

CAVELIER

ABOGADOS

www.caveller.com
caveller@caveller.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No 72 35
BOGOTA 8, COLOMBIA

277
785
Teléfono (57 1) 347 3811
Telefax (57 1) 211 8850

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Rad 00-007997- -00013-0000

Fes 2006 11-30 17.38.46 Dep 2006 NUECREACIONES

Tra 2 PATENTES

Cve 1 REDEPOSITO

Mt412 REPOSRESREGU

Folio 12

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

Referencia Expediente No 00007997

Asunto Solicitud de patente para español VEHICULOS
VISCOSOS DE FASE SIMPLE NO ACUOSOS ESTABLES
Y FORMULACIONES QUE UTILIZAN DICHOS
VEHICULOS

Solicitante ALZA CORPORATION

Fecha de solicitud 8 de febrero de 2000

TRAMITE 002 - EVENTO- 001 - ACTUACION 412

1 Yo, Emilio Ferrero, abogado con Tarjeta Profesional No 31 929, obrando como apoderado de ALZA CORPORATION, sociedad domiciliada en Palo Alto, California, Estados Unidos de América, en el asunto antes identificado, atentamente manifiesto a Usted que, en tiempo oportuno, interpongo recurso de reposición contra la resolución No 28157 de fecha 26 de octubre de 2006 mediante la cual ese Despacho decidió negar el privilegio de patente para las reivindicaciones 7 a 20 de la solicitud de la referencia, con el fin de que dicho privilegio se otorgue para todo el capítulo reivindicatorio Dicha resolución me fue notificada por edicto fijado el 9 de noviembre y desfijado el 23 de noviembre de 2006

NIT 860 041 367-3

2. Los motivos de inconformidad sobre los cuales sustento este recurso aparecen a continuación en este escrito.

3. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCION No. 28157

La Resolución en su parte considerativa afirma que las reivindicaciones 7 a 20 no cumplen con el requisito de claridad.

Con relación a la claridad, considera ese Despacho que las reivindicaciones 7 a 18 y 20 se relacionan con un número extremadamente grande de posibles combinaciones de compuestos debido a que tales compuestos se definen con términos vagos que abarcan un gran número de posibilidades y no se define de manera clara la materia técnica reivindicada, en consecuencia estas reivindicaciones no permiten ser estudiadas.

Ese Despacho adiciona que las reivindicaciones 8, 13 a 15 y 18, caracterizan una formulación por el resultado que se obtiene y por lo tanto no son claras.

Adicionalmente, ese Despacho considera que las reivindicaciones 19 y 20 no son claras porque en estas se utilizan las expresiones "temperatura elevada bajo condiciones secas" y "bajo condiciones secas y mezclarlos bajo vacío a temperatura elevada". Concluye, ese Despacho, que dichas reivindicaciones no pueden ser estudiadas porque no definen ninguna materia técnica.

279
285

En conclusión, a pesar de las aclaraciones presentadas con motivo del examen de fondo, establece ese Despacho que definitivamente las reivindicaciones 7 a 20 de la presente solicitud no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486 y que por tal motivo, no puede acceder al privilegio solicitado.

4. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Presento a su Despacho las siguientes consideraciones que justifican la revocatoria de la Resolución N° 28157 del 26 de octubre de 2006:

4.1 Violación del artículo 45 de la Decisión 486, por falta de aplicación:

El artículo 45 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

"Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente."

Manifiesto que la Resolución N°28157 fue ilegalmente emitida puesto que en los tres exámenes de fondo realizados por ese Despacho no se hizo NUNCA referencia alguna a la falta de claridad de las reivindicaciones 8, 11 a 13, 19 y 20 en la que su Despacho sustenta la decisión de no otorgar el privilegio de patente de invención para las mismas.

De esta forma, respetuosamente pongo de presente que el artículo 45 de la Decisión 486 fue violado por cuanto su Despacho no hizo uso de la facultad (derecho/obligación) que allí se le confiere de dar traslado al solicitante de la patente de las objeciones que impedirían su patentabilidad.

El desconocimiento de esta norma resulta no solo en una violación objetiva de la ley procesal aplicable en materia de patentes sino en una violación del derecho subjetivo que tiene el solicitante (mi representada) a dar respuesta a las posibles objeciones que sobre la patentabilidad de su invención le sean trasladadas, bien sea defendiendo la misma o modificándola.

Por lo tanto, el no haber dado traslado nunca a mi representada de las objeciones por las cuales se le niega ahora el privilegio de patente solicitado afecta de ilegalidad la resolución impugnadas por cuanto se violó el artículo 45 de la Decisión 486 y el derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.

Adicionalmente, respetuosamente solicito tener en cuenta que el derecho/obligación que consagra el artículo 45 de la Decisión 486 a favor de su Despacho está sustentado en la obligación satisfactoriamente cumplida de mi representada de haber cancelado oportuna y completamente la tasa correspondiente para que a su solicitud de patente se le efectuara el examende patentabilidad en los términos del artículo 45 y subsiguientes de la Decisión 486.

Por las anteriores razones, la resolución acá impugnada debe ser revocada en su artículo SEGUNDO por cuanto no es posible negar la patentabilidad de las reivindicaciones 8, 11 a 13, 19 y 20 con fundamento en objeciones que nunca fueron trasladadas al solicitante.

4.2 Indebida interpretación del artículo 30 de la Decisión 486.

El artículo 30 de la Decisión 486 señala:

"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la

282
282

materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple."

Esta norma fue erróneamente interpretada por su Despacho al expedir la Resolución aquí impugnada por cuanto la invención reivindicada por mi mandante si se presenta de una forma clara y concisa en las reivindicaciones 7 a 20 que están enteramente sustentadas por la descripción y, en consecuencia, si era posible realizar sobre ellas el estudio de patentabilidad.

En efecto, deseo expresar mi total desacuerdo con las razones expuestas por ese Despacho respecto a la falta claridad de las reivindicaciones 7 a 20.

Lo anterior, por cuanto los siguientes argumentos claramente demuestran que para una persona normalmente versada en la materia la presente invención cumple con la claridad necesaria para llevar a cabo la formulación reivindicada:

4.2.1 Con respecto al rechazo de las reivindicaciones 7-18 y 20 en cuanto al número de posibles combinaciones de compuestos, pongo de presente que como se define en la reivindicación 7, la formulación reivindicada comprende un vehículo viscoso biocompatible, previamente definido en la reivindicación 1, y por lo menos un agente benéfico suspendido en dicho vehículo.

De la misma manera, tal y como lo indiqué en el memorial de repuesta al último Oficio de fondo, los disolventes, tensoactivos y polímeros a los que se hace referencia en la reivindicación 7 si están limitados, pues como específicamente se indica en la reivindicación 1 estos compuestos son:

- Disolventes seleccionados del grupo de ésteres de ácido carboxílico, alcoholes polihídricos, polímeros de alcoholes polihídricos, ácidos grasos, aceites, carbonato de propileno, lauril alcohol, y ésteres de alcoholes polihídricos;
- Tensoactivos seleccionados del grupo de ésteres de alcoholes polihídricos, aceite de castor etoxilado, polisorbato, ésteres o éteres de alcoholes saturados, y copolímeros de bloque de polioxietilenpolioxipropileno;
- Polímeros seleccionados a partir del grupo de poliésteres, pirrolidonas, ésteres o éteres de alcoholes no saturados, y copolímeros de bloque de polioxietilenpolioxipropileno.

En este orden de ideas, resulta totalmente claro del pliego reivindicatorio y de la descripción misma cuáles son los posibles disolventes, tensoactivos y polímeros a ser empleados en el vehículo viscoso que hace parte de la formulación reivindicada.

Adicionalmente, las reivindicaciones 11 y 12 definen claramente los posibles compuestos a partir de los cuales se selecciona el agente beneficioso que forma parte de la composición reivindicada. Así entonces, dicho agente beneficioso puede seleccionarse del grupo que consiste en un péptido, proteína,

nucleótido, hormona, virus o anticuerpo y, como más específicamente se indica en la reivindicación 12 el agente beneficioso es una proteína. Dichos compuestos son bien conocidos por una persona versada en la materia técnica y son descritos con la precisión suficiente en la descripción, ver páginas 21 y 22 en donde se especifica que los agentes benéficos pueden ser péptidos, proteínas, nucleótidos, etc. que comprenden polímeros de aminoácido o residuos de ácido nucleico. También se menciona en la descripción que tales agentes benéficos son generalmente degradables en agua y estables como polvo seco a temperaturas elevadas y se presenta un listado de posibles compuestos a emplear como agente benéfico.

En consecuencia, la reivindicación 7 es absolutamente clara para un técnico medio en la materia pues él posee el conocimiento suficiente para seleccionar los componentes de la composición reivindicada. De lo anterior se desprende, entonces, que las reivindicaciones 6 a 18 también cuentan con la claridad necesaria y que contrario a lo afirmado por ese Despacho, si era posible realizar el estudio de patentabilidad.

Prueba de lo anterior es que en los oficios proferidos durante el trámite de la presente solicitud de patente el examinador cita los documentos D1 a D7 como resultado del estudio de patentabilidad y afirma que dichos documentos afectan la novedad y nivel inventivo de la invención. De esta forma queda entonces claro que, partiendo de la información presentada en el pliego reivindicatorio, si le era posible hacer una búsqueda de anterioridades y por lo tanto efectuar la respectiva comparación con la materia aquí reivindicada para tomar una decisión sobre la patentabilidad de la invención.

285
791

4.2.2 Con respecto al rechazo de las reivindicaciones 8 y 13 a 15 sustentado en que éstas reivindicaciones definen la invención por el resultado a obtener, considero que dichas reivindicaciones, que especifican las propiedades de la composición de la reivindicación 7, también son patentables dada la dependencia establecida entre estas.

De esta forma, si se demostraba la patentabilidad de la reivindicación de la cual dependen, su patentabilidad quedaría por ese hecho demostrada.

Precisamente en este sentido se enfocaron las respuestas dadas a los fondos proferidos en el trámite de este asunto y que inexplicablemente no llevaron a una decisión de fondo sobre la patentabilidad de las reivindicaciones.

4.2.3 En cuanto a la reivindicación 19 el término "temperatura elevada", respetuosamente pongo de presente que en la página 29, segundo párrafo, de la descripción se encuentra el soporte suficiente para la temperatura a mantener en la preparación del vehículo viscoso. Allí se establece que: los vehículos viscosos biocompatibles de fase simple no acuosos estables pueden ser preparados mediante la combinación de ingredientes secos (contenido de humedad bajo)... y mezclados a temperatura elevada preferiblemente 40 a 70°C, para permitirles licuarse.

Así entonces, la reivindicación 19 es clara y está enteramente soportada por la descripción.

4.2.4 Con relación a la objeción hecha a la reivindicación 20 por el uso de la expresión "bajo condiciones secas y mezclarlos

bajo vacío", manifiesto que una persona versada en la materia técnica entendería a qué se refieren tales expresiones: "condiciones secas" y "vacío".

Adicionalmente, en cuanto al empleo de términos imprecisos el Manual Andino de Patentes establece lo siguiente:

"Se pueden permitir para características técnicas no esenciales cuando esté justificado y siempre y cuando permitan distinguir el estado de la técnica sin ambigüedad".

En este orden de ideas, las condiciones de operación si se pueden establecer claramente y diferenciar del estado de la técnica, puesto que es posible establecer si en el proceso se opera o no bajo condiciones secas (en ausencia de Agua) y bajo vacío (presión negativa).

Así entonces, la excepción consagrada por el Manual Andino de Patentes para permitir la inclusión de estos términos concuerda con lo sucedido durante el trámite de la patente puesto que nunca fueron obstáculo para que en los exámenes de fondo emitidos por ese Despacho se determinara cuál era el estado del arte relevante y se concluyera que la invención no cumplía con los requisitos de patentabilidad.

En conclusión, las reivindicaciones 7 a 20 no solo cumplían con el requisito de claridad de acuerdo con el artículo 30 de la Decisión 486 y, en consecuencia, si era posible efectuar el estudio de patentabilidad, sino que las mismas eran patentables.

287
79/5

5. **PETICIONES**

Ruego a Usted entonces, lo siguiente:

- a) Que se revoque el ARTICULO SEGUNDO de la Resolución No. 28157 en cuanto niega el privilegio de patente para las reivindicaciones 7 a 20 de solicitud de la referencia.
- b) Que se otorgue la patente de invención solicitada para todo el pliego reivindicatorio, incluyendo las reivindicaciones 7 a 20 de la presente solicitud.

6. **NOMBRE Y DIRECCION DEL RECURRENTE**

El nombre y la dirección del recurrente son:

ALZA CORPORATION
950 Page Mill Road
Palo Alto,
California,
Estados Unidos de América



7. NOTIFICACIONES

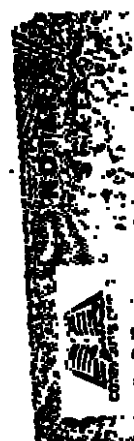
Manifiesto a Usted que recibiré notificaciones en la Secretaría de su Despacho y en mis oficinas de abogado situadas en el Edificio Siski, Carrera 4a. No. 72-35, piso 5o. de esta ciudad.

Bogotá,
Señor Superintendente,



EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

COLO 03981 801 011 6
ZCA/ZCA/ID-000205/WPCL3981
Cns M-2006-00013651



NOTARIA S E X T A DE BOGOTA
RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL
Bogotá, D.C. **30 NOV 2006**
Ante mi **PABLO MENDEZ BARRAJAS**
NOTARIO SEXTO (B) DEL CIRCULO DE
BOGOTA
Comparecieron: *[Firma]*
[Firma]
[Firma]
Qu'en (e), exhibió(er) la(s) C.C.
224101929
y declararon que la(s) firma(n) que aparece(n)
en el presente documento es(son) la(s) suya (a) y
que el contenido del mismo es cierto. En constan-
cia se firma esta diligencia.

[Firma]



289 / 79

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

Exp. N° 00-07997

En respuesta al recurso de reposición al concepto técnico N° 1544, se conceptúa lo siguiente:

1. Documentos estudiados:

Se tuvo en cuenta el recurso de reposición presentado en los folios 283-294, el capítulo descriptivo de los folios 2-40 y el capítulo reivindicatorio presentado de los folios 269-272

2. Objeto de la Invención

Según las reivindicaciones 1 a 20 de la presente solicitud, se refiere a vehículos no acuosos estables de fase simple y formulaciones que contienen dichos vehículos. Las formulaciones comprenden un agente de beneficio uniformemente suspendido en el vehículo, la formulación es capaz de ser almacenada a temperaturas que van desde el frío hasta la temperatura corporal por largos períodos de tiempo.

Clasificación Internacional de patentes A 61 K 9/00

3. Respuesta a los argumentos del solicitante

3.1. El señor recurrente afirma lo siguiente "...Manifiesto que la resolución...fue ilegalmente emitida puesto que en los tres exámenes de fondo realizados...no se hizo nunca referencia alguna a la falta de claridad de las reivindicaciones 8, 11-13 y 19 y 20...por lo tanto, el no haber dado traslado... de las objeciones...afecta de ilegalidad...Por las anteriores razones la resolución...debe ser revocada..." (folios 283-287)

Respecto a este punto, se le aclara al solicitante que este despacho sí le notificó al solicitante en los oficios 12119, 9176 y 5547, específicamente en el punto de "Claridad de la solicitud" que dice: "Las reivindicaciones se relacionan con un número extremadamente grande de posibles combinaciones de compuestos, debido a que tales compuestos se definen con términos vagos como "vehículo viscoso", "disolvente", "tensioactivos" o "polímeros", los cuales abarcan un gran número de posibilidades. Se le recuerda al solicitante que las reivindicaciones deben ser claras por sí mismas y que una composición se define por sus componentes específicos y la proporción de los mismos para que se diferencie de las existentes en el estado de la técnica.", por lo tanto, no es cierto que no se le haya notificado al solicitante sobre la falta de claridad de las reivindicaciones que son negadas.

3.2. El señor recurrente afirma "...la invención reivindicada por mi mandante sí se presenta en una forma clara y concisa...los disolventes, tensioactivos y polímeros...en la reivindicación 7 sí están limitados...Adicionalmente, las reivindicaciones 11 y 12 definen los compuestos a partir de los cuales se selecciona el agente beneficioso...En consecuencia, la reivindicación 7 es absolutamente clara..." (folios 287-290)

En respuesta a los argumentos del solicitante, se le aclara que la reivindicación 7 es una reivindicación independiente que pretende proteger una formulación viscosa que comprende un vehículo (disolventes, tensioactivos y polímeros) y un agente benéfico, a partir de lo anterior queda absolutamente claro que dicha reivindicación independiente se relaciona con un número extremadamente grande de posibles combinaciones de compuestos, debido a que tales compuestos se definen con términos vagos como "vehículo viscoso", "disolvente", "tensioactivos" o "polímeros", "agente benéfico", "antioxidante", "péptido", "proteína", "nucleótido", "hormona", "virus", "anticuerpo", los cuales abarcan un gran número de posibilidades que no definen de manera clara la materia técnica que se desea proteger y, por lo tanto, tales reivindicaciones no permiten ser estudiadas; además no es lógico asumir que una reivindicación independiente dependa de lo dicho en otra reivindicación independiente como lo pretende afirmar el solicitante. En conclusión, la reivindicación 7 y sus dependientes no son claras de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la decisión 486.

3.3. El señor recurrente asegura "Prueba de lo anterior es que en los oficios proferidos...el examinador cita los documentos D1 a D7...de esta forma queda...claro que le era posible hacer una búsqueda de anterioridades..."(folios 290-291)

En respuesta a los argumentos del solicitante, se aclara que la búsqueda de anterioridades se basa en la materia que se encuentra en las reivindicaciones, que para el presente caso es un vehículo que comprende disolventes, tensioactivos y polímeros, por lo tanto se encontraron muchas anterioridades que afectaban esa materia, debido a que se encontraba revelada en las reivindicaciones de manera muy amplia. El solicitante al restringir la materia de los componentes del vehículo pudo demostrar la patentabilidad de dicho vehículo, lo cual demuestra que los términos utilizados en las reivindicaciones 7 y dependientes, efectivamente, no son claros para que se les pueda conceder el privilegio solicitado.

3.4. El señor recurrente continúa argumentando "Con respecto al rechazo de las reivindicaciones 8 y 13-15...las propiedades...también son patentables dada la dependencia..."(folio 291)

Se le aclara al solicitante que lo que se pretende proteger con dichas reivindicaciones son, efectivamente, propiedades que se obtienen por una formulación específica de componentes específicos y sus proporciones que permiten obtenerlas, pero que en el presente caso dichas formulaciones no fueron correctamente específicamente descritas en la reivindicación 7.

3.5. El señor recurrente afirma "En cuanto a la reivindicación 19...en la página 29...se encuentra el soporte suficiente...Con relación a la...reivindicación 20...una persona versada en la materia...entendería a qué se refieren tales expresiones...En conclusión, las reivindicaciones 7-20...cumplan con el requisito de claridad...y...que las mismas eran patentables" (folios 291-293)

Como se ha ido aclarando en los puntos anteriores, queda claro que las reivindicaciones independientes deben ser lo suficientemente claras para que se sepa de la materia que se pretende proteger, por lo tanto el término "temperatura elevada bajo condiciones secas" de la reivindicación 19 no define de manera específica las condiciones de preparación del vehículo de la reivindicación 1, de igual manera, la expresión "bajo condiciones secas y mezclarlos bajo vacío a temperatura elevada" de la reivindicación 20 no define ninguna materia técnica y, por ende, dichas reivindicaciones no pueden ser estudiadas.

Teniendo en cuenta los argumentos arriba explicados:

291/92

- Se ratifica que el contenido de las reivindicaciones 7-20 (folios 270-272) de la presente solicitud no son claras y se recomienda NEGAR el privilegio solicitado para dichas reivindicaciones.

CONCEPTO TÉCNICO Número 0026	Jefe de la División Nuevas creaciones	EXAMINADOR TÉCNICO Código 202024
--	--	--

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1465

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad 00-007997

28589

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confineron en los artículos 4, numeral 24 del Decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO Que mediante Resolución 28157 de 26 de octubre de 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente el privilegio de patente de invención a la creación denominada 'VEHICULO VISCOSO DE UNA FASE PARA LA SUSPENSIÓN DE PRINCIPIOS ACTIVOS'

SEGUNDO Que mediante escrito radicado en esta entidad el 30 de noviembre de 2006 bajo el número 00 007997 00013 0000, el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad ALZA CORPORATION, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque el ARTÍCULO SEGUNDO de la mencionada providencia y, en su lugar, se conceda el privilegio de patente solicitado "para todo el pliego reivindicatorio, incluyendo las reivindicaciones 7 a 20 de la presente solicitud"

TERCERO Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera

Manifiesta el recurrente su desacuerdo con las razones expuestas por el Despacho y en primer lugar destaca la violación del artículo 45 de la Decisión 486, por falta de aplicación y a continuación señala que la Resolución 28157 "fue ilegalmente emitida puesto que en los tres exámenes de fondo realizados por ese Despacho no se hizo NUNCA referencia alguna a la falta de claridad de las reivindicaciones 8, 11 a 13, 19 y 20 en la que su Despacho sustenta la decisión de no otorgar el privilegio de patente de invención para las mismas

"De esta forma, respetuosamente pongo de presente que el artículo 45 de la Decisión 486 fue violado por cuanto su Despacho no hizo uso de la facultad (derecho/obligación) que allí se le confiere de dar traslado al solicitante de la patente de las objeciones que impedían su patentabilidad

"El desconocimiento de esta norma resulta no solo en una violación objetiva de la ley procesal aplicable en materia de patentes sino en una violación del derecho subjetivo que tiene el solicitante (mi representada) a dar respuesta a las posibles objeciones que sobre la patentabilidad de su invención le sean trasladadas, bien sea defendiendo la misma o modificándola

El suscrito Sr.
Hace constar que
tativa coincide
unido a la vista

Secretaría General de Asesoría Jurídica
Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador 3820840
Fax 382 28 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1465

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad 00-007997

28589

"Por lo tanto, el no haber dado traslado nunca a mi representada de las objeciones por las cuales se le niega ahora el privilegio de patente solicitado afecta de ilegalidad la resolución impugnada por cuanto se violó el artículo 45 de la Decisión 486 y el derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política

"Adicionalmente, respetuosamente solicito tener en cuenta que el derecho/obligación que consagra el artículo 45 de la Decisión 486 a favor de su Despacho está sustentado en la obligación satisfactoriamente cumplida de mi representada de haber cancelado oportuna y completamente la tasa correspondiente para que a su solicitud de patente se le efectuara el examen de patentabilidad en los términos del artículo 45 y subsiguientes de la Decisión 486

"Por las anteriores razones, la resolución acá impugnada debe ser revocada en su artículo SEGUNDO por cuanto no es posible negar la patentabilidad de las reivindicaciones 8, 11 a 13, 19 y 20 con fundamento en objeciones que nunca fueron trasladadas al solicitante"

Señala por otra parte el recurrente que el artículo 30 de la Decisión 486 fue erróneamente interpretado por el Despacho "por cuanto la invención reivindicada por mi mandante si se presenta de una forma clara y concisa en las reivindicaciones 7 a 20 que están enteramente sustentadas por la descripción y, en consecuencia, sí era posible realizar sobre ellas el estudio de patentabilidad

"En efecto, deseo expresar mi total desacuerdo con las razones expuestas por ese Despacho respecto a la falta de claridad de las reivindicaciones 7 a 20

"Lo anterior, por cuanto los siguientes argumentos claramente demuestran que para una persona normalmente versada en la materia la presente invención cumple con la claridad necesaria para llevar a cabo la formulación reivindicada"

Continúa el recurrente "Con respecto al rechazo de las reivindicaciones 7-18 y 20 en cuanto al número de posibles combinaciones de compuestos, pongo de presente que como se define en la reivindicación 7, la formulación reivindicada comprende un vehículo viscoso biocompatible, previamente definido en la reivindicación 1, y por lo menos un agente benéfico suspendido en dicho vehículo

"De la misma manera, tal y como lo indiqué en el memorial de respuesta al último oficio de fondo, los disolventes, tensoactivos y polímeros a los que se hace referencia en la reivindicación 7 si están limitados, pues como específicamente se indica en la reivindicación 1 estos compuestos son

- Disolventes seleccionados del grupo de ésteres de ácido carboxílico,

Surmilitario Cui
El Solicito Surmilitario Cui
la Comisar que la presente co
alimento con el original que
unido a la lista
Rematario General AD

Sede Centro Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN Tr. 40A No. 38-50 Conmutador 3820840
Fax: 382 26 95 Línea 9800-910 165
Web www.sic.gov.co e-mail Info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1465
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

28589

Rad 00-007997

alcoholes polihídricos, polímeros de alcoholes polihídricos, ácidos grasos, aceites, carbonato de propileno, laurel alcohol y ésteres de alcoholes polihídricos,

- Tensoactivos seleccionados del grupo de ésteres de alcoholes polihídricos, aceite de castor etoxilado, polisorbatos, ésteres o éteres de alcoholes saturados y copolímeros de bloque de polioxietilénpolioxipropileno,
- Polímeros seleccionados a partir del grupo de poliésteres, pirrolidonas, ésteres o éteres de alcoholes no saturados y copolímeros de bloque de polioxietilénpolioxipropileno

"En este orden de ideas, resulta totalmente claro del pliego reivindicado y de la descripción misma cuáles son los posibles disolventes, tensoactivos y polímeros a ser empleados en el vehículo viscoso que hace parte de la formulación reivindicada

"Adicionalmente, las reivindicaciones 11 y 12 definen claramente los posibles compuestos a partir de los cuales se selecciona el agente beneficioso que forma parte de la composición reivindicada. Así entonces, dicho agente beneficioso puede seleccionarse del grupo que consiste en un péptido, proteína, nucleótido, hormona, virus o anticuerpo y como más específicamente se indica en la reivindicación 12 el agente beneficioso es una proteína. Dichos compuestos son bien conocidos por una persona versada en la materia técnica y son descritos con la precisión suficiente en la descripción, ver páginas 21 y 22 en donde se especifica que los agentes benéficos pueden ser péptidos, proteínas, nucleótidos, etc., que comprenden polímeros de aminoácido o residuos de ácido nucleico. También se menciona en la descripción que tales agentes benéficos son generalmente degradables en agua y estables como polvo seco a temperaturas elevadas y se presenta un listado de posibles compuestos a emplear como agente benéfico.

"En consecuencia, la reivindicación 7 es absolutamente clara para un técnico medio en la materia pues él posee el conocimiento suficiente para seleccionar los componentes de la composición reivindicada. De lo anterior se desprende, entonces, que las reivindicaciones 6 a 18 también cuentan con la claridad necesaria y que contrario a lo afirmado por ese Despacho, si era posible realizar el estudio de patentabilidad.

"Prueba de lo anterior es que en los oficios profundos durante el trámite de la presente solicitud de patente el examinador cita los documentos D1 a D7 como resultado del estudio de patentabilidad y afirma que dichos documentos afectan la novedad y nivel inventivo de la invención. De esta forma queda entonces claro

El Guacito sustenta la tesis de que la composición química coincide con el original que he visto a la vista

Secretario General de la Superintendencia de Industria y Comercio

Sede Centro Carrera 13 No 27-00 Pisos 2 5 7 y 10
Sede CAN Tr 40A No 38-50 Conmutador 3820840
Fax: 382 26 95 Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia



295

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA**REPÚBLICA DE COLOMBIA**
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**RESOLUCIÓN 1465**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad 00-007997

28589

que, partiendo de la información presentada en el pliego reivindicatorio, si le era posible hacer una búsqueda de anterioridades y por lo tanto efectuar la respectiva comparación con la materia aquí reivindicada para tomar una decisión sobre la patentabilidad de la invención"

Con respecto al rechazo de las reivindicaciones 8 y 13 a 15 "sustentado en que estas definen la invención por el resultado a obtener", considera que "dichas reivindicaciones, que especifican las propiedades de la composición de la reivindicación 7, también son patentables dada la dependencia establecida entre estas

"De esta forma, si se demostraba la patentabilidad de la reivindicación de la cual dependen, su patentabilidad quedaría por ese hecho demostrada

"Precisamente en este sentido se enfocaron las respuestas dadas a los fondos proferidos en el trámite de este asunto y que inexplicablemente no llevaron a una decisión de fondo sobre la patentabilidad de las reivindicaciones"

En cuanto al término 'temperatura elevada' de la reivindicación 19 pone de presente que "() en la página 29, segundo párrafo, de la descripción se encuentra el soporte suficiente para la temperatura a mantener en la preparación del vehículo viscoso. Allí se establece que los vehículos viscosos biocompatibles de fase simple no acuosos estables pueden ser preparados mediante la combinación de ingredientes secos (contenido de humedad bajo) y mezclados a temperatura elevada preferiblemente 40 a 70°C, para permitirles licuarse. Así entonces, la reivindicación 19 es clara y está enteramente soportada por la descripción"

Con relación a la objeción a la reivindicación 20 manifiesta que "una persona versada en la materia técnica entendería a qué se refieren tales expresiones 'condiciones secas' y 'vacío'. Adicionalmente, en cuanto al empleo de términos imprecisos el Manual Andino de Patentes establece lo siguiente 'Se pueden permitir para características técnicas no esenciales cuando esté justificado y siempre y cuando permitan distinguir el estado de la técnica sin ambigüedad'. En este orden de ideas, las condiciones de operación si se pueden establecer claramente y diferenciar del estado de la técnica, puesto que es posible establecer si en el proceso se opera o no bajo condiciones secas (en ausencia de agua) y bajo vacío (presión negativa)

"Así entonces, la excepción consagrada por el Manual Andino de Patentes para permitir la inclusión de estos términos concuerda con lo sucedido durante el trámite de la patente pues nunca fueron obstáculo para que en los exámenes de fondo emitidos por ese Despacho se determinara cuál era el estado del arte

El Suscrito
Hace Con-
tativa co-
tenido a la vista

Secretaría General AD - HC

Sede Centro. Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN Tr. 40A No. 38-50 Conmutador 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web www.sic.gov.co e-mail info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1465

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad 00-007997

28589

relevante y se concluyera que la invención no cumplía con los requisitos de patentabilidad

"En conclusión, las reivindicaciones 7 a 20 no solo cumplían con el requisito de claridad de acuerdo con el artículo 30 de la Decisión 486 y, en consecuencia, si era posible efectuar el estudio de patentabilidad, sino que las mismas eran patentables"

CUARTO Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que "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"

Por su parte, el artículo 30 de la Decisión 486 señala "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción"

EL CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere este trámite administrativo se advierte que el objeto de la solicitud lo constituyen, en cuanto es materia de impugnación, formulaciones viscosas no acuosas que comprenden un agente de beneficio uniformemente suspendido en el vehículo, la formulación es capaz de ser almacenada a temperaturas que van desde el frío hasta la temperatura corporal por largos períodos de tiempo

Argumenta el recurrente que la Resolución 28157 fue ilegalmente emitida, puesto que "en los tres exámenes de fondo realizados por ese Despacho no se hizo NUNCA referencia alguna a la falta de claridad de las reivindicaciones 8, 11 a 13, 19 y 20 en la que su Despacho sustenta la decisión de no otorgar el privilegio de patente de invención para las mismas. De esta forma, respetuosamente pongo de presente que el artículo 45 de la Decisión 486 fue violado por cuanto su Despacho no hizo uso de la facultad (derecho/obligación) que allí se le confiere de dar traslado al solicitante de la patente de las objeciones que impedían su patentabilidad"

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
CC-1163-1997
El suscrito Secretario General, AD, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486, hace presente que la copia del expediente en el que se fundamenta la decisión de no otorgar la patente, se encuentra en el expediente de radicación 00-007997, para que el interesado pueda ejercer su derecho de defensa.

Sede Centro Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN Tr. 40A No. 38-50 Conmutador 3820840
Fax: 382 28 95 Línea 9800-910 185
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

Secretaría General AD - H

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1465

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad 00-007997

28589

Al respecto resulta preciso aclarar que, contrario a lo indicado por el recurrente, esta Oficina si puso en conocimiento del solicitante defectos relacionados con la claridad de la solicitud. En efecto, mediante los oficios 12119 (notificado el 17 de febrero de 2005), 9176 (notificado el 06 de octubre de 2005) y 5547 (notificado el 25 de mayo de 2006), expedidos precisamente para dar aplicación al artículo 45 de la Decisión 486, se comunicó al solicitante la falta de claridad de la solicitud. Así, por ejemplo, con el primero de los citados oficios se indicó que las reivindicaciones se relacionan "con un número extremadamente grande de posibles combinaciones de compuestos, tales compuestos se definen con términos vagos como 'vehículo viscoso', 'disolvente', 'tensoactivos' o 'polímeros', los cuales abarcan un gran número de posibilidades ", por lo tanto, se deben hacer "las aclaraciones y correcciones del caso" (ver folio 190). Esta observación, como se dijo, se repite a lo largo de los sucesivos oficios y casi en los mismos términos.

Además, se dijo específicamente de la reivindicación 8 que "no se encuentra sustentada en la descripción, debido a que a lo largo de esta y de los ejemplos no se menciona la proporción entre los componentes del vehículo que se pretende proteger "

Cabe recordar al respecto que de acuerdo con la normativa aplicable las reivindicaciones además de ser claras y concisas deben estar "estar enteramente sustentadas por la descripción" (Art. 30 de la Decisión 486)

En conclusión, no es cierto que se haya desconocido lo previsto por el artículo 45 de la Decisión 486

En opinión del recurrente el artículo 30 de la Decisión 486 fue erróneamente interpretado por el Despacho "por cuanto la invención reivindicada por mi mandante si se presenta de una forma clara y concisa en las reivindicaciones 7 a 20 que están enteramente sustentadas por la descripción y, en consecuencia, si era posible realizar sobre ellas el estudio de patentabilidad. Lo anterior, por cuanto los siguientes argumentos claramente demuestran que para una persona normalmente versada en la materia la presente invención cumple con la claridad necesaria para llevar a cabo la formulación reivindicada. Pongo de presente que como se define en la reivindicación 7, la formulación reivindicada comprende un vehículo viscoso biocompatible, previamente definido en la reivindicación 1, y por lo menos un agente benéfico suspendido en dicho vehículo. De la misma manera, tal y como lo indiqué en el memorial de respuesta al último oficio de fondo, los disolventes, tensoactivos y polímeros a los que se hace referencia en la reivindicación 7 si están limitados, pues como específicamente se indica en la reivindicación 1 estos compuestos son. En este orden de ideas, resulta totalmente claro del pliego reivindicatorio y de la descripción misma cuáles son los posibles disolventes, tensoactivos y polímeros a ser empleados en el vehículo viscoso que hace parte de la formulación

El Secretario General de la Superintendencia de Industria y Comercio, en vista de lo anterior, declara que la presente resolución es conforme con el original que ha sido presentado a la vista.

Secretaría General AP - M.F.

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95 Línea 9800-910 185
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

Sede Centro Carrera 13 No 27-00 Pisos 2, 5 y 7 y 10
Sede CAN Tr 40A No 38-50 Conmutador 3820840
Fax 382 26 95 Línea 9800-910 165
Web www.sic.gov.co e-mail info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN - 1465

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

28589

Rad 00-007997

proporciones determinadas, pero que en este caso no fueron correctamente descritas y especificadas en la reivindicación 7

Finalmente, En cuanto al término 'temperatura elevada' de la reivindicación 19 pone de presente que "() en la página 29, segundo párrafo, de la descripción se encuentra el soporte suficiente para la temperatura a mantener en la preparación del vehículo viscoso. Allí se establece que los vehículos viscosos blocompatibles de fase simple no acuosos estables pueden ser preparados mediante la combinación de ingredientes secos (contenido de humedad bajo) y mezclados a temperatura elevada preferiblemente 40 a 70°C, para permitirles licuarse. Así entonces, la reivindicación 19 es clara y está enteramente soportada por la descripción" y con relación a la objeción a la reivindicación 20 manifiesta que "una persona versada en la materia técnica entendería a qué se refieren tales expresiones 'condiciones secas' y 'vacío'. Adicionalmente, en cuanto al empleo de términos imprecisos el Manual Andino de Patentes establece lo siguiente 'Se pueden permitir para características técnicas no esenciales cuando esté justificado y siempre y cuando permitan distinguir el estado de la técnica sin ambigüedad'. En este orden de ideas, las condiciones de operación si se pueden establecer claramente y diferenciar del estado de la técnica, puesto que es posible establecer si en el proceso se opera o no bajo condiciones secas (en ausencia de agua) y bajo vacío (presión negativa) "

Con respecto a estos puntos del recurso debe precisarse que las reivindicaciones independientes deben ser lo suficientemente claras de manera que quede plenamente definido el objeto a proteger. Por lo tanto, expresiones como 'temperatura elevada bajo condiciones secas' mencionadas en la reivindicación 19, contrano a lo que señala el recurrente, no definen de manera específica las condiciones de preparación del vehículo de la reivindicación 1. De igual manera, la expresión 'bajo condiciones secas y mezclarlos bajo vacío a temperatura elevada' de la reivindicación 20, tampoco define ni precisa ninguna materia técnica, de manera que no es posible la realización de un examen propiamente de patentabilidad.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud comprendido en las reivindicaciones 7 a 20 no es claro y conciso, como lo requiere la normativa aplicable, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO Confirmar la decisión contenida en la Resolución 28157 de 26 de octubre de 2006, por medio de la cual se concedió parcialmente patente de invención.

*El suscrito
Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica
táctica coincida con el oficial que ha
unido a la vista*

Secretario General AS - H
Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Comutador 3820840
Fax: 382 28 95 Línea 9800-910 185
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1465
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad 00-007997

28589

ARTICULO SEGUNDO Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad ALZA CORPORATION, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa

APORTE RECIBIDO POR VALOR DE
\$ 700 POR CONCEPTO
DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotá, D C , a los

30 ENE 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor
Emilio Ferrero
Carrera 4 No 72-35
Bogotá D C

El suscrito...
El suscrito...
ace...
ética...
tenido a la vista

Secretario General

Sede Centro Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2 5 7 y 10
Sede CAN Tr 40A No. 38-50 Comutador 3820840
Fax: 382 28 95 Línea 9800-910 185
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D C. - Colombia