

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° 1794

Ref. Expediente N° NC2018/0009264

*Por la cual se otorga una Patente de Invención*

**EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

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

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 4 de septiembre de 2018, con el N° NC2018/0009264, por BAYER PHARMA AKTIENGESSELLSCHAFT, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “PROFÁRMACOS DEL MODULADOR SELECTIVO DEL RECEPTOR DE LA PROGESTERONA (MSRP) (11. BETA., 17. BETA.) - 17- HIDROXI -11- [4- (METILSULFONIL) FENIL]-17- (PENTAFLUOROETIL) ESTRA-4,9-DIEN-3-ONA”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2017/054704 del 1 de marzo de 2017.

**SEGUNDO:** Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 839 el 20 de septiembre de 2018, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

**TERCERO:** Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 8108, notificado el 13 de agosto de 2019, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

**CUARTO:** Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2018/0009264 el 8 de noviembre de 2019, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó las reivindicaciones 1 a 7 que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

**QUINTO:** Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *“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.”*

**SEXTO:** Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 7 incluidas en el radicado bajo el N° NC2018/0009264 el 8 de noviembre de 2019, cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior, toda vez que refieren al compuesto (3 $\alpha$ ,11 $\beta$ ,17 $\beta$ )-11-[4-(metilsulfonil) fenil]-17-(pentafluoroetil) estra-4,9-dien-3,17-diol (Compuesto 1), que difiere del estado de la técnica más cercano, WO2011009531, en la fracción metilsulfonilo que sustituye el fenilo. Adicionalmente, esta diferencia no se encuentra sugerida en el estado de la técnica y, como consecuencia de ello, se evidencia el efecto de una metabolización total del compuesto 1 al compuesto 2 in vivo. Dicho compuesto 1 se metaboliza altamente en el compuesto 2 in vivo mientras que el compuesto 3 (el más cercano del documento del estado del arte) se metaboliza solo parcialmente in vivo en el compuesto 2 (Capítulo



Resolución N° 1794

Ref. Expediente N° NC2018/0009264

descriptivo: ejemplo 6). Además, cuando revisamos el área bajo la curva obtenida a partir del compuesto 1 de la presente invención, se reporta en la tabla 2 del capítulo descriptivo un valor AUC de 2060 µg\*h/L como producto final del compuesto 2, mientras que el resultado obtenido del compuesto 2 a partir del compuesto 3 del documento del estado del arte, fue de solo 586 µg\*h/L (capítulo descriptivo: tabla 5), lo que sustenta la ventaja técnica del compuesto 1 reclamado frente a la conversión metabólica parcial del compuesto del arte previo más cercano. Sumado a lo anterior, la materia reivindicada, es susceptible de aplicación industrial.

En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 7 cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial establecidos en la normatividad citada en precedencia y este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

**SÉPTIMO:** Que el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2018/0009264 el 4 de septiembre de 2018, tituló la invención como: “PROFÁRMACOS DEL MODULADOR SELECTIVO DEL RECEPTOR DE LA PROGESTERONA (MSRP) (11. BETA., 17. BETA.) - 17- HIDROXI -11- [4- (METILSULFONIL) FENIL]-17-(PENTAFLUOROETIL) ESTRA-4,9-DIEN-3-ONA”. Sin embargo, no se acepta porque de conformidad con las últimas modificaciones presentadas, el objeto a proteger es un compuesto específico, las composiciones que lo comprenden y su método de preparación. Es decir que, de acuerdo con el objeto concedido, el título de la invención quedará de la siguiente manera: “PROFÁRMACO (3A, 11B, 17B) -11- [4- (METILSULFONIL) FENIL] - 17- (PENTAFLUOROETIL) ESTRA -4, 9- DIEN -3,17 - DIOL, COMPOSICIONES QUE LO COMPRENDEN Y MÉTODO PARA SU OBTENCIÓN”.

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

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

**“PROFÁRMACO (3A, 11B, 17B) -11- [4- (METILSULFONIL) FENIL] - 17- (PENTAFLUOROETIL) ESTRA -4, 9- DIEN -3,17 - DIOL, COMPOSICIONES QUE LO COMPRENDEN Y MÉTODO PARA SU OBTENCIÓN”**

**Clasificación IPC:** C07J 31/00, A61K 31/567, A61P 5/36.

**Reivindicación(es):** 1 a 7 incluidas en el radicado bajo el N° NC2018/0009264 el 8 de noviembre de 2019.

**Titular(es):** BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT.

**Domicilio(s):** MÜLLERSTR. 178, 13358 BERLIN, ALEMANIA.

**Inventor(es):** Andrea WAGENFELD, Antje ROTTMANN, Hans-Christian MILITZER y Horst IRLBACHER.

**Prioridad(es)** N° 04/03/2016, EP 16158598.9.

Resolución N° 1794

Ref. Expediente N° NC2018/0009264

**Solicitud internacional N°:** PCT/EP2017/054704. **Fecha:** 1 de marzo de 2017.

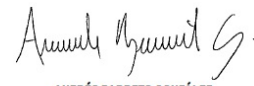
**Vigente desde:** 1 de marzo de 2017. **Hasta:** 1 de marzo de 2037.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

**ARTÍCULO TERCERO:** Notificar el contenido de la presente resolución a BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT, 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 diez (10) días hábiles siguientes a ella.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá D.C., el 27 de enero de 2020



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ  
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente  
por: ANDRÉS  
BERNARDO BARRETO  
GONZÁLEZ  
Fecha: 2020.01.28  
17:08:01 COT  
Razón: Validez jurídica.  
Ubicación: Bogotá,  
Colombia.

