

117
113

CAVELIER

ABOGADOS

WEB SITE: www.cavelier-abogados.com
E-MAIL: cavelier@colomsat.net.co

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTA 8, COLOM.

TELEFONO: (57) (1) 347-3611
-4995

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

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

Notificación: 0015903 L. 12. 2 Folios: 11
Fecha (REC): 8.03.2000 10:15:25
Asunto: LA CAVELIER S.A. SERVIDOR 07.44.1.0000
E-MAIL: 2000 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Referencia : Expediente No.00.016.933
Solicitante : AKZO NOBEL N.V.
Asunto : Solicitud de patente para:
"ANDROGENOS NOVEDOSOS"
Fecha de la solicitud : 8 de marzo de 2000

TRAMITE: 002 - EVENTO: 001 - ACTUACION: 444

1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado de la solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al auto número 0663, notificado por estado del 15 de junio de 2000.

2. Mediante el auto número 0663 se puso en conocimiento de la solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

2.1. En las reivindicaciones. Adjunto a este memorial un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual solicito sea aceptado en sustitución del originalmente presentado.

En cuanto a la primera observación hecha por el examinador, la cual sugiere que las reivindicaciones 2 y 4 sean dependientes de la reivindicación 1, la solicitante desea explicar que la reivindicación 2 no es dependiente de la reivindicación 1 debido a que ésta última está dirigida hacia un grupo de compuestos reivindicados para ser usados como medicamento; mientras que la reivindicación 2 está dirigida a un

grupo más restringido de compuestos novedosos los cuales no deben presentar la restricción del uso como medicamento.

Sin embargo, la solicitante acepta que la reivindicación 4 sea dependiente de la reivindicación 1.

Como respuesta a la observación hecha a la reivindicación 9, me permito cambiar la palabra "equipo" por "kit", la cual considero expresa mejor el sentido de la materia reclamada en dicha reivindicación y de esta manera se mantiene el principio de unidad de invención.

Finalmente, solicito a Usted muy comedidamente que si el examinador encuentra alguna discrepancia con respecto a alguna de las anteriores explicaciones, éstas sean informadas junto con el examen de fondo y no constituyan impedimento substancial para el buen desarrollo de esta solicitud de patente.

2.2. Documento de prioridad. En cuanto a la observación hecha por ese Despacho con referencia al documento de prioridad de la solicitud de patente europea número 99200665.0 del 8 de marzo de 1999 junto con su respectiva traducción de sus reivindicaciones y certificaciones, en la cual se basa la reivindicación de la prioridad, la solicitante quiere aclarar que éste fue presentado ante su Despacho junto con mi memorial número 00.016.933 0000001 radicado el 24 de mayo de 2000.

Sin embargo, me permito presentar una nueva traducción de la carátula de la solicitud de patente europea número 99200665.0 del 8 de marzo de 1999, debido a que la anteriormente presentada contiene un error de traducción. Solicito que esta nueva traducción sea aceptada como sustitutiva de la anteriormente presentada.

CAVELIER

ABOGADOS

3

3. Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, atentamente solicito que se continúe su tramitación.

Bogotá, 28 JUL 1970
Señora Jefe,



EMILIO FERRERO

T.P.A. No. 31.929

COLO 11214-801-011-2

ATM-ID-82

Aty

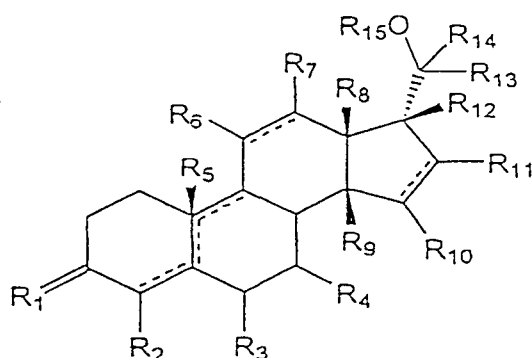
5

REIVINDICACIONES

10

1. Un compuesto de esteroides, o una sal a éster de él farmacéuticamente aceptable o éster, CARACTERIZADO porque posee una mitad de hidroximetilo en el átomo de carbono número 17 y una configuración $14\beta, 17\alpha$ para uso como medicina, con la condición de que el átomo de carbono número 11 de la estructura de esteroides no transporte, como sustituto, un grupo arilo homocíclico o heterocíclico.

2. Un compuesto de esteroides que satisface la fórmula estructural:



Fórmula I

20

CARACTERIZADO porque

R_1 es O, (H,H), (H,OR), NOR, con R siendo hidrógeno, alquilo (C_{1-6}), acilo (C_{1-6});

R_2 es hidrógeno, alquilo (C_{1-6}), o halógeno;

25

R_3 es hidrógeno, alquilo (C_{1-6}), alquenilo (C_{2-6}), o alquinilo (C_{2-6});

R_4 es hidrógeno, halógeno, o ciano; o R_4 es (C_{1-6}) alquilo, (C_{2-6}) alquenilo o (C_{2-6}) alquinilo, cada uno opcionalmente substituido por hidroxí, alcoxi (C_{1-4}), oxo, halógeno, o ciano;

R_5 es hidrógeno, alcoxi (C_{1-6});

30

R_6 es hidrógeno, alcoxi (C_{1-6}), o halógeno; o R_6 es alquilo (C_{1-6}), alquenilo (C_{2-6}), alquinilo (C_{2-6}), un grupo alquilideno (C_{1-6}), o un grupo alquenilideno (C_{2-6}), cada uno opcionalmente substituido por hidroxí, alcoxi (C_{1-4}), oxo, halógeno, o ciano;

R_7 es hidrógeno, o alquilo (C_{1-6});

R_8 es alquilo (C_{1-6});

35

R_9 es hidrógeno, halógeno o ciano; o R_9 es alquilo (C_{1-6}), alquenilo (C_{2-6}), o alquinilo (C_{2-6}), cada uno opcionalmente substituido por hidroxí, alcoxi (C_{1-4}), oxo, halógeno, o ciano; R_{10} es hidrógeno, alcoxi (C_{1-6}), halógeno, o ciano; o R_{10} es alquilo (C_{1-6}), alquenilo (C_{2-6}).

121
117

5 -o alquinilo ($C_{2,6}$), cada uno opcionalmente substituido por hidroxí, alcoxi ($C_{1,4}$), oxo, halógeno, o ciano; o R_{10} junto con R_{11} y los átomos de carbono en los cuales se colocan forman un anillo de ciclopropano;

10 R_{11} , es hidrógeno, alcoxi ($C_{1,6}$), halógeno, o ciano; o R_{11} es alquilo ($C_{1,6}$), alquenilo ($C_{2,6}$) o alquinilo ($C_{2,6}$), cada uno opcionalmente substituido por hidroxí, alcoxi ($C_{1,4}$), oxo, halógeno, o ciano; o R_{11} junto con R_{10} y los átomos de carbono en los cuales se colocan forman un anillo de ciclopropano;

15 R_{12} es hidrógeno, hidroxí, halógeno, o ciano; o R_{12} es alquilo ($C_{1,6}$), alquenilo ($C_{2,6}$), alquinilo ($C_{2,6}$), cada uno opcionalmente substituido por hidroxí, alcoxi ($C_{1,4}$), oxo, halógeno, o ciano;

20 R_{13} y R_{14} son independientemente hidrógeno, ciano, o fenilo, el último opcionalmente substituido por hidroxí, alcoxi ($C_{1,4}$), alquilo ($C_{1,4}$) o halógeno; o R_{13} y R_{14} son independientemente alquilo ($C_{1,6}$), alquenilo ($C_{2,6}$), cicloalquilo ($C_{3,6}$), cicloalquenilo ($C_{3,6}$) o alquinilo ($C_{2,6}$), cada uno opcionalmente substituido por hidroxí, alcoxi ($C_{1,4}$), fenilo, oxo, halógeno, o ciano; o R_{13} y R_{14} juntos con el átomo de carbono en el cual se colocan forman un anillo de cicloalcano ($C_{3,6}$) o un anillo de cicloalqueno ($C_{3,6}$);

25 R_{15} es hidrógeno, SO_3H , alquilo ($C_{1,6}$), acilo ($C_{1,15}$); y las líneas punteadas indican enlaces opcionales, con la condición de que el compuesto no sea ninguno de los 20-hidroxí-14 β ,17 α -19-norpregn-4-en-3-ona, (3 β ,5 α ,14 β ,17 α -pregna-3,20-diol, y (14 β ,17 α)-20-hidroxí-19-norpregn-4-en-3-ona.

3. Un compuesto de acuerdo a la Reivindicación 2, CARACTERIZADO porque

R_1 es 0;

R_2 , R_3 , R_5 , R_6 , R_7 , R_9 , R_{10} , R_{11} , R_{12} , y R_{14} son todos hidrógeno;

30 R_4 es H o metilo;

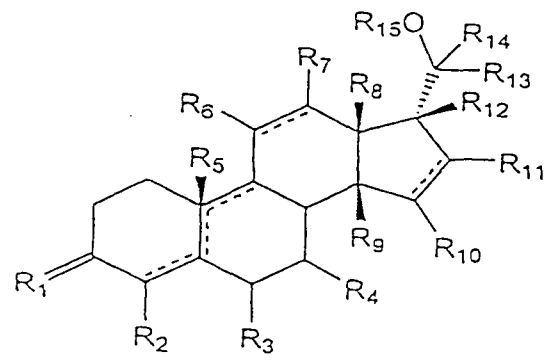
R_8 es metilo;

R_{13} es hidrógeno, o C1-2 (alquilo) con la configuración en el átomo de carbono no. 20 siendo S;

R_{15} es H o acilo (C_{1-15});

35 y en donde un enlace doble está presente entre los átomos de carbono nos. 4 y 5, y opcionalmente también entre los átomos de carbono nos. 9 y 10.

4. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, que satisface la fórmula estructural :



Fórmula I

CARACTERIZADO porque

- R₁ es O, (H,H), (H,OR), NOR, con R siendo hidrógeno, alquilo (C₁₋₆), acilo (C₁₋₆);
- R₂ es hidrógeno, alquilo (C₁₋₆), o halógeno;
- R₃ es hidrógeno, alquilo (C₁₋₆), alquenilo (C₂₋₆), o alquinilo (C₂₋₆);
- R₄ es hidrógeno, halógeno, o ciano; o R₄ es alquilo (C₁₋₆), alquenilo (C₂₋₆) o alquinilo (C₂₋₆), cada uno opcionalmente substituido por hidroxí, alcoxi (C₁₋₄), oxo, halógeno, o ciano;
- R₅ es hidrógeno, o alquilo (C₁₋₆);
- R₆ es hidrógeno, alcoxi (C₁₋₆), o halógeno; o R₆ es alquilo (C₁₋₆), alquenilo (C₂₋₆), alquinilo (C₂₋₆), un grupo; alquilideno (C₁₋₆) o un grupo alquenilideno (C₂₋₆), cada uno opcionalmente substituido por hidroxí, alcoxi (C₁₋₄), oxo, halógeno, o ciano;
- R₇ es hidrógeno, alquilo o (C₁₋₈);
- R₈ es alquilo (C₁₋₆);
- R₉ es hidrógeno, halógeno o ciano; o R₉ es alquilo (C₁₋₆), alquenilo (C₂₋₆), o alquinilo (C₂₋₆), cada uno opcionalmente substituido por hidroxí, alcoxi (C₁₋₄), oxo, halógeno, o ciano;
- R₁₀ es hidrógeno, alcoxi (C₁₋₆), halógeno, o ciano; o R₁₀ es alquilo (C₁₋₆), alquenilo (C₂₋₆) o alquinilo (C₂₋₆), cada uno opcionalmente substituido por hidroxí, alcoxi (C₁₋₄), oxo, halógeno, o ciano; o R₁₀ junto con R₁₁ y los átomos de carbono en los cuales se colocan forman un anillo de ciclopropano:
- R₁₁ es hidrógeno, alcoxi (C₁₋₆), halógeno, o ciano; o R₁₁ es alquilo (C₁₋₆), alquenilo (C₂₋₆)

5 o alquinilo ($C_{2,6}$), cada uno opcionalmente substituido por hidroxí, alcoxi ($C_{1,4}$), oxo, halógeno, o ciano; o R_{11} junto con R_{10} y los átomos de carbono en los cuales se colocan forman un anillo de ciclopropano;

R_{12} es hidrógeno, hidroxí, halógeno, o ciano, o R_{12} es alquilo ($C_{1,6}$), alquenilo ($C_{2,6}$), alquinilo ($C_{2,6}$), cada uno opcionalmente substituido por hidroxí, alcoxi ($C_{1,4}$), oxo, halógeno, o ciano;

10 R_{13} y R_{14} son independientemente hidrógeno, ciano, o fenilo, el último opcionalmente substituido por hidroxí, alcoxi ($C_{1,4}$), alquilo ($C_{1,4}$), o halógeno; o R_{13} y R_{14} , son independientemente alquilo (C_{1-6}), alquenilo (C_{2-6}), cicloalquilo ($C_{3,5}$), cicloalquenilo ($C_{5,6}$) o alquinilo ($C_{2,6}$), cada uno opcionalmente substituido por hidroxí, alcoxi ($C_{1,4}$), fenil, oxo, halógeno, o ciano; o R_{13} y R_{14} junto con el átomo de carbono en el cual se colocan forman un anillo de cicloalcano ($C_{3,6}$) o un anillo de cicloalqueno ($C_{5,6}$);

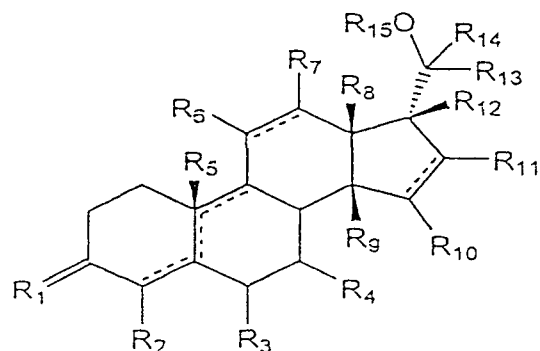
15 R_{15} hidrógeno, SO_3H , alquilo ($C_{1,6}$), acilo ($C_{1,15}$); y las líneas punteadas indican enlaces opcionales, para uso como medicina.

20 5. El uso de un compuesto de esteroides, o una sal o éster de él farmacéuticamente aceptable, CARACTERIZADO porque posee una mitad de hidroximetilo en el átomo de carbono no. 17, y una configuración $14\beta, 17\alpha$, para la preparación de un medicamento para tratar la insuficiencia de andrógenos.

25 6. El uso de un compuesto de esteroides, o una sal o éster de él farmacéutica mente aceptable, CARACTERIZADO porque posee una mitad de hidroximetilo en el átomo de carbono no.. 17, y una configuración $14\beta, 17\alpha$, para la preparación de un medicamento para la anticoncepción masculina.

30 7. Un uso de acuerdo a la Reivindicación 6 o 7, CARACTERIZADO porque el esteroide ($14\beta, 17\alpha$)-17-(hidroximetilo) satisface la fórmula estructural:

35



Fórmula I

5

en donde:

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

R₂ es hidrógeno, alquilo (C₁₋₆), o halógeno;

R₃ es hidrógeno, alquilo (C₁₋₆), alquenilo (C₂₋₆), o alquinilo (C₂₋₅);

10

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

cada uno opcionalmente substituido por hidroxí, alcoxi (C₁₋₄), oxo, halógeno, o ciano;

R₅ es hidrógeno, o alquilo (C₁₋₆);

15

R₆ es hidrógeno, alcoxi (C₁₋₆), o halógeno; o R₆ es alquilo (C₁₋₆), alquenilo (C₂₋₆), alquinilo (C₂₋₆), un grupo alquilideno (C₁₋₆), o un grupo alquenilideno (C₂₋₆), cada uno opcionalmente substituido por hidroxí, alcoxi (C₁₋₄), oxo, halógeno, o ciano;

R₇ es hidrógeno, o alquilo (C₁₋₆);

R₈ es alquilo (C₁₋₆);

20

R₉ es hidrógeno, halógeno o ciano; o R₉ es alquilo (C₁₋₆), alquenilo (C₂₋₆), o alquinilo (C₂₋₆), cada uno opcionalmente substituido por hidroxí, alcoxi (C₁₋₄), oxo, halógeno, o ciano;

R₁₀ es hidrógeno, alcoxi (C₁₋₆), halógeno, o ciano; o R₁₀ es alquilo (C₁₋₈), alquenilo (C₂₋₆) o alquinilo (C₂₋₆) cada uno opcionalmente substituido por hidroxí, alcoxi

25

(C₁₋₄), oxo, halógeno, o ciano; o R₁₀ junto con R₁₁ y los átomos de carbono en los cuales se colocan forman un anillo de ciclopropano:

R₁₁, es hidrógeno, alcoxi (C₁₋₆), halógeno, o ciano; o R₁₁ es alquilo (C₁₋₆), alquenilo (C₂₋₆) o alquinilo (C₂₋₆), cada uno opcionalmente substituido por hidroxí, alcoxi (C₁₋₄), oxo, halógeno, o ciano; o R₁₁ junto con R₁₀ y los átomos de carbono en los cuales se colocan, forman un anillo de ciclopropano;

30

R₁₂ es hidrógeno, hidroxí, halógeno, o ciano; o R₁₂ es alquilo (C₁₋₆), alquenilo (C₂₋₆), alquinilo (C₂₋₆), cada uno opcionalmente substituido por hidroxí, alcoxi (C₁₋₄), oxo, halógeno, o ciano;

35

R₁₃ y R₁₄ son independientemente hidrógeno, ciano, o fenilo, el último opcionalmente substituido por hidroxí, alcoxi (C₁₋₄), alquilo (C₁₋₄) o halógeno; o R₁₃ y R₁₄ son independientemente alquilo (C₁₋₆), alquenilo (C₂₋₆), cicloalquilo

(C₃₋₆), cicloalquenilo (C₃₋₆) o alquinilo (C₂₋₆), cada uno opcionalmente substituido por hidroxí, alcoxi (C₁₋₄), fenilo, oxo, halógeno, o ciano; o R₁₃ y R₁₄ junto con el átomo de

125
121

- 5 carbono en el cual se colocan forman un anillo de cicloalcano (C_{3-6}) o un anillo de cicloalqueno (C_{3-6});
- R_{15} es hidrógeno, SO_3H , alquilo (C_{1-6}), acilo (C_{1-15}); y las líneas punteadas indican enlaces opcionales.
- 10 8. Una formulación farmacéutica, CARACTERIZADO porque comprende un compuesto como se definió en cualquiera de las reivindicaciones precedentes, y un portador farmacéuticamente aceptable.
- 15 9. Un kit para la anticoncepción masculina, que comprende medios para la administración de un progestágeno y medios para la administración de un andrógeno, CARACTERIZADO porque el último medio es una formulación farmacéutica de acuerdo a la reivindicación 9.

20

COLO 11214-801-011-2

ATM/dcr-83

25

126
122

TRADUCCION: Se traduce la carátula y las reivindicaciones anexas a una copia de la solicitud de patente europea N° 9920665.0, escrita en inglés para el invento denominado: ANDROGENOS NOVEDOSOS.

A N E X O S

OFICINA DE PATENTES EUROPEA

Certificado

Los documentos adjuntos son copias exactas de la solicitud de patente europea descrita en la siguiente página, como fue presentada originalmente.

Solicitud de patente N°. 99200665.0

Por el Presidente de la Oficina de Patentes Europea

(Firmado Ilegible)

I.L.C. HATTEN-HECKMAN

La Haya, 20/03/00

127
123

OFICINA DE PATENTES EUROPEA

Página 2 del certificado

Solicitud N° 99200665.0 Fecha de presentación 08/03/99

Solicitante(s)

AKZO NOBEL N.V.

6824 BM Arnhem

Holanda

Título del invento: **ESTEROIDES ANDROGENOS 14- β ,17- α -HIDROXIMETIL**

Prioridades reivindicadas

País	Fecha	Archivo N°
------	-------	------------

Clasificación Internacional de Patente:

Países contratantes designados en la fecha de presentación:

AT/BE/CH/CY/DE/DK/ES/FI/FR/GB/GR/IE/IT/LI/LU/MC/NL/PT/SE

Observaciones: El titulo original de la solicitud es como sigue:

ANDROGENOS NOVEDOSOS

2do. EXAMEN DE FORMA PATENTE DE INVENCION

Folio 128

Radicación no 00-16933

Concepto Técnico no 271

Clasificación Internacional de Patentes A61K 31/705//31/56

Practicado el examen de acuerdo a lo establecido en el Art. 38 de la Decisión 486 se determinó que esta solicitud de Patente de Invención:

- SI ☒ NO ☐ Contiene un resumen de la invención (Art.26-e).
- SI ☒ NO ☐ Contiene el título o nombre de la invención (Art.27-d).
- SI ☒ NO ☐ Contiene la descripción de la invención (Art.26-b).
- SI ☒ NO ☐ NO ES APLICABLE ☐ Contiene los dibujos necesarios para comprender la invención (Art.26-d)
- SI ☒ NO ☐ Contiene una o más reivindicaciones. (Art.26-c).
- SI ☐ NO ☐ NO ES APLICABLE ☒ Han sido desarrollados los productos y/o procedimientos a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen. (Art. 26- h).
- SI ☐ NO ☐ NO ES APLICABLE ☒ Los productos y/o procedimientos han sido obtenidos o desarrollados a partir de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas, o locales de los países miembros, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes.(Art.26-i).
- SI ☐ NO ☒ La invención se refiere a un producto relativo a un material biológico. (Art.26-J).
- SI ☒ NO ☐ La prioridad coincide con la materia reivindicada.
- SI ☒ NO ☐ CUMPLE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

OBSERVACIONES Y OTROS: SI ☒ NO ☐ ver hoja(s) anexa(s)

Se anexa nuevo capítulo reivindicatorio, folios 120-127, que reemplaza el originalmente presentado.

EXAMINADOR TÉCNICO
202038

Bogotá D. C., febrero 28/02



125

Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

Folio 129

430
2002-04-29

2020
Bogotá, D.C.

Doctor(a)
EMILIO FERRERO
Apoderado(a)

REFERENCIA:	Radicación No.	00-16933
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	416
	Oficio No.	423
	Folios	001

Teniendo en cuenta que la solicitud de privilegio de patente que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, reúne los requisitos de forma establecidos en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de la Comisión de la comunidad andina, y en las demás disposiciones vigentes sobre la materia, se envía el extracto de la solicitud a la Oficina de comunicaciones para efecto de su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el artículo 40 de la misma Decisión.

Cúmplase

Dado en Bogotá, D.C., a los **08 MAR. 2002**

ALIX CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

Bogotá, D.C., **Oct. 2002** El extracto de esta solicitud fue publicado en el número **515** de la Gaceta de Propiedad Industrial, de fecha **29/04/02**. El término hábil señalado por la ley expiró el **29-07-02** y SI ☐ NO ☒ se presentaron oposiciones por parte de terceros.

202038

Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5, 7 y 10
Conmutador: 382 0840
Fax: 382 2695
E-mail: info@sic.gov.co
Bogotá, D.C., Colombia