

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-150252-00028-0000

Fecha: 2015-09-11 16:40:58 Dep: 2020 DIR NUEVASOR
Eje: 11 PATENTEIYI Eve: 379 FASENACIONALI
Act: 412 REPOSPRESRECU Folios: 9

Re: Expediente N° 11-150.252

Solicitud de Patente de Invención titulada: "SISTEMA INTRAUTERINO"

Solicitante: MERCK SHARP & DOHME B.V.

Nuestra Ref.: P2011/000189

Medellín
María C. Múner
Eddie Manóte
Adrián Santamaría
Camilo A. Bern
Daniela López

Barranquilla
Gina de Echeon
Jose J. Dangon

RECURSO DE REPOSICIÓN

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante, obrando dentro del término legal previsto por el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A), me permito interponer RECURSO DE REPOSICIÓN en contra de la Resolución No. 39003, notificada en el Listado Único de Notificaciones No. 031, que se desfijó el 04 de septiembre de 2015.

1. ANTECEDENTES

1.1 Mediante escrito radicado ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el 04 de noviembre de 2011 se presentó la solicitud de patente de invención titulada "SISTEMA INTRAUTERINO PARA USO DE TRATAMIENTO MÉDICO", con un Capítulo Reivindicatorio original de 15 reivindicaciones, en adelante simplemente referida como la invención.

1.2 El extracto de dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 645 del 31 de mayo de 2012. Al respecto, se presentó oposición por parte de la sociedad Lafrancol S.A., la cual una vez fue estudiada por el Despacho, no desvirtuó la patentabilidad del objeto.

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

1.3 A través de la expedición del Oficio No. 15831, notificado por fijación en la lista No. 001 del 06 de enero de 2015, con ocasión del primer examen de fondo, la SIC objetó la claridad y la novedad de la presente invención.

1.4 En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486, mediante escrito radicado el 10 de diciembre de 2013, presenté la respuesta al primer examen de fondo adjuntando un Capítulo Reivindicatorio Modificado con 13 reivindicaciones, que reemplaza en su totalidad el Capítulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la solicitud, y además, proporcioné argumentos en favor de la claridad y novedad de la materia reclamada.

1.5 Mediante la Resolución No. 957, notificada por edicto que se desfijó el 21 de febrero de 2014, la SIC niega las Reivindicaciones 1 a 13 por supuesta falta de novedad.

1.6 El 28 de febrero de 2014 presenté un Recurso de Reposición junto con un Capítulo Reivindicatorio Modificado con 13 Reivindicaciones y proporcioné argumentos a favor del nivel inventivo de la presente invención.

1.7 La SIC devolvió la presente invención a trámite y emitió un segundo examen de fondo correspondiente al oficio No. 15831 notificado por fijación en lista 001 de fecha 06 de enero de 2015, objetando la claridad, unidad de invención, y la novedad de la presente invención.

1.8 En respuesta al segundo examen de fondo, respondí oportunamente el 15 de mayo de 2015 junto con un Capítulo Reivindicatorio de 13 reivindicaciones, en donde proporcioné argumentos a favor de la novedad de la misma.

1.9 La SIC a través de la Resolución No. 39003 notificada por edicto desfijado el 04 de septiembre de 2015 niega completamente la presente invención por supuesta falta de novedad.

2. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la Resolución recurrida, y en su lugar se conceda el privilegio de patente de invención para las reivindicaciones contenidas pendientes (las del Capítulo Reivindicatorio Modificado presentado junto con mi respuesta al segundo examen de fondo), o aquellas reivindicaciones que el Despacho considere cumplen con los requisitos de patentabilidad.

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

Con referencia a los argumentos presentados por la SIC para desvirtuar la novedad de las Reivindicaciones 1 a 13 en la Resolución aquí recurrida, respetuosamente difiero del análisis expuesto y procedo a refutar cada uno de dichos argumentos, exponiendo las motivaciones técnicas que desvirtúan la posición de ese Despacho.

3.1 a- El Despacho insiste en que la presente invención carece de novedad a la luz de la patente CO 10-054.915 (D2).

i) Para justificar sus objeciones, la SIC presenta la siguiente tabla en donde compara las características de la Reivindicación 1 con D2, así:

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, la SIC considera que las características esenciales del sistema de la Reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D2, por lo que la materia reclamada no es novedosa.

ii) Adicionalmente, la SIC argumenta que las Reivindicaciones dependientes 2 a 11 no mencionan alguna característica adicional que haga nuevo el sistema de la Reivindicación 1, por lo que tampoco son novedosas.

iii) En relación con la Reivindicación 12, la SIC presenta la siguiente tabla en donde compara las características de dicha reivindicación con D2, así:

Características esenciales	D2
Un método para la fabricación de un sistema intrauterino caracterizado por:	Un sistema intrauterino que comprende:
Formar un amazón con el espacio interior y una estructura abierta que se extiende longitudinalmente a lo largo del amazón y donde el amazón esta rodeando el deposito.	Formar un amazón que tiene un espacio interior y una estructura abierta (Reivindicación 20). El amazón (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 tasa.	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, la SIC considera que las características esenciales del método de la Reivindicación 12 habían sido divulgadas previamente en D2, por lo que la materia reclamada no es novedosa.

iv) Por su parte, la Reivindicación dependiente 13 no menciona alguna característica que haga nuevo el método de la Reivindicación 12, por lo que tampoco es novedosa.

b- Respecto a mis argumentos presentados en respuesta al primer examen de fondo, la SIC señala lo siguiente:

i) Con respecto a la característica “...un compuesto biológicamente activo y un polímero termoplástico estable...”, está claramente divulgada en 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]) y

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

aclara que en la técnica es bien conocido que el copolímero EVA y los vinilos de acetato, en efecto, son polímeros termoplásticos.

ii) La SIC establece 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, la SIC considera que el compuesto y el polímero son componentes ajenos a la creación reclamada. Adicionalmente, la SIC 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, características que no se presenta en la presente solicitud y correspondería a un objeto totalmente diferente al que se quiere reclamar en las reivindicaciones.

Por otro lado, la SIC establece que dicho polímero y compuesto son bien conocidos en la técnica en este tipo de sistemas, por lo que no podrían dar de ninguna manera novedad al sistema intrauterino de la presente solicitud.

iii) Finalmente, la SIC establece que las falsas dependencias no son aceptadas por la Oficina, ni tampoco en la Guía de Estudio de Patentes. Por lo cual, la SIC señala que realiza el examen de patentabilidad a la Reivindicación 12 que es de categoría de procedimiento, y a la Reivindicación 1 que es de categoría de producto.

3.2 a- En primer lugar, con el fin de demostrar lo equivocado del análisis y de la posición de la SIC, me permito señalar respetuosamente que mal interpreta el alcance de la Reivindicación 1, y el uso correcto de características estructurales de los elementos reclamados y el lenguaje funcional incluido en dicha reivindicación.

Así entonces, y como procedo a demostrarlo, el Capítulo Reivindicatorio diferencia inequívocamente la materia reclamada de lo revelado en D2, de manera que no se afecta la novedad de la presente invención, pues el arte previo **no** divulga todas y cada una de las características esenciales aquí reclamadas.

i) De acuerdo a lo anterior, y para facilitar el análisis de novedad, me permito llamar la atención del Examinador sobre el alcance de las reivindicaciones, el cual reclama particularmente un sistema intrauterino que comprende:

- un depósito que comprende un compuesto biológicamente activo y un polímero termoplástico estable;
- 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 mientras que permite el acceso al 50% de la superficie exterior del depósito; y
- uno o más brazos para retener el armazón dentro del útero de una hembra mamífera.

Esta configuración específica del armazón del sistema intrauterino, permite 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.

ii) Ahora bien, con respecto al arte previo, y teniendo en cuenta el alcance de las reivindicaciones, es pertinente señalar que D2 es un documento presentado igualmente por mi representada, el cual, al ser una patente en trámite en Colombia solo podrá ser tomada en cuenta únicamente en el análisis de novedad.

Así las cosas, D2 simplemente divulga un dispositivo para la liberación controlada de una sustancia biológicamente activa en un útero de un mamífero hembra, que comprende un compuesto y un polímero de EVA. Específicamente, el dispositivo comprende un depósito que comprende un compuesto y un polímero EVA que controla la velocidad de liberación del compuesto dentro del útero mediante una estructura que recibe el depósito y permite el acceso de la superficie externa del depósito; y medios que retienen la estructura dentro del útero. Evidentemente, nada en D2 divulga específica e inequívocamente todas y cada una de las características esenciales reclamadas en las Reivindicaciones 1 y 12 de la presente invención.

iii) Análisis de Novedad:

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente invención se diferencia clara y abiertamente de D2, porque D2 no divulga en su totalidad un sistema intrauterino que comprenda un depósito que a su vez comprende un compuesto biológicamente activo y un polímero termoplástico estable, 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 mientras que permite el acceso al 50% de la superficie

exterior del depósito y uno o más brazos para retener el armazón dentro del útero de una hembra mamífera, tal como lo reclama la invención.

Así mismo, D2 no divulga el método con **TODAS** las etapas reclamadas en la Reivindicación 12, de: i) formar un armazón con un espacio interior y una estructura abierta que 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; ii) formar uno o más brazos para retener el armazón dentro del útero de una hembra mamífera; iii) 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; y iv) insertar el depósito en el espacio interior de forma que una parte de la superficie externa sea expuesta a través de la estructura abierta.

En este punto es importante resaltar 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

Adicionalmente, vale la pena mencionar que la misma Guía de Examen de la SIC, en la sección 2.12, menciona con respecto a la Novedad que “*El Examinador deberá evaluar si la invención es nueva o no, de la siguiente manera:*

- *Definir* cuáles son las características técnicas esenciales de la primera reivindicación independiente
- *Comparar, elemento por elemento*, las características técnicas esenciales con las características de la materia divulgada en cada documento del estado de la técnica.
- *Verificar*, según la comparación anterior, si la invención reivindicada es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica, en cuyo caso se considera que no tiene novedad.
- Examinar de la misma manera las otras reivindicaciones independientes, y
- *Revisar si las reivindicaciones dependientes mencionan elementos nuevos.*”

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>)

En el presente caso, luego de realizar la comparación, elemento por elemento, es claro notar que los elementos revelados en el arte previo resultan diferentes al sistema intrauterino en el Capítulo Reivindicatorio presentado en respuesta al Segundo Examen de Fondo, por lo que el presente invento es, sin duda, novedoso frente al arte previo citado.

Adicionalmente, teniendo en cuenta los parámetros de la SIC, cuando una invención dada se encuentra de manera general incluida en una divulgación más amplia e inespecífica, pero la invención presenta una limitación que no se encuentra explícitamente revelada o sugerida en el arte previo, su novedad debe ser reconocida.

Adicionalmente, en cuanto a las reivindicaciones dependientes de sistema 2 a 11 (que dependen de la Reivindicación 1), y la 13 de método, éstas por definición incluyen todas y cada una de las características novedosas e inventivas de dicha reivindicación independiente. Por lo tanto, D2 tampoco anticipa la materia reclamada por las reivindicaciones dependientes, ya que la materia de la cual dependen es nueva a la luz del arte citado.

4. Finalmente, y con un propósito meramente informativo y 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.

Si bien es cierto que las concesiones de patentes en oficinas de otros países no son vinculantes en el sentido que obliguen a la SIC a tomar una decisión en el mismo sentido, es a la vez cierto que los criterios de patentabilidad en los que deben fundamentarse el análisis de solicitudes de patente, en particular en cuanto a la novedad se refiere, son análogos globalmente, y concesiones en otras jurisdicciones sugieren el cumplimiento de dichos requisitos, ya que claramente, los criterios de evaluación y estudio aplicados para determinar la novedad y nivel inventivo resultan equivalentes a los que la Superintendencia debe emplear, establecidos de manera semejante por las legislaciones de patentes a lo largo del mundo entero.

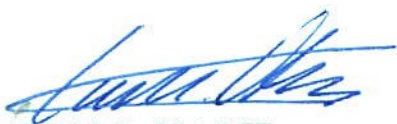
5. Para terminar, de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicito respetuosamente que todos y cada uno de los puntos planteados en el presente recurso sean resueltos de manera individual, completa y motivada, respecto de las razones de hecho, derecho y/o conveniencia que

lleven a esa Superintendencia a adoptar la decisión que estime frente a la solicitud aquí formulada.

6. NOTIFICACIÓN

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Carrera 5 No. 34-03, de Bogotá.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295