

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:48187

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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 numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 957 del 17 de enero de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “SISTEMA INTRAUTERINO”, con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 28 de febrero de 2014 con el No. 11-150252-00016-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Merck Sharp & Dohme B.V. interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 13 reivindicaciones, en donde se realizaron las siguientes modificaciones “... se introdujo en la Reivindicación 12 (de método) una dependencia de la Reivindicación 1, con el ánimo de especificar que el método reclamado se refiere exclusivamente a las características estructurales de la Reivindicación 1; y para mayor claridad, en la Reivindicación 12 se introdujo la característica de que el armazón ‘se extiende longitudinalmente a lo largo del armazón y donde el armazón está rodeando el depósito mientras que permite el acceso al 50% de la superficie exterior del depósito’...”

Señala a continuación que la diferencia entre la solicitud en estudio y el documento D1 radica en que “D1 no divulga un depósito con una estructura abierta que se extiende longitudinalmente a lo largo del depósito, el cual permite que la dosis del compuesto biológicamente activo esté en contacto con la superficie del exterior, y en donde por lo menos el 50% de la superficie del armazón esté en contacto con la superficie exterior del depósito. D1 simplemente no divulga la configuración del depósito y del armazón de la presente invención.”

Agrega que “Contrario a lo divulgado por D1, las aberturas del presente invento se encuentran longitudinalmente a lo largo de toda la estructura del armazón permitiendo el acceso al 50% de la superficie exterior del depósito, como lo reclama el capítulo reivindicatorio modificado...”

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:48187

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-150252

En cuanto a las reivindicaciones dependientes manifiesta que *“...las Reivindicaciones dependientes 2 a 11 (que dependen de la Reivindicación 1), estas por definición incluyen todas las características novedosas e inventivas de la reivindicación de la cual dependen. Por lo tanto, D1 tampoco anticipa la materia reclamada por las reivindicaciones dependientes, ya que la materia de la cual dependen es nueva e inventiva a la luz del arte citado.”*

Ahora bien, en cuanto a la reivindicación 12 señala: *“... que dicha reivindicación establece una falsa dependencia de las características estructurales reclamadas en la Reivindicación 1, y por lo tanto el análisis de novedad arriba expuesto, cubre la materia reclamada por la Reivindicación de método 12.”*

Continúa afirmando que *“D1 no divulga, enseña o sugiere los pasos para fabricar los elementos estructurales del armazón con su espacio interior, el depósito con la dosis y el núcleo de matriz polimérica, y mucho menos divulga una matriz polimérica que controle la tasa de liberación de la dosis. Tal como se demostró anteriormente, D1 no menciona una estructura abierta con las características reclamadas en el presente invento, así como tampoco divulga la utilización de una membrana de control de tasa que recubre el núcleo de matriz polimérica. Por el contrario, D1 permite que el material terapéutico internos se erosione hasta que se disuelvan cuando entran en contacto con la superficie externa del depósito.”*

En cuanto a la reivindicación 13 sostiene la recurrente que ya que depende de la reivindicación 12 esta cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo.

Finalmente, llama la atención al hecho que la Oficina de Patentes de Estados Unidos ha reconocido la novedad y el nivel inventivo a la invención en cuestión, otorgando el privilegio de patente.

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

Se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000.

Ahora bien, al realizar el análisis del nuevo capítulo reivindicatorio presentado frente al documento D1, esta Oficina encuentra que el documento D1 no incluye todas las características que se buscan proteger mediante la presente solicitud. Sin embargo, el capítulo presentado tiene problemas de claridad, al caracterizar la invención mediante resultados a alcanzar, por ejemplo, *“mientras que permite el acceso al 50 % de la superficie exterior del depósito”* y *“retener el*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:48187

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-150252

armazón dentro del útero de una hembra mamífera”.

Teniendo en cuenta lo anterior, encuentra este Despacho procedente efectuar un nuevo requerimiento con fundamento en lo establecido en el Artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, y así emitir un nuevo concepto técnico y brindarle la debida oportunidad 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 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 seguir con la evaluación de la patentabilidad de la creación aquí reclamada.

Por último, frente al argumento de la recurrente según el cual se concedió la patente número US 8,568,374 al reconocer la novedad y el nivel inventivo al objeto de la solicitud, cabe indicar que imperan en materia de patentes los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable. Para el caso específico, al momento de realizar el examen se tuvieron en cuenta las características técnicas estructurales reclamadas en las reivindicaciones y no las características funcionales.

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No 957 del 17 de enero de 2014, por medio de la cual se denegó la patente de invención a la creación denominada “SISTEMA INTRAUTERINO”.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:48187

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-150252

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Merck Sharp & Dohme B.V. y a la sociedad opositora LaFrancol S.A., advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 05 Ago 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: Sonia Andrea Diaz Pirazan
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Aprobó: José Luis Londoño Fernández