

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:49805

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-011321

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. 66629 del 18 de noviembre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención a la creación denominada: “MÉTODO DE FABRICACIÓN DE UN ANILLO VAGINAL”, para las reivindicaciones 13 a 15, al considerar que cumplen con los requisitos de patentabilidad consignados en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Por su parte, se denegó el privilegio de patente para las reivindicaciones 1 a 12, por no cumplir con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 31 de diciembre de 2013 con el No. 12-011321-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad THE POPULATION COUNCIL, INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente presenta su total desacuerdo frente a las objeciones presentadas en la Resolución impugnada, por cuanto el análisis realizado no demuestra que las reivindicaciones 1 a 12 carecen de novedad. Adicionalmente presenta un capítulo reivindicatorio para las 12 reivindicaciones negadas, el cual fue modificado para evidenciar el requisito de novedad, restringiendo aquellas características técnicas novedosas que no fueron anticipadas por el documento D1.

Sustenta la recurrente que las modificaciones a la reivindicación 1 se especifica que el “...**elastómero de silicona curado simultáneamente y al menos dicha zona exterior que comprende un ingrediente farmacéuticamente activo**:...” los alejan de la anterioridad, por lo que considera que el curado simultáneamente es una característica esencial del elastómero de silicona, “...con el objeto de hacer referencia al método de procesamiento de dicho material el cual le confiere las propiedades necesarias al anillo vaginal reivindicado para ejercer la liberación sostenida de un ingrediente activo durante un periodo de tiempo.” Con base en lo anterior, señala que el documento D1 divulga un elastómero de silicona LVT incorporado “...incorporado mediante métodos convencionales como moldeo por inyección y vulcanización, lo cual en ningún momento anticipa el **elastómero de silicona curado simultáneamente**...”

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:49805

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-011321

Por otra parte argumenta que, al especificar que la zona exterior contiene un ingrediente farmacéuticamente activo, se demuestra que cualquiera de las capas puede contener dicho ingrediente, incluyendo la parte exterior. Ahora bien, comparando lo anterior con el documento D1, se encuentra que la capa 3 citada por el Examinador, corresponde a una capa “...**libre de ingrediente activo**, con lo que se demuestra por completo la diferencia que existe entre dicha anterioridad y la presente invención...”

Señala además que la estructura del anillo reivindicado, permite la administración de uno o más ingredientes farmacéuticamente activos, como lo menciona el párrafo 0075 de la invención, donde refiere que el producto tri-capa tiene el potencial de administrar más de un ingrediente de medicamentos sin interferencia cruzada entre ellos, con lo que quieren poner en evidencia la ventaja que existe entre la invención y el arte previo, ya que de esta manera el anillo vaginal logra “...**la difusión libre y sostenida de un ingrediente farmacéuticamente activo a través de las capas del anillo vaginal, gracias a que su fabricación garantiza la obtención de un dispositivo cuyo cuerpo de silicona es continuo...**”.

Manifiesta también, que otras ventajas que presenta la invención es que mejora las tasas de liberación, mejora la administración sostenida y controlada, evitando picos de absorción una vez insertado el dispositivo lo cual logra “...**mayores rangos de liberación del fármaco a bajas dosis del mismo, superando el prejuicio técnico de emplear mayores dosis de ingredientes activos para lograr una mejor liberación del mismo...**”

Con lo anteriormente sustentado, la recurrente solicita a este Despacho revocar parcialmente la Resolución impugnada, para obtener la concesión del privilegio de patente.

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

Es importante mencionar que se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio, compuesto por 12 reivindicaciones, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486, y por lo tanto dicho capítulo reivindicatorio será objeto de este estudio.

Respecto a las modificaciones realizadas a la reivindicación 1, en donde se busca diferenciar la invención de la anterioridad D1, lo cual se basa en el hecho de que el elastómero de silicona es curado simultáneamente y que la zona exterior comprende un ingrediente farmacéuticamente activo, cabe mencionar que, tal y

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:49805

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-011321

como lo refiere la recurrente, dicha diferenciación tiene como objeto “...hacer referencia al método de procesamiento de dicho material el cual le confiere las propiedades necesarias al anillo vaginal reivindicado para ejercer la liberación sostenida de un ingrediente activo durante un periodo de tiempo” –subrayado fuera de texto-, por lo que no es posible considerarla como una característica esencial del producto, ya que no es viable definir un producto a través del método de proceso, por cuanto las reivindicaciones de producto y de proceso son diferentes y se deben redactar de forma independiente. Sobre las mismas, el Tribunal Andino de Justicia ha dicho lo siguiente:

“El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (solida, liquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o un resultado”. (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)¹

Ahora bien, en cuanto a que la zona exterior contiene un ingrediente farmacéuticamente activo, es importante resaltar que dicha característica tampoco hace parte de la definición de un producto, ya que es claro que un producto se debe definir por sus características técnicas esenciales, es decir, por la disposición de los elementos y no por los compuestos químicos que éste contenga ya que no hace parte de su estructura. En vista de lo anterior, es claro que las características con las cuales la recurrente pretendía diferenciar la invención del estado de la técnica, no definen correctamente la invención contenida en la reivindicación 1, como se explicó anteriormente, por lo que no cumple con lo estipulado en el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000.

Por otro lado, es evidente que dentro de la parte caracterizante de la reivindicación 1 modificada, la cual debería contener el aporte tecnológico del anillo vaginal, presenta características funcionales y efectos del dispositivo, los cuales son: “... *sin capas limítrofes intermedias...*” y “... *proporcionan difusión libre de dicho ingrediente farmacéuticamente activo...*”, teniendo claro que dichas características son elementos que conforman las invenciones, descritos en términos de su función, sin embargo, aunque no la definen, si explican la relación que hay entre sus características estructurales. Dicho de otra manera, las características funcionales le brindan claridad a la reivindicación, sin que implique que recaiga en ellas la novedad.

Siendo así las cosas, queda claro que la reivindicación 1 fue detallada bajo las siguientes características técnicas esenciales: “dichas zonas comprenden un cuerpo de silicona continuo”, entendiéndose que las características técnicas son las que definen la invención, las que la hacen o deberían hacerla diferente del

¹Proceso 129-IP-2007

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:49805

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-011321

estado de la técnica, siendo dichas características las que contienen la materia que es susceptible de estudio de patentabilidad.

A la luz de lo expuesto anteriormente, realizando la comparación entre la invención y la anterioridad D1 (US4822616), la cual divulga un anillo vaginal que tiene una liberación de agente activo, de regularidad uniforme y de larga duración (Col.1, líneas 45 a 48), y teniendo en cuenta las características técnicas esenciales estructurales con las cuales la recurrente definió la invención, las cuales se mencionaron anteriormente, se encuentra que dicho documento anticipa dichas características ya que sugiere un anillo vaginal que tiene tres capas, en cada una de dichas capas comprende un elastómero de silicona LTV (Pág.41, Párr.2 y 3) y de igual manera menciona procesos de vulcanización donde se obtienen anillos de ranura continua (resumen).

Se advierte además que si bien es cierto que al enseñar los efectos y las ventajas de la invenciones, como el caso particular, en el que la estructura del anillo permite la administración de uno o más ingredientes farmacéuticamente activos sin interferencia cruzada entre ellos, con lo que se logra mayores rangos de liberación del fármaco a bajas dosis, son relevantes para la adecuada comprensión de la invención, sin embargo, cabe resaltar que en temas de patente se tiene que: *“(...) todo invento, para hacerse acreedor a un privilegio, debe tener un solo objeto principal (...) que se define en la primera reivindicación, cuyo contenido debe concretarse a enunciar la característica o el conjunto de características que reflejan la novedad del invento. Es, por lo tanto, la primera reivindicación expresión exacta de la novedad del nivel inventivo o, lo que es igual, de su objeto principal. El privilegio otorgado se limita, en consecuencia, a lo enunciado en la primera reivindicación...”*², por lo tanto, dichas ventajas y efectos no son características que definan, o que se vean reflejadas en la reivindicación independiente 1, por lo tanto, no se evidencia un efecto técnico inesperado en la invención reivindicada.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio comprendido en las reivindicaciones 1 a 12, no cumplen con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de novedad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar parcialmente la decisión impugnada.

² Andrés Moncayo von Hase, Derecho de Patentes, ob. Cit. Págs. 118 y 119.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:49805

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-011321

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 66629 del 18 de noviembre de 2013, por medio de la cual se concedió parcialmente una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad THE POPULATION COUNCIL, INC., y a la sociedad opositora LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno y, en consecuencia, queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 22 Ago 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, jcadena@bc.com.co

Doctor(a)

TITO NOE PARRA MURILLO, TPARRA@LAFRANCOL.COM

Elaboró: Olga Ximena Benavides Salazar

Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro

Revisó: Yanith Paola Gamboa Pacheco

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: José Luis Londoño Fernández