

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:957

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-150252

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 26, del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 04 de noviembre de 2011, con el N° 11-150252-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Merck Sharp & Dohme B.V., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "SISTEMA INTRAUTERINO PARA USO EN TRATAMIENTO MÉDICO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2010/055948 del 03 de mayo de 2010.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 645 del 31 de mayo de 2012, habiéndose presentado oposición por parte de la(s) sociedad(es) LaFrancol S.A., la(s) cual(es) una vez fue(ron) estudiada(s) por el Despacho, desvirtuó la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará más adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 13488, notificado por fijación en lista el 30 de julio de 2013, se requirió a la 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 la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 11-150252-00014-0000 del 10 de diciembre de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 13 que remplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo 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."*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:957

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-150252

SEXTO: Que la(s) reivindicación(es) 1 a 13, no cumple(n) con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Oposición presentada.

Dice la opositora que esta solicitud pretende obtener patente para un sistema intrauterino. Adicionalmente, expresa que la misma carece de unidad de invención porque comprende varios grupos de invenciones. Por otra parte, la opositora sostiene que las patentes US3656483 (D1), WO2004/084857 (D2), EP2057972 (D3), US4102998 (D4) y EP1400258 (D5) afectan la novedad de la presente invención; y que la patente US4935437 (D6) afecta el nivel inventivo. La opositora concluye que las principales características de la presente solicitud se encuentran reveladas en los documentos D4 y D5 y, por lo tanto, considera que pueden afectar la novedad de la presente solicitud al tener en cuenta el diseño del dispositivo.

Frente a tales argumentos, la solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio con el fin de dar mayor claridad a la materia reivindicada y, de tal manera, que no se observen reivindicaciones relacionadas con falta de unidad de invención. Así mismo, la solicitante resalta que para fundamentar una afectación válida contra la novedad de una invención, el arte previo debe divulgar explícitamente todas y cada una de las características de la invención. Observa que, en el presente caso, es claro que ninguno de los documentos citados por la opositora afecta la novedad de la presente solicitud, ya que de ninguna manera revelan dispositivos intrauterinos ni métodos para su fabricación con las mismas características de los de la presente invención.

De acuerdo con lo expuesto, frente al nuevo capítulo reivindicatorio aportado, los argumentos presentados por la sociedad opositora prosperan como elementos que permiten desvirtuar la patentabilidad de la solicitud que aquí se analiza. Este Despacho, luego de evaluar el contenido de los documentos presentados por la opositora, considera que el documento US3656483 (D1) desvirtúa la novedad del objeto de esta solicitud; por lo cual, se considera dentro del examen de Patentabilidad.

6.2. Objeto de la invención.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar un dispositivo intrauterino simple en el cual la tasa de liberación del medicamento o agente se pueda predecir de manera fácil para compuestos adicionales. La tasa también se debería mantener de manera confiable en la práctica. Además, la construcción del dispositivo debe ser simple e involucrar un número mínimo de componentes y, sin embargo, ser fuerte y flexible y lo suficientemente pequeño para permitir una fácil inserción y extracción correcta. Para resolver este problema técnico, la solicitud en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:957

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-150252

estudio proporciona un sistema intrauterino que comprende: un depósito que comprende una dosis terapéuticamente efectiva de un compuesto biológicamente activo y un polímero termoplástico estable; un armazón que define un espacio interior para la recepción del depósito, el armazón tiene una estructura abierta que permite el acceso a una parte sustancial de una superficie exterior del depósito, y el depósito tiene una estructura de control de tasa que controla una tasa de liberación del compuesto dentro del útero; uno o más elementos de retención están provistos en el armazón para retener el armazón dentro del útero de una hembra mamífera.

6.3. Determinación del estado de la técnica.

El Estado de la Técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad, es decir, el 04 de mayo de 2009.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud.

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 3,656,483	"Intrauterine Medicator"	18/abril/1972

El documento D1¹ divulga un medicador intrauterino y un método para la aplicación local del medicamento en el útero. El medicador incluye un tubo perforado que contiene un suministro de la medicación; un aparato para mantener la medicación adyacente a las perforaciones para la distribución a la pared uterina, y un aparato elástico para retener el dispositivo en el útero (resumen).

6.4. Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.*

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

¹<http://www.google.com/patents/US3656483>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:957
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-150252

En el presente caso, el sistema reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: “Un sistema intrauterino que comprende:..” (Ver página 9 del radicado N° 11-150252-00014-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1
Un sistema intrauterino, que comprende:	Un sistema intrauterino (10) (Figs. 1-5; Col. 1 líneas 29-62, Col. 2 líneas 13-58); que comprende:
Un depósito que comprende una dosis terapéuticamente efectiva de un compuesto biológicamente activo y un polímero termoplástico estable.	Un depósito (24a) para entregar un fármaco a nivel intrauterino (Figs. 1-5; Col. 1 líneas 29-62, Col. 2 líneas 13-58).
Un armazón que define un espacio interior para la recepción del depósito, el armazón posee una estructura abierta que se extiende longitudinalmente a lo largo del armazón y donde el armazón está rodeando el depósito.	Un tubo cilíndrico (14) que define un espacio interior para la recepción del depósito (24,24a, 24b), el tubo cilíndrico (14) posee una estructura abierta (26) que se extiende a lo largo del tubo cilíndrico (Fig. 1) y el tubo cilíndrico rodea el depósito (Figs. 1-5; Col. 1 líneas 40-62, Col. 2 líneas 13-58).
Uno o más brazos.	Miembros de retención (32) en forma-V de resortes (Figs. 1-5; Col. 1 líneas 29-62, Col. 2 líneas 13-58).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del sistema de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 11 no mencionan alguna característica que haga nuevo el sistema de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:957

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-150252

Adicionalmente, el método reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 12 está referida a: “Un método para la fabricación de un sistema intrauterino que comprende:..” (Ver página 10 del radicado N° 11-150252-00014-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 12, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 2

Características esenciales	D1
Un método para la fabricación de un sistema intrauterino, que comprende:	Un método para la fabricación de un sistema intrauterino (10) (Figs. 1-5; Col. 1 líneas 29-62, Col. 2 líneas 13-58); que comprende:
Formar un armazón con un espacio interior y una estructura abierta	Un tubo cilíndrico (14) que define un espacio interior para la recepción del depósito (24,24a, 24b), el tubo cilíndrico (14) posee una estructura abierta (26) que se extiende a lo largo del tubo cilíndrico (Fig. 1).
Formar uno o más brazos para retener el armazón dentro del útero de una hembra mamífera.	Miembros de retención (32) en forma-V de resortes (Figs. 1-5; Col. 1 líneas 29-62, Col. 2 líneas 13-58).
Proporcionar un depósito comprendiendo una dosis terapéuticamente efectiva de un compuesto biológicamente activo, un núcleo de matriz polimérica y una membrana de control de la tasa.	Un depósito (24a) para entregar un fármaco a nivel intrauterino (Figs. 1-5; Col. 1 líneas 29-62, Col. 2 líneas 13-58), un núcleo de matriz polimérica (Col. 3, líneas 60 a 72).
Insertar el depósito en el espacio interior de forma que una parte de la superficie externa sea expuesta a través de la estructura abierta.	Un tubo cilíndrico (14) que define un espacio interior para la recepción del depósito (24,24a, 24b), el tubo cilíndrico (14) posee una estructura abierta (26) que se extiende a lo largo del tubo cilíndrico (Fig. 1) y el tubo cilíndrico rodea el depósito (Figs. 1-5; Col. 1 líneas 40-62, Col. 2 líneas 13-58).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del método de la reivindicación 12 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:957

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-150252

Por su parte, la reivindicación dependiente 13 no menciona alguna característica que haga nuevo el método de la reivindicación 12, por lo tanto, tampoco cumple con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

En referencia al argumento de la solicitante, donde menciona que el documento D1 no enseña que: *“...el almacén posee una estructura abierta, la cual puede ser considerada para permitir el acceso del 50% de la superficie externa del depósito...”*, es oportuno señalar que la anterioridad D1 (Figs. 1 y 5) enseña un tubo cilíndrico (14), el cual posee una estructura abierta (26). Por otra parte, es pertinente aclarar que ‘el permitir el acceso del 50% de la superficie externa del depósito’ no es una característica técnica que defina la invención para la cual se está solicitando protección, dado que indica un resultado a obtener, tal como había sido trasladado a la solicitante mediante el Oficio 13488, por lo tanto, se considera que el argumento no es procedente.

Ahora bien, con respecto a que el documento D1 no divulga que: *“el depósito está hecho de un material polímero termoplástico el cual permite al depósito tener una forma estable y que no se erosione durante su uso”*; se aclara a la solicitante que estas no son características técnicas estructurales de la invención sino ventajas de la misma y como tales no pueden ser comparadas con el estado de la técnica, por lo tanto, se considera que el argumento no es procedente. Por otra parte, la anterioridad D1 enseña un sistema intrauterino el cual está hecho de un material termoplástico (Col. 3, líneas 60 a 72). En conclusión, los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con la modificación presentada por la sociedad solicitante, se modifica el título de la invención el cual quedará de la siguiente manera: **“SISTEMA INTRAUTERINO”**.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar fundada la oposición presentada por la(s) sociedad(es) LaFrancol S.A., de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención a la creación titulada **“SISTEMA INTRAUTERINO”**.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:957

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-150252

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Merck Sharp & Dohme B.V., y a la(s) sociedad(es) opositora(s) LaFranco S.A., entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles 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 cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 17 Ene 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA
office@olartemoure.com

Doctor(a)
JOSE LUIS REYES VILLAMIZAR
info@reyes-abogados.com

Elaboró: John Fernando Ramirez Gomez
Revisó: Angelica Maria Ramirez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez