normalmente versada en la materia establecer que la forma como se libera uno otro principio activo de características químicas similares, es la misma.

De igual manera, con respecto a D2, se aclara que siendo un documento relacionado con composiciones, en diferentes formas farmacéuticas, del compuesto de fórmula (I), que es el mismo que está presente en el anillo vaginal reivindicado, y en donde además se menciona que dicho compuesto se puede administrar por vía intravaginal, es obvio para la persona medianamente versada en la materia a partir de las enseñanzas del anillo intravaginal de D1 y de las enseñanzas de D2, obtener el anillo reivindicado.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 31863

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad, PCT/07-012095

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "COMPOSICIONES DE LIBERACIÓN SOSTENIDA QUE CONTIENEN MODULADORES DEL RECEPTOR DE PROGESTERONA".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Dilia Rodríguez D'Alemán, en su calidad de apoderada de las sociedades The Population Council, Inc. y Laboratoire Hra Pharma., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 25 May 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMÁN
Cr 11. N° 86-53 piso 6
Bogotá D.C.

Elaboró: Lynda Del Carmen Mordecay Duhoyer "
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza "
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia "
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez "
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez "

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 81069

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-12095

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 34
del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 31863 del 25 de mayo de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la patente de invención a la creación denominada "COMPOSICIONES DE LIBERACIÓN SOSTENIDA QUE CONTIENEN MODULADORES DEL RECEPTOR DE PROGESTERONA", con fundamento en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 5 de julio de 2012, con el número 07 – 012095 – 00013 – 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, las sociedades THE POLUTION COUNCIL, INC. & LABORATOIRE HRA PHARMA, interpusieron recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Inician las recurrentes mencionando que el documento US 5972372 no había sido trasladado en ninguno de los oficios emitidos por esta Oficina, razón por la cual se está menoscabando el principio del debido proceso.

Por otra parte, las recurrentes afirman que al hacerse necesario citar dos documentos para afectar la novedad de la solicitud ya no se cumplen las condiciones para objetar dicho requisito.

Finalmente, en cuanto a la objeción de nivel inventivo las recurrentes argumentan que las anterioridades D1 y D2 no enseñan o sugieren el modulador de progesterona reivindicado. Adicionalmente, argumentan que al momento de desarrollar la materia reivindicada el técnico de nivel medio versado en la materia no contaba con información para determinar si era necesario modificar el material de los anillos intravaginales.

Asimismo, agrega que la publicación D2 no enseña el compuesto de fórmula (I) reclamado. Por su parte, el documento D1 no menciona la combinación de anillos intravaginales y PRMs. Por lo anterior, afirman las recurrentes, el nivel inventivo de la solicitud únicamente se ve afectado si se realiza un estudio retrospectivo de la solicitud.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Frente al argumento de las recurrentes relacionado con la violación al debido proceso por el traslado del documento US 5972372 se le aclara al recurrente que, contrario a afirmado, la mencionada anterioridad es una referencia a los anillos vaginales conocidos en el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 81069

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-12095

estado de la técnica que se encuentra incluida dentro de la anterioridad D3 (Fl. 185), es decir, no es cierto que sea un documento que haya sido mencionado por este Despacho únicamente en la resolución de negación. Por lo tanto, su mención no constituye una violación al debido proceso.

En relación con la afirmación en la cual se menciona que no es posible citar dos documentos para afectar la novedad de la solicitud, esta Oficina recuerda que la publicación D3 revela anillos vaginales de polímero sintético que contienen de 201 a 600 mg de un modulador del receptor de progesterona (PRM), el cual es CDB-2914 (Fl. 184 y 188), entonces, las características esenciales del anillo de la reivindicación 1 ya habían sido reveladas en su totalidad por D3 y la referencia al documento US 5972372 es a los materiales de los anillos donde se incluyen las composiciones reveladas en D3 y no es ninguna combinación de compuestos como lo pretende hacer el recurrente. En conclusión, el anillo vaginal de la reivindicación 1 no es nuevo de acuerdo con las enseñanzas de D3 únicamente.

Por último, en torno a las afirmaciones relacionadas con el nivel inventivo de la solicitud este Despacho considera que, contrario a lo que se afirma en el recurso estudiado, antes de la fecha de prioridad reclamada, la anterioridad D1 ya enseñaba anillos vaginales de materiales poliméricos con agentes contraceptivos que regulan la tasa de liberación del activo y sin que requiera atención por parte de la usuaria (Fls. 155 y 156).

De otra parte, D2 revelaba la existencia de los compuestos de fórmula (I) de la presente solicitud (col. 2), su actividad como antagonistas de progesterona y composiciones que contienen de 0,1 mg a 1 g de los mismos, en donde las composiciones pueden ser aplicadas vía intravaginal (Fls. 157-160); por lo tanto, la persona versada en la materia en conocimiento que los compuestos de D2 pueden aplicarse vía vaginal, procedería de manera obvia a utilizar dichas composiciones de D2 dentro de los anillos de D1 para llegar a los anillos vaginales poliméricos reclamados con la expectativa de que tuviesen una acción anticonceptiva con una liberación constante del activo sin mayor atención por parte del usuario, que es el problema que se soluciona con la presente solicitud. En conclusión, la combinación de enseñanzas de D1 con D2 afecta el nivel inventivo de la presente solicitud.

De igual manera, este Despacho aclara no se ha efectuado una análisis de patentabilidad en retrospectiva, como lo sugieren las accionantes, comoquiera que dicho examen no se hizo actuando como inventor que conoce de antemano la solución dada, sino como examinador que enfoca el problema desde el punto de vista de un experto medio quien se entiende ha tenido a la vista los documentos relevantes del estado de la técnica. Adicionalmente, los documentos trasladados corresponden al estado de la técnica previo a la prioridad reclamada y que eran de acceso público antes de la presentación de la solicitud bajo estudio.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 81069

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-12095

En ese orden de ideas, se sostiene que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

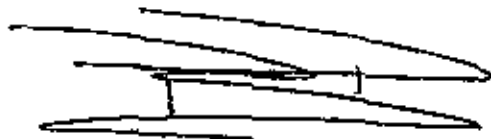
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución No. 31863 del 25 de mayo de 2012, por medio de la cual se denegó la patente de invención a la creación denominada "COMPOSICIONES DE LIBERACIÓN SOSTENIDA QUE CONTIENEN MODULADORES DEL RECEPTOR DE PROGESTERONA".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad THE POLUTION COUNCIL, INC. & LABORATOIRE HRA PHARMA, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 27 Dic 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
DILIA M. RODRÍGUEZ D'ALEMAN
notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Andrés Casas Santofimio
Revisó: José Luis Salazar López
Aprobó: José Luis Londoño Fernández

Certeza que la Resolución 81069 de fecha 27/12/12 fue notificado mediante página web P1 número fijado el 02/01/2013 y designado el 02/02/2013

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
EL SECRETARIO GENERAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 31863

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/07-012095

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral
26 del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011 y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia el 07 de Febrero de 2007 con el N° 07-012095-00000-0000, por las sociedades The Popolution Council, Inc. y Laboratoire Hra Pharma, a través de apoderado, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIONES DE LIBERACIÓN SOSTENIDA QUE CONTIENEN MODULADORES DEL RECEPTOR DE PROGESTERONA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US 2005/024474 del 08 de Julio de 2005.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma, con fundamento en el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), el Reglamento y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió a la solicitante mediante Oficio N° 19464, notificado el 15 de diciembre de 2011, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud, en cuanto a la carencia de novedad y nivel inventivo, conforme lo establecen los artículos 16 y 18, respectivamente, de la Decisión 486 anteriormente mencionada.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 07-012095-00010-0000 del 05 de marzo de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 12 (Fls. 204 a 205) que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se 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".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 31863

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/07-012095

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 12, contenidas en los folios 204 a 205, carecen de novedad y nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El objeto de la invención consiste en dar solución a la necesidad de suministrar una composición de liberación sostenida de moléculas anticonceptivas, específicamente moduladores del receptor de progesterona. Para solucionar este problema, la solicitud estudiada proporciona una composición de liberación sostenida en forma de anillo vaginal en la cual está contenida una cantidad efectiva del modulador del receptor de progesterona como molécula anticonceptiva.

6.2. Determinación del estado de la técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de prioridad 09 Julio de 2004.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos anteriores a la fecha de reivindicación de prioridad, relacionados con la materia de la solicitud en estudio:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO9804220	Intravaginal rings with insertable drug containing core	31 Julio 1996
D2	US6861415	21-substituted progesterone derivatives as new antiprogestational agents	28 Febrero 2002
D3	CO 06-128285	Régimenes y kits contraceptivos antagonistas de receptor de progesterona	Fecha de presentación solicitud: 21 diciembre 2006

D1² (Folios 155 -156 y folios 168 a 171): Da a conocer un anillo vaginal que contiene un cuerpo de material polimérico sintético de elastómero de silicona y una base que contiene por lo menos un principio activo de administración intravaginal disperso en un segundo material polimérico.