

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:39003

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 sociedad Merck Sharp & Dohme B.V., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “SISTEMA INTRAUTERINO PARA USO DE 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 sociedad Lafrancol S.A., la cual una vez fue estudiada por el Despacho, no desvirtuó la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará más adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 15831, notificado por fijación en lista el 06 de enero de 2015, 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°11-150252-00024-0000 del 15 de mayo de 2015, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 13 que remplazan 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.*”

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 13, no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Oposición presentada.

La sociedad opositora afirma esta solicitud pretende obtener patente para un sistema intrauterino. El opositor expresa que la misma carece de unidad de invención porque comprende varios grupos de invenciones. Adicionalmente, el opositor sostiene que las patentes US3656483 (D1), WO2004/084857 (D2), EP2057972 (D3), US4102998 (D4) y

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:39003

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-150252

EP1400258 (D5) afectan la novedad de la presente invención; y sostiene que la patente US4935437 (D6) afecta el nivel inventivo.

Por su parte, la solicitante modifica el capítulo reivindicatorio con el fin de dar mayor claridad a la materia reivindicada.

Frente a los argumentos de la opositora y en respuesta a las objeciones por unidad de invención, la solicitante resalta que un inventor está en su derecho de reclamar protección para la totalidad de un concepto inventivo desarrollado, siempre que la materia reivindicada sea novedosa e inventiva con respecto al arte previo y no incluya invenciones que no estén relacionadas. En este caso particular, las reivindicaciones del nuevo capítulo reivindicatorio modificado tienen unidad de invención porque las formas de realización citadas en el mismo están estructuralmente interconectadas a través del sistema intrauterino de la presente invención.

Ahora bien, en relación con la novedad y el nivel inventivo del sistema intrauterino, la solicitante manifiesta que ninguno de los documentos D1 a D6, bien sea de manera individual o en su conjunto, proporciona enseñanzas específicas o motivaciones para el desarrollo de un sistema intrauterino que tiene un depósito de un ingrediente activo, un almacén con un espacio interior que permite el acceso a una parte sustancial de una superficie exterior de la depósito, y uno o más elementos de retención para retener el almacén dentro del útero, y que además contiene un ingrediente activo (por ejemplo, una hormona), para el tratamiento de la hemorragias uterinas disfuncionales.

De acuerdo con todo lo expuesto, frente al nuevo capítulo reivindicatorio aportado, los argumentos presentados por la sociedad opositora no prosperan como elementos que permitan desvirtuar la patentabilidad de la solicitud que aquí se analiza.

6.2. Objeto de la invención.

El problema técnico 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, flexible y lo suficientemente pequeño para permitir una fácil inserción y extracción correcta. Para resolver este problema técnico se propone un sistema intrauterino que comprende: un depósito que comprende una dosis terapéuticamente efectiva de un compuesto biológicamente activo y un polímero termoplástico estable; un almacén que define un espacio interior para la recepción del depósito, el almacén 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 almacén para retener el almacén dentro del útero de una hembra mamífera.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:39003

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-150252

6.3. Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 04 de mayo de 2009, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D2	CO 10-054915	'Depósito intrauterino'	20/Mayo/2010*

*Fecha de Presentación Nacional.

El documento D2¹ divulga un sistema intrauterino para la retención de un compuesto biológicamente activo dentro del útero de un mamífero hembra. Dicho sistema se forma mediante una estructura que define un espacio interior para recibir un depósito del compuesto, la estructura tiene una estructura abierta que permite el acceso a una parte sustancial de una superficie externa del depósito y el depósito tiene una estructura que controla la velocidad que controla una velocidad deliberación del compuesto dentro 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.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40".

En aplicación de la norma anterior, se ha tomado, como anterioridad que afecta la patentabilidad de la invención en estudio, el documento CO 10-054915 (en adelante llamado D2), pues corresponde a una solicitud en trámite en la oficina nacional cuya fecha de presentación es el 07 de mayo de 2010, es decir, anterior a la fecha de presentación de la solicitud en estudio.

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: - un*

¹ <http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2009060077A3&KC=A3&FT=D>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:39003

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-150252

depósito que comprende un compuesto biológicamente activo y un polímero termoplástico termoestable..." (Ver página 14 incluida bajo el radicado N° 11-150252-00024-0000).

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 documento D2 que representa el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D2
Un sistema intrauterino que comprende:	Un sistema intrauterino que comprende:
Un depósito que comprende un compuesto biológicamente activo y un polímero termoplástico estable.	Un depósito (22) que comprende un núcleo (24) y una membrana exterior (26). El núcleo es formado por una matriz que consiste en un copolímero EVA con un porcentaje acetato de vinilo al cual se le agrega un compuesto biológicamente activo (Fig. 2; Párr. [0036]).
Un armazón que define un espacio interior para la recepción del depósito, en donde el armazón posee una estructura abierta que se extiende longitudinalmente a lo largo del armazón y donde el armazón está rodeando el depósito.	El armazón (4) está formado por una estructura (16) que tiene las aberturas (18) a un espacio interior (20). En el espacio interior (20) es dispuesto un depósito en forma de varilla (22) (Fig. 1; Párr. [0035]).
Uno o más brazos.	Un par de brazos (6) que se extienden lateralmente (Fig. 1; Párr. [0035]).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del sistema de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D2, 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.

Por su parte, el método reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 12 está referida a: *"Un método para la fabricación del sistema intrauterino de la Reivindicación 1 que comprende:..."* (Ver página 15 incluida bajo el radicado N° 11-150252-00024-0000).

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 documento D2 que representa el estado de la técnica:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:39003

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-150252

Tabla 2

Características esenciales	D2
Un método para la fabricación de un sistema intrauterino caracterizado por:	Un sistema intrauterino que comprende:
Formar un armazón con el espacio interior y una estructura abierta que se extiende longitudinalmente a lo largo del armazón y donde el armazón esta rodeando el deposito.	Formar un armazón que tiene un espacio interior y una estructura abierta (Reivindicación 20). El armazón (4) está formado por una estructura (16) que tiene las aberturas (18) a un espacio interior (20). En el espacio interior (20) es dispuesto un depósito en forma de varilla (22) (Fig. 1; Párr. [0035]).
Formar uno o más brazos.	Un par de brazos (6) que se extienden lateralmente (Fig. 1; Párr. [0035]).
Proporcionar un depósito comprendiendo un compuesto biológicamente activo, un núcleo de matriz polimérica y una membrana de control de taza.	Proporcionar un depósito, donde el depósito (22) que comprende un núcleo (24) y una membrana exterior (26). El núcleo es formado por una matriz que consiste en un copolímero EVA con un porcentaje acetato de vinilo al cual se le agrega un compuesto biológicamente activo (Reivindicación 20; Fig. 2; Párr. [0036]).
Insertar el depósito en el espacio interior.	Insertar el depósito en el espacio interior (Reivindicación 20).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del sistema de la reivindicación 12 habían sido divulgadas previamente en el documento D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

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

Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante, el documento D2 sí divulga integralmente las características técnicas reclamadas en la reivindicación 1, así como también, las etapas del método de la reivindicación 2, tal y como se comprobó en el examen de patentabilidad expuesto anteriormente.

Ahora bien, la solicitante manifiesta que el dispositivo de D2: “...comprende un deposito que comprende un compuesto y un polímero EVA que controla la velocidad de liberación

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:39003

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-150252

del compuesto dentro del útero...", por lo cual, no divulga específica e inequívocamente todas y cada una de las características reclamadas en las reivindicaciones 1 y 12, lo cual carece de fundamento, debido a que en dichas reivindicaciones se reclama "...un compuesto biológicamente activo y un polímero termoplástico estable...", lo cual es claramente divulgado en el documento D2 al enseñar que: "...el depósito (22) comprende un núcleo (24) y una membrana exterior (26). El núcleo es formado por una matriz que consiste en un copolímero EVA con un porcentaje acetato de vinilo al cual se le agrega un compuesto biológicamente activo..." (Reivindicación 20; Fig. 2; Párr. [0036]). Cabe aclarar, que en la técnica es bien conocido que el copolímero EVA y los vinilos de acetato, en efecto, son polímeros termoplásticos².

Por su parte, es importante agregar que en las reivindicaciones no se hace referencia a que el compuesto y el polímero termoplástico sean parte estructural del sistema intrauterino, sino más bien se entiende que son componentes que se disponen dentro del dispositivo. Por lo tanto, se considera que el compuesto y el polímero son componentes ajenos a la creación reclamada. De igual manera, el hecho de introducir el compuesto y el polímero a algún elemento estructural de la invención, representaría la forma de utilizar el producto y no un elemento estructural que haga parte integral del mismo. Cabe aclarar, que los usos no son características patentables según el artículo 14 de la Decisión 486. Adicionalmente, también se aclara que el compuesto y el polímero termoplástico corresponden a compuestos químicos que solo podrían ser reclamados si son claramente caracterizados por su fórmula estructural o IUPAC, junto con la definición de sus sustituyentes. Lo cual no se presenta en la presente solicitud y correspondería a un objeto totalmente diferente al que se quiere reclamar en las reivindicaciones. A pesar de todo lo anterior, esta Oficina decidió mostrarle al solicitante que dicho compuesto y polímero si habían sido enseñados previamente en D2, tal y como se mencionó anteriormente.

Por otro lado, dicho polímero y compuesto son bien conocidos en la técnica en este tipo de sistemas^{3 4}. En conclusión, dicho compuesto y polímero no podrían dar de ninguna manera novedad al sistema intrauterino de la presente solicitud.

Finalmente, de manera aclaratoria las falsas dependencias no son aceptadas por esta Oficina, ni tampoco en la Guía de Estudio de Patentes. Por lo cual, se decidió realizar el examen de patentabilidad también a la reivindicación 12 que es de categoría de procedimiento, mientras la reivindicación 1 es de categoría de producto.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

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

² <https://es.wikipedia.org/wiki/Etilvinilacetato>

³ http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20041007&CC=WO&NR=2004084857A1&KC=A1
(Reivindicaciones 14, 15; Pág.15, líneas 8 y 9; Pág.22, líneas 25 a 32; Pág. 37, líneas 11 y 12)

⁴ <ftp://tesis.bbt.k.ull.es/ccpytec/cp126.pdf> (Págs. 14, 15, 19 y 31).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:39003

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-150252

INTRAUTERINO”.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada 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”.

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) Lafrancol S.A., 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 diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 Jul 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

CARLOS R. OLARTE GARCIA, office@olartemoure.com

Doctor(a)

JOSE LUIS REYES VILLAMIZAR, info@reyes-abogados.com

Elaboró: Monica Andrea Gutierrez Almonacid

Revisó: Sonia Andrea Diaz Pirazan

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez