

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 51507

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-054915

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 35247 del 06 de junio de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió patente de invención a la creación denominada "UN SISTEMA INTRAUTERINO PARA LA RETENCIÓN DE UN COMPUESTO BIOLÓGICAMENTE ACTIVO QUE COMPRENDE, UN DEPÓSITO DEL COMPUESTO, UNA ESTRUCTURA QUE DEFINE UN ESPACIO INTERIOR PARA RECIBIR EL DEPÓSITO Y UNO O MÁS ELEMENTOS DE RETENCIÓN", con fundamento en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio cumplió con los requisitos legalmente previstos.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 18 de julio de 2013 con el No. 10-054915-00015-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Laboratorio Franco-Colombiano, LAFRANCOL S.A., en calidad de opositora en este trámite administrativo, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Manifiesta el recurrente que disiente de lo expuesto en la resolución objeto del presente recurso, puesto que no comparte el que la invención objeto de esta solicitud cumpla los requisitos de patentabilidad, por cuanto el capítulo reivindicatorio carece de claridad, concisión y soporte en la descripción para todas y cada una de las modalidades en los siguientes términos: *"Aparentemente la solicitud fue evaluada por un Examinador técnico que no podía colocarse en el nivel de un técnico medio versado en la materia reclamada: Según la materia divulgada por la presente solicitud, se observa que el problema técnico que ésta buscaba resolver era controlar la velocidad de liberación del principio activo dentro del útero (ver resumen de la solicitud); (...) Sin embargo, de acuerdo con lo consignado en el Oficio 22698 (11/12/2012) y en la Resolución 35247 (06/06/2013) el examinador parece no tener la formación específica para comprender que el alcance de la materia reivindicada tiene un comportamiento particular (Reivindicación 9); adicionalmente, no sería posible concluir que cualquiera de las modalidades de la invención tiene el mismo comportamiento o ventaja técnica, ni tampoco se proporcionaron pruebas biológicas que demostraran la ventaja del DIU de la solicitud en comento."* (Pág. 3 del radicado N° 10-054915-00015-0000).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 51507

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-054915

Señala a continuación, con respecto a la reivindicación 1 de producto, que: *"...la reivindicación principal carece de claridad y concisión pues emplea términos como 'al menos 50%', 'sustancialmente', 'al menos un elemento de retención', lo cual no permite la comprensión clara de los elementos que hacen parte de la supuesta invención..."* (Pág. 5, del radicado No. 10-054915-00015-0000). Para probar cada uno de estos argumentos, muestra las figuras de la solicitud en comento, haciendo hincapié sobre el empleo de dos elementos de retención, además de mencionar que el depósito reclamado en el SIU de la solicitud, junto con la estructura de soporte son similares al dispositivo Mirena® (Pág. 10 del radicado No. 10-054915-00015-0000), además, objeta la ventaja técnica de la estructura (16) del dispositivo afirmando que: *"En el caso de formas farmacéuticas, como el 'depósito (22)' que está dentro del dispositivo médico 'estructura (16) para la liberación de un activo en el interior del útero por un tiempo prolongado (no especificado), la superficie de exposición al sitio de liberación es clave para 'controlar' la velocidad de liberación del fármaco."* (Pág. 14 del radicado No. 10-054915-00015-0000).

Con respecto a la reivindicación de método, considera que dicha reivindicación carece de unidad de invención con la reivindicación del dispositivo 1, en cuanto a que las características del método reclaman pasos de fabricación que afecta la conformación de un SIU con cualquier característica (Págs. 9 al 11 del radicado No. 10-054915-00015-0000).

Por otro lado, menciona la pertinencia de los documentos D1, con el número US 3'656.483 y del documento D2, con el número US 4'102.998, en cuanto a que: *"...las características principales ya habían sido divulgadas por los documentos del arte previo; adicionalmente, se anota que el documento **US3656483** menciona el uso de un material inerte como el plástico o el polímero EVA..."* (Negrilla y subrayado original de texto, Pág. 15 del radicado No. 10-054915-00015-0000), complementando esta afirmación con una tabla comparativa entre la invención y las anterioridades, así como con fragmentos de estos documentos, en concreto, la columna 1, líneas 1 a 5 de D1 y columna 4, líneas 40 a 50 de D2.

Finalmente, menciona el recurrente que el objeto descrito en la solicitud, en este caso particular, el dispositivo y el método de formación del DIU, es enfocado a métodos anticonceptivos, lo que daría lugar a una protección de un método anticonceptivo, considerado como una excepción de aplicación industrial. Para demostrar la carencia de aplicación industrial, anexa apartes de artículos científicos así como los artículos completos al final del memorial, como ejemplo, cita el aparte del artículo *"Cost Effectiveness in Obstetrics and Gynecology, The Levonorgestrel Intrauterine System, March 2012, Minnesota Medicine, p. 51"* (Págs. 17 a 20 del radicado N° 10-054915-

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 51507

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-054915

00015-0000).

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

En respuesta del argumento de la sociedad recurrente, referente a la falta de concisión y falta de sustento en la descripción, este Despacho considera que la afirmación de la falta de sustento es injustificada, toda vez que los elementos impugnados se encuentran descritos allí. Por ejemplo, el fragmento de la reivindicación 1: “... *la estructura tiene una estructura abierta que permite el acceso de al menos 50% de una superficie externa del depósito...*” se encuentra sustentado en el folio 57, párrafo 10 del memorial de presentación del expediente con el N° 10-054915-00000-0000. Así las cosas, lo que está escrito en el capítulo reivindicatorio encuentra sustento total en la descripción inicial.

Sin embargo, al analizar el argumento referente a la claridad del capítulo reivindicatorio, en especial sobre el contenido de las reivindicaciones independientes 1 y 15, se le da la razón al recurrente, puesto que en el Oficio No. 22698 del 18 de diciembre de 2012, se mencionaron las fallas en cuanto a resultados a obtener y términos imprecisos y, de acuerdo a una revisión minuciosa del capítulo reivindicatorio del memorial de respuesta del 13 de marzo de 2013, las fallas de dichas reivindicaciones persisten.

Se hace necesario precisar que, las características técnicas esenciales de la invención se deberán evaluar teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad concerniente a la condición de patente de invención respecto novedad y nivel inventivo de la materia que se reclama.

Teniendo en cuenta el punto anterior, encuentra este Despacho procedente efectuar un segundo requerimiento con fundamento en lo establecido en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, y así emitir un nuevo concepto técnico y brindarle la debida oportunidad procesal al solicitante para que, si hay objeciones al respecto, pueda debatirlas y concluir sobre estas, la existencia o no de novedad y nivel inventivo en la materia reclamada por el solicitante.

En cuanto a la carencia de unidad de invención expuesta por el recurrente, al comparar las características técnicas descritas tanto en la reivindicación 1 como en la reivindicación 15, este Despacho concluye que la solicitud cumple con este requisito, toda vez que guardan un concepto común, para este caso particular, describen el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 51507

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-054915

proceso de fabricación de un sistema intrauterino comprendido por una estructura (16) con un espacio interior (20) y una estructura abierta, donde además describen que el depósito (22) presenta una superficie externa (26) y la inserción del mismo (Folios 65 y 66, Párr. 0036 y 0037 de la solicitud).

Por último, en respuesta al recurrente sobre la aplicación industrial de la solicitud, se le aclara que para determinar la carencia de este requisito, se debe probar que se trata de un método anticonceptivo, en virtud del Artículo 20, numeral d) de la Decisión 486. De acuerdo al análisis del capítulo reivindicatorio y de la descripción, el objeto de esta invención es enfocado a una configuración física de un dispositivo y de su método de fabricación, y en ningún momento el documento es explícito en la forma de uso del mismo, ni explica el procedimiento médico de inserción y extracción del mismo. Por lo tanto, se reitera, esta solicitud tiene aplicabilidad industrial en cuanto al proceso de fabricación y de la configuración física del aparato.

En consecuencia, teniendo en cuenta las consideraciones antes expuestas, se procede a la revocatoria de la resolución cuestionada para la continuación del trámite, con el propósito de continuar con la evaluación de la patentabilidad de la creación aquí reclamada.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 35247 del 06 de junio de 2013, por medio de la cual se concedió la solicitud de patente de invención a la creación denominada "UN SISTEMA INTRAUTERINO PARA LA RETENCIÓN DE UN COMPUESTO BIOLÓGICAMENTE ACTIVO QUE COMPRENDE, UN DEPÓSITO DEL COMPUESTO, UNA ESTRUCTURA QUE DEFINE UN ESPACIO INTERIOR PARA RECIBIR EL DEPÓSITO Y UNO O MÁS ELEMENTOS DE RETENCIÓN".

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se practique un nuevo examen de patentabilidad con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 51507

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-054915

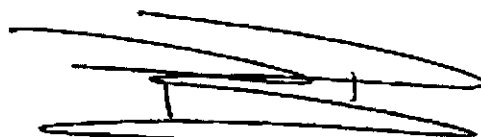
de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad opositora Laboratorio Franco-Colombiano, LAFRANCOL S.A., y a la sociedad Merck, Sharp & Dohme B.V., entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 29 Ago 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor

JOSÉ LUIS REYES VILLAMIZAR

info@reyes-abogados.com

Doctora

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

clientes@cavelier.com

Elaboró: Leonardo Rojas Vega ✓

Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro ✓

Revisó: Laura Victoria Camacho Castellanos ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓