

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101083

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. 39003 del 30 de julio de 2015, 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 escritos radicados en esta Entidad el 11 de septiembre de 2015 con el radicado No. 11-150252-00028-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad MERCK SHARP & DOHME B.V., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, respectivamente, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente señala, luego de recopilar las afirmaciones realizadas por parte de este Despacho en la Resolución No. 39003 del 30 de julio de 2015, que se tuvo una mala interpretación del alcance de la reivindicación 1 respecto del “uso correcto de características estructurales reclamados y el lenguaje funcional incluida en dicha reivindicación”.

Posteriormente, enfatiza las características estructurales presentes en la reivindicación 1 y que se enseñaron en la respuesta al segundo Oficio No. 15831 con radicado No. 11-150252-00024, relacionándolas de la siguiente manera:

“(…) un sistema intrauterino que comprende:

- un depósito que comprende un compuesto biológicamente activo y un polímero termoplástico estable;*
- un almacén que define un espacio interior para la recepción del depósito, en donde el almacén posee una estructura abierta que se extiende longitudinalmente a lo largo del almacén y donde el almacén está rodeando el depósito mientras que permite el acceso al 50% de la superficie exterior del depósito; y*
- uno o más brazos para retener el almacén dentro del útero de una hembra mamífera.” -Subraya original del texto-*

A continuación, menciona que la configuración especificada logra que “una parte sustancial de la superficie exterior del depósito **esté directamente expuesta al medio ambiente** y por lo tanto, el efecto controlador de tasa sobre la liberación estable del compuesto en el útero puede ser principalmente determinado por la estructura del depósito mismo y el entorno en que se coloca” –Subraya y negrita original del texto-.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101083

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-150252

En relación con el análisis de novedad, la recurrente advierte que el documento D2 sólo debe tenerse en cuenta para el análisis de novedad, y que dicha publicación no revela todas y cada una de las características esenciales tanto en lo concerniente al objeto especificado en la reivindicación 1 de producto y la 12 de proceso, por lo que concluye que la materia reclamada es nueva a la luz del arte citado.

Sustenta adicionalmente 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.”¹ Es más, el Tribunal Andino de Justicia (TAJ) ha determinado que para establecer una objeción válida contra la novedad, la divulgación del arte previo debe ser lo suficientemente detallada para que una persona versada en la materia pueda usar dicha información para reproducir y explotar la invención.”²*

Finalmente, argumenta que *“(…) sabiendo de antemano que en materia de patentes imperan los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad y normatividad aplicable, me permito anotar que a la fecha ha sido otorgado el privilegio de patente para el concepto inventivo comprendido en la presente solicitud en Australia, China, Israel, Japón, Nueva Zelanda, Rusia y Estados Unidos (US 8,568,374), en las que se ha reconocido su novedad y el nivel inventivo”*.

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

En primer lugar, respecto de la mala interpretación del alcance de la reivindicación independiente 1, este Despacho enfatiza que en el trámite de la solicitud se pudo establecer cada una de las características técnicas estructurales esenciales que se reclamaban, y con base en cada una de ellas fue que se realizó la comparación con el arte previo, donde para el presente caso finalizó con la anticipación del sistema intrauterino por lo divulgado en el documento D2.

Cabe señalar que cada uno de los elementos reclamados por la recurrente, fueron anticipados claramente por el documento D2 de la siguiente manera: el sistema intrauterino que tiene: 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 (4) que 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], y adicionalmente, posee un par de brazos (6) que se extienden lateralmente (Fig. 1; Párr. [0035]).

¹ Manual Andino de Patentes. (2004). Sección 9.4. (disponible en <http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf>).

² Proceso 06-IP-89 (<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-IP-2005.doc>); y Proceso 36-IP-2004 (<http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm>)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101083

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-150252

Lo anterior, da una clara evidencia de que el objeto reclamado es igualmente revelado por el documento D2.

En segundo lugar, respecto del efecto proporcionado por el objeto reclamado en la presente solicitud, este Despacho encuentra que en la divulgación del documento D2 igualmente se relaciona que dicha disposición, del sistema intrauterino, se expone por lo menos el 50% de la superficie extrema del depósito (Párr. 10 de D2), lo que permite afirmar que el objeto del documento D2 proporciona dicha ventaja por medio de los mismos componentes que son reclamados por la recurrente, por lo que se puede considerar que el sistema intrauterino de la reivindicación independiente 1, de la solicitud recurrida, no es nuevo.

En tercer lugar, la carencia de novedad igual sucede con el método que se reclama en la reivindicación independiente 12, donde las etapas son anticipadas por el documento D2 de la siguiente manera: 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 un par de brazos (6) que se extienden lateralmente (Fig. 1; Párr. [0035]); 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]) e Insertar el depósito en el espacio interior (Reivindicación 20).

Lo anterior, da una clara evidencia de que el proceso reclamado es igualmente revelado por el documento D2, y por ende, no es nuevo.

En cuarto lugar, respecto a la argumentación de la recurrente donde afirma 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, se ha podido demostrar, durante cada etapa del trámite de examen de fondo de la solicitud, que todos y cada uno de los elementos estructurales incluidos en los pliegos reivindicatorios, tanto en el presentado inicialmente como en los modificados en respuesta a cada uno de los Oficios emitidos por este Despacho, han sido anticipados por el estado de la técnica, so pena de no superar los requisitos de patentabilidad requeridos por la Decisión 486.

En quinto lugar, con base en lo informado por el solicitante acerca del privilegio de patente recibido en los países citados en la parte considerativa, este Despacho reitera que en materia de patentes imperan, 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. Por lo tanto, la concesión de patente en otras oficinas no es un criterio suficiente para tomar la misma

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101083

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-150252

medida en la Oficina Colombiana.

Finalmente, se insiste que el documento D2 divulga tanto las características esenciales del producto como del proceso reclamado, por tanto, la materia en cuestión no cumple con los requisitos que hacen posible el otorgamiento de patente, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 39003 del 30 de julio de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad MERCK SHARP & DOHME B.V. y a Lafrancol S.A. en su calidad de sociedad opositora, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 24 Dic 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDÓ DEL CASTILLO

Doctor(a)

CARLOS R. OLARTE GARCIA, office@olartemoure.com

Doctor(a)

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

Elaboró: Rachid Ponce Vergel

Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro

Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: José Luis Londoño Fernández