

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

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
EMILIO FERRERO
(Apoderado)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-023405- -00004-0000

Fecha: 2010-08-05 15:14:29 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

ASUNTO Radicación 07023405
 Trámite 002
 Evento 001
 Actuación 430
 Oficio
 Folios 009899

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐

Vía Nacional ☐

Vía PCT (fase nacional) ☒ Cap.I ☒ Cap. II ☐

No. Sol. Internacional PCT/EP2005/054368

Fecha de Presentación Internacional 5-09-2005

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:

1. Documentos estudiados:

1.1. Descripción: (Folios: 25 a 45) como se radicó inicialmente.

1.2. Reivindicaciones: 1 a 10 (Folios: 46 y 47) como se radicó inicialmente. Modificadas 1 a 7 (Folios: 70).

1.3. Prioridad: 08/09/2004 y 08/09/2004, US 60/608501 y EP 04104334.0.

2. Análisis de la Prioridad:

La prioridad de la presente solicitud corresponde al objeto reivindicado.

3. Objeto de la invención:

La presente solicitud se titula: "Esteroides 15 β -sustituidos que tienen actividad estrogénica selectiva".

El objeto de la presente solicitud se refiere a un compuesto de esteroide 15 β -sustituido que tiene actividad estrogénica selectiva, una composición farmacéutica que comprende dicho compuesto, dicho compuesto para uso en terapia y el uso de

dicho compuesto para la fabricación de un medicamento para el tratamiento o prevención de enfermedades relacionadas con receptor de estrógeno o regulación o tratamiento o prevención de otras condiciones fisiológicas relacionadas con receptor de estrógeno.

En el capítulo reivindicatorio se reclama lo siguiente:

Reivindicaciones 1 a 6 (folio: 70): Un compuesto de esteroide 15β-sustituido de fórmula I.

Reivindicación 7 (folio: 70): Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6 y un excipiente farmacéuticamente aceptable.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de nuevos tratamientos relacionados con contracepción y prevención o tratamiento de: complicaciones climatéricas, pérdida ósea, fracturas óseas, incontinencia urinaria, enfermedad benigna de mama, cáncer de mama, ginecomastia y enfermedades cardiovasculares.

La solución propuesta por la presente solicitud consiste en compuestos derivados de 15β-estradiol sustituidos.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la IPC A61K 31/56; C07J 1/00; A61P 5/00.

4. De la solicitud de Patente

4.1. Descripción (artículo 28 D. 486)

De acuerdo con lo revelado en la descripción, el título debe ser más específico y dirigido a la estructura química de los compuestos a proteger y no al uso o actividad terapéutica.

5. Análisis de la(s) Oposición(es): (artículo 43 D. 486)

No se presentaron oposiciones al objeto reivindicado.

6. Determinación del Estado de la Técnica:

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la Técnica es:

Fecha de presentación de la solicitud prioritaria 8-09-2004.

Teniendo en cuenta la fecha indicada, se buscaron documentos del estado de la técnica relacionados, con fecha de publicación anterior a esta.

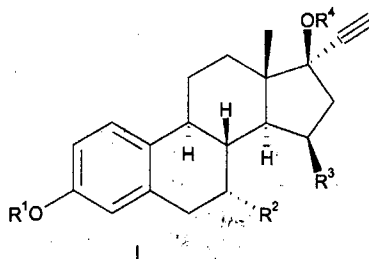
Se encontró como anterioridades que pueden afectar la patentabilidad del objeto de la presente solicitud:

Nº	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 5686437	Estrogen nucleus derivatives for uses in the inhibition of sex steroid activity	11 de noviembre de 1997
D2	US 6677329	Non-aromatic estrogenic steroids with a hydrocarbon substituent in position 11	13 de enero de 2004

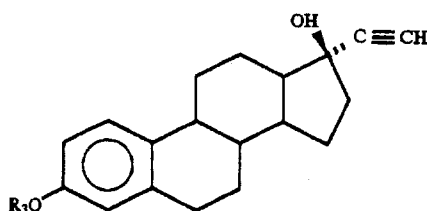
7. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

7.1. Nivel inventivo (artículo 18 D486)

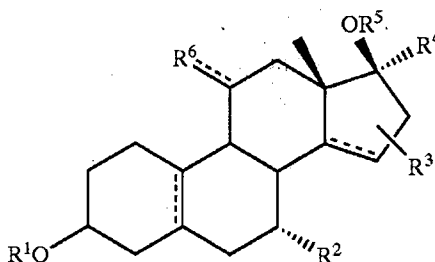
La presente Solicitud de Patente reivindica lo siguiente: Compuestos esteroideos 15 β -sustituidos de fórmula:



La anterioridad US 5686437 (folios: 73 a 76) divulga compuestos derivados de estrógeno para el uso en el tratamiento de enfermedades estrogénicas/androgénicas y pueden tener la fórmula:



El documento US 6677329 (folios: 77 y 78) se relaciona con esteroideos selectivos no aromáticos de fórmula I y que pueden estar sustituidos en posición 15 con los mismos grupos de la presente solicitud:



Como se puede observar, estos documentos enseñan compuestos que son muy similares a los compuestos de la presente solicitud; la combinación de los mismos le sugiere a una persona medianamente versada en la materia las sustituciones en las mismas posiciones de los compuestos de la presente solicitud.

En cuanto a la estereoselectividad, no se muestra a lo largo de la solicitud datos comparativos que evidencien algún efecto técnico de compuestos que se encuentren 15 β -sustituidos frente a los que se encuentran en su mezcla racémica.

El problema técnico planteado en esta solicitud: la necesidad de nuevos tratamientos relacionados con contracepción y prevención o tratamiento de: complicaciones climáticas, pérdida ósea, fracturas óseas, incontinencia urinaria, enfermedad benigna de mama, cáncer de mama, ginecomastia y enfermedades cardiovasculares, se había resuelto previamente mediante compuestos esteroideos selectivos ya conocidos(as). Por esta razón se considera que las sustituciones de los esteroideos reivindicadas en la presente solicitud son evidentes para una persona medianamente versada en la materia.

La(s) reivindicación(es) 1 a 7 de esta solicitud no menciona(n) una característica que conceda un efecto inesperado o especial a los compuestos, que pueda considerarse como un aporte a la técnica, así que son obvios(as) para una persona versada en la materia.

Además, puesto que D1 y D2 divulgaban previamente compuestos esteroides selectivos (folios: 73 a 78), una persona conocedora de la materia motivada por tal sugerencia lograría el objeto de esta solicitud esteroides 15 β -sustituidos; de manera que para una persona medianamente versada en la materia sería obvio combinar estos dos documentos. Por lo cual puede no haber Nivel Inventivo.

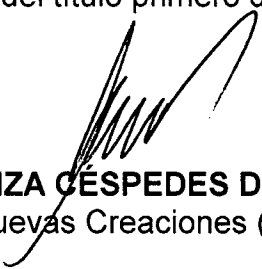
8. **Conclusión:**

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

Nº	Documento Nº	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US 5686437	1 a 7	Nivel Inventivo
D2	US 6677329	1 a 7	Nivel Inventivo

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 Nº 10 de 2001.


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Directora de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 02 AGO. 2010

CONCEPTO TÉCNICO No. 2708	EXAMINADOR TÉCNICO Código No. 202005
----------------------------------	--