

No. 05-015694- -00016-0000

Fecha: 2010-01-26 16:46:14 Dep. 2020 DIR.NULVASCH
Tra. 11 PATENTILYII Lve 379 FASLNACIONALII
Act 412 REPOSPRESRLOU Folios: 6

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 05-015694

Solicitud de patente titulada: "COMPOSICIÓN QUE CONTIENE UN ESTEROIDE 11 β -HALOGENADO ANDRÓGENO, Y UN GESTÁGENO Y UN CONTRACEPTIVO MASCULINO SOBRE LA BASE DE ESTAS COMPOSICIONES"

Solicitante: BAYER SCHERING AG

N. Ref.: P2005/000191

RECURSO DE REPOSICIÓN

J. IAN RAISBECK, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, por medio del presente escrito, y dentro del término legal previsto por el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo, me permito interponer RECURSO DE REPOSICIÓN en contra de la Resolución No. 66596, notificada por edicto desfijado el 19 de enero de 2010.

1. ANTECEDENTES

La solicitud de patente correspondiente a este expediente contiene un capítulo reivindicatorio con 3 reivindicaciones que fue radicado el 19 de octubre de 2009, en respuesta al tercer estudio de fondo expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) el 24 de julio de 2009. Según la Resolución No.66596, dicho capítulo reivindicatorio amplía el alcance originalmente pretendido y aparentemente se pronuncia sobre el Capítulo Reivindicatorio de 6 Reivindicaciones presentado en respuesta al primer examen de fondo argumentando que no cumple con los requisitos de claridad y de unidad de invención.

205
2

1.1. a- En el primer estudio de fondo de fecha 5 de diciembre de 2008, la SIC realiza el análisis de patentabilidad de la presente solicitud, considerando que la invención cumple con los requisitos de Novedad y Nivel Inventivo (ver folio 139 líneas 17-20 al folio 140 líneas 1-3 y 5-9 del concepto técnico No. 3532). El Examinador objetó únicamente falta de claridad en el Capítulo Reivindicatorio, lo que fue subsanado mediante la presentación de un Capítulo Reivindicatorio Modificado, que contiene 6 reivindicaciones en el que se corrigieron errores formales.

b- En el segundo estudio de fondo de fecha 13 de abril de 2009, de nuevo, el Examinador concluye que la presente solicitud cumple con los requisitos de Novedad y Nivel inventivo (ver Folio 153, líneas 1-4, 7-9, y 11-15 del concepto técnico 1013); sin embargo, el Examinador decide no aceptar las modificaciones realizadas al Capítulo Reivindicatorio.

c- En el tercer estudio de fondo de fecha el 24 de julio de 2009, el Examinador insiste en no aceptar el Capítulo Reivindicatorio presentado en respuesta al primer y segundo examen de fondo porque por un error de transcripción aparecía un sustituyente R⁶ en la molécula del gestágeno.

Adicionalmente, el Examinador introduce argumentos frente a la Unidad de Invención de la presente solicitud, esta vez argumentando que ninguno de los componentes de la combinación reclamada en la Reivindicación 1 es nuevo o inventivo. Adicionalmente, el Examinador argumenta que las reivindicaciones 5 y 6 corresponden al propósito de aplicación previsto para las composiciones, es decir, se refieren realmente al uso que se desea dar a las composiciones.

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 pendientes de la presente solicitud, o en su defecto aquellas reivindicaciones que cumplan con los requisitos de patentabilidad.

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

Con referencia a los argumentos presentados por la SIC para desvirtuar la claridad y unidad de invención de la presente solicitud en la Resolución aquí recurrida, respetuosamente difiero del análisis expuesto, y procedo a dar respuesta a cada uno de dichos argumentos, exponiendo las motivaciones técnicas que desvirtúan completamente la posición de ese Despacho.

3.1 a- En primer lugar, debo hacer énfasis en que los argumentos empleados por el Despacho en la Resolución de Negación no son claros y además no son consecuentes con las conclusiones a las que llega en el primer y segundo examen de fondo. Particularmente, es extraño que niegue la presente solicitud de patente argumentando falta de unidad de invención, dado que los componentes de la combinación reivindicada no presentan novedad ni nivel inventivo, cuando en el primero y segundo estudio de fondo ya había concluido favorablemente acerca de la patentabilidad de la invención. Es importante mencionar que en la Resolución de Negación No. 66596 el Examinador solo se limita a determinar el estado de la técnica sin emitir concepto sobre ella.

b- Analizando la Resolución de Negación No. 66596 expedida por la SIC, se entiende que las únicas objeciones frente a la materia reivindicada en la presente solicitud se refieren a falta de claridad y unidad en la invención, lo cual no es suficiente motivo para negar una solicitud que en estudios anteriores había resultado, a la luz del estado del arte, novedosa e inventiva.

c- El Examinador establece adicionalmente que la presente solicitud no cumple con el artículo 30, objetando falta de claridad de las Reivindicaciones 5 y 6 al divulgar el propósito de aplicación o uso que se desea dar a las composiciones, lo cual no es una característica técnica del producto. En este punto es importante señalar que no es claro qué Capítulo Reivindicatorio toma en cuenta el Despacho para proferir una resolución de negación, en tanto que en todos los exámenes de fondo emitidos se indicaba la no aceptación de los Capítulos Reivindicatorios. Es decir, no se entiende por qué se elevan objeciones frente a las Reivindicaciones 5 y 6, siendo que el ultimo Capítulo Reivindicatorio Modificado presentado en la respuesta al tercer estudio de fondo no contiene dichas Reivindicaciones, y el Capítulo inmediatamente anterior tampoco había sido aceptado.

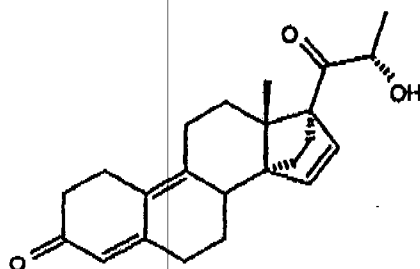
202
CP

3.2. a- La SIC establece que no se acepta la modificación de la solicitud original, ya que considera que la Reivindicación 3 del último pliego modificado amplía el objeto inicialmente contenido en la solicitud, persiguiendo la materia objeto de la publicación DE10104327 (pág. 4, renglón 34; ejemplo 1, reivindicación 8, párrafo 38).

b- El Sr. Solicitante desea expresar su sorpresa ante la no aceptación del pliego de reivindicaciones presentado como respuesta al último estudio de fondo considerando que se incurría en una extensión a lo divulgado inicialmente. En particular, es de resaltar, tal como puede ser observado de las modificaciones realizadas en el mismo, que el alcance de las reivindicaciones fue limitado enormemente al definir una composición que combina dos compuestos específicos, a saber:

“un esteroide 11 β -halogenado andrógeno: 11 β -fluoro-17 β -hidroxi-7 α -metil-estr-4-en-3-ona,

y un gestágeno de fórmula:



La motivación para tal limitación fue claramente acatar los reparos efectuados por el Sr. Examinador y evitar problemas de claridad y unidad de invención al definir los compuestos andrógenos 11 β -halogenados específicamente por el compuesto más relevante de la invención.

Asimismo, las Reivindicaciones 2 y 3 no pueden de manera alguna extender el derecho de la reivindicación principal al definir composiciones farmacéuticas subordinadas a la composición de la reivindicación principal. Específicamente, la Reivindicación 3 define que la combinación comprende el compuesto A (definido en la Reivindicación principal), con lo cual no excede el derecho pretendido por la Reivindicación 1.

De esta manera, no se comprende la motivación que ha llevado al Sr. Examinador a las conclusiones sobre ampliación de lo divulgado y, por ende, a la no aceptación del Capítulo

Reivindicatorio presentado en respuesta al tercer examen de fondo. Aún más, si el Examinador considera que la Reivindicación 3 es una ampliación de lo originalmente divulgado, lo cual no aceptamos, debió simplemente rechazar dicha Reivindicación y no la totalidad del Capítulo Reivindicatorio, para el cual ya había determinado la existencia de novedad y nivel inventivo

Así, el Sr. Solicitante solicita, respetuosamente, que se tome en cuenta el presente pedido de reconsideración, aceptando el pliego de reivindicaciones limitado presentado en respuesta a la Acción Oficial precedente (3 reivindicaciones) y que, teniendo en cuenta tal limitación, sea aceptada su patentabilidad de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Decisión 486.

Más aún, es de resaltar que el Sr. Examinador acepta la novedad y altura inventiva de la materia reivindicada y sólo se enfoca en problemas mínimos de claridad y unidad de invención que claramente la última respuesta salva de inmediato.

3.3. a- La SIC establece que los siguientes documentos son relevantes en el momento de realizar la Determinación del Estado de la Técnica.

No.	Documento	Fecha publicación
D1	EP01216699	16-12-2002
D2	WO9926962	26-06-1999

Sin embargo, la SIC subraya la existencia de dichos documentos anteriores a la fecha de prioridad y relacionados con la materia de solicitud en estudio. Pero, no presenta claramente de qué forma el arte previo afecta los requisitos de Novedad o Nivel inventivo de la presente solicitud.

Seguidamente, la SIC responde a los argumentos del Solicitante argumentando que al introducir materia adicional en la cláusula 3 del capítulo reivindicatorio modificado, subsisten los impedimentos para el estudio de fondo definitivo.

b- Teniendo en cuenta lo anterior se deduce de lo argumentado por el Despacho que el Capítulo Reivindicatorio Modificado presentado anteriormente (en respuesta al primer y segundo examen de fondo) no se encuentra afectado por el arte previo. Es más, el Examinador declara en el primer estudio de fondo que la solicitud en estudio es nueva y

[Handwritten signature]

presenta nivel inventivo (ver Folio 140 del concepto técnico 3532); en el segundo estudio de fondo, el Examinador vuelve a dar su concepto favorable frente a estos dos requisitos (ver Folio 153 del concepto técnico 1013).

Así las cosas, el Sr. Solicitante considera que la presente solicitud cumple con todos los requisitos de patentabilidad exigidos por el Decreto 486 y, por lo tanto, espera que el presente pedido de reconsideración lleve a la concesión del derecho pretendido.

3.4 Como prueba adicional no vinculante, el Sr. Solicitante desea mencionar que se han concedido patentes equivalentes a la presente solicitud colombiana, a saber: EP 1 524 983 B1, ES 2 299 735 T3 y AU 2003251636 B2.

3.5. Finalmente, el Sr. Solicitante se reserva el derecho de ampliar los presentes argumentos con el fin de esclarecer aún más la patentabilidad de la materia reivindicada, así como, la presentación de una solicitud divisional conteniendo el alcance del pliego de reivindicaciones que ha sido aceptado, teniendo en cuenta que el Sr. Examinador objeta nuevamente la unidad de invención de la presente solicitud.

4. Para terminar, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo, solicito respetuosamente que todos y cada uno de los puntos planteados en el presente recurso (en particular, los puntos 3.1 a 3.5) 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.

5. NOTIFICACIÓN

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas la Diagonal 34 No 5-28, de Bogotá.

Atentamente,

[Handwritten signature of J. Ian Raisbeck]

J. IAN RAISBECK

C.C. 79'376.996 de Bogotá D.C.

T.P. . 135.799 del C. S. de la J.

Industria y Comercio

Juan Posbeck

7037699686 de 135799

Hans Kumbek

20ENE 2011

NOTA AL SEÑOR

NOTA AL SEÑOR

REPUBLICA DE COLOMBIA

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Handwritten signature and stamp

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
RESPUESTA AL RECURSO DE REPOSICIÓN

2020
Bogotá D.C., 12 de julio de 2010

Abogado
J. IAN RAISBECK

REFERENCIA:	Radicación No.	2005-15694
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio No.	
	Folios	2

TÍTULO "COMPOSICIÓN QUE CONTIENE UN ESTEROIDE 11 β -HALOGENADO ANDROGENO Y UN CONTRACEPTIVO MASCULINO SOBRE LA BASE DE ESTAS COMPOSICIONES"

En atención al Recurso de Reposición interpuesto, se hacen las siguientes aclaraciones:

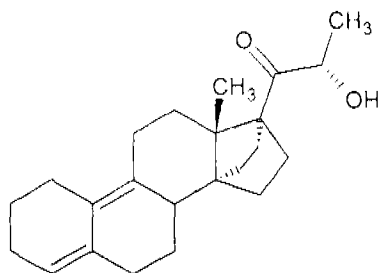
Documentos estudiados

Para el presente estudio se tuvieron en cuenta el capítulo descriptivo comprendido en los folios 31 – 66, el nuevo capítulo reivindicatorio de los folios 192 y los argumentos del solicitante.

Objeto de la Invención

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de un contraceptivo masculino con menores efectos secundarios.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un contraceptivo masculino sobre la base de andrógeno/gestágeno, en el que el andrógeno no sea testosterona. La composición esta compuesta por un esteroide 11 β -halogenado y un gestágeno de la fórmula:



Respuesta a los Argumentos del Solicitante

En atención a los argumentos del solicitante se hacen las siguientes aclaraciones:

1. Dice el solicitante que "... es de resaltar, tal como puede ser observado de las

2 . . .
Y esta fué la motivación
para la no aceptación del
Cap. Reior.

Pero, se aclara que me
diante este nuevo (examen,
ACTO ADMIN?) se acepta el
Cap. Reior presentado como
respuesta al 3er examen de
fondo, en el folio 192.

3 . . .

Por tal razón, ~~esta~~ se
decide conceder el título
de Pat para los Reior 1 y 2
del folio 192 y negarla
para la Reior 3 del mismo
folio

modificaciones realizadas en el mismo, que el alcance de las reivindicaciones fue limitado enormemente al definir una composición que combina dos compuestos específicos... Asimismo, las reivindicaciones 2 y 3 no pueden de manera alguna extender el derecho de la reivindicación principal al definir composiciones farmacéuticas subordinadas a la composición de la reivindicación principal. Específicamente, la reivindicación 3 define que la combinación comprende el compuesto A (definido en la Reivindicación principal), con lo cual no excede el derecho pretendido por la Reivindicación 1....

En relación con los anteriores argumentos, las reivindicaciones 1 y 2 limitan el alcance de la reclamación a la materia sustentada en la descripción que consiste en la combinación propuesta en el folio 60 y en los ensayos presentados a partir del folio 63. Sin embargo se debe aclarar que contrario a la afirmación del solicitante, la reivindicación 3 no se encuentra subordinada a la composición de la reivindicación principal (reivindicación 1). De hecho la reivindicación 3 depende de ella misma (ver folio 192). Del mismo modo, la composición reclamada en la reivindicación 3 es mas amplia que la composición de la reivindicación independiente 1, ya que reclama cualquier composición que contenga el compuesto 11 β -fluoro- 17 β -hidroxi-7 α -metil-estr-4-en-3-ona.

2 Agrega el solicitante que "...De esta manera, no se comprende la motivación que ha llevado al Sr. Examinador a las conclusiones sobre ampliación de lo divulgado y, por ende, a la no aceptación del Capítulo Reivindicatorio presentado en respuesta al tercer examen de fondo. Aún más, si el Examinador considera que la reivindicación 3 es una ampliación de lo originalmente divulgado, lo cual no aceptamos, debió simplemente rechazar dicha Reivindicación y no la totalidad del Capítulo Reivindicatorio, para el cual ya había determinado la existencia de novedad y nivel inventivo...."

Como se explicó anteriormente, esta Superintendencia encuentra incoherencia en la dependencia de la reivindicación 3. Igualmente la reivindicación 3 no es nueva como se estableció en el numeral 3 del folio 194, toda vez que corresponde a la materia objeto de la publicación DE10104327 [pag. 4, renglón 34, ejemplo 1, reiv. 8, parr. 0038].

3 Argumenta el solicitante que "...se deduce de lo argumentado por el Despacho que el Capítulo Reivindicatorio Modificado presentado anteriormente (en respuesta al primer y segundo examen de fondo) no se encuentra afectado por el arte previo. Es más, el Examinador declara el primer estudio de fondo que la solicitud en estudio es nueva y presenta nivel inventivo...en el segundo estudio de fondo, el Examinador vuelve a dar su concepto favorable frente a estos dos requisitos..."

Se aclara al solicitante que la combinación de las reivindicaciones 1 y 2 del folio 192 es nueva e inventiva como se estableció en los conceptos de estudio de patentabilidad de la presente solicitud (folio 153). Sin embargo, la reivindicación 3 no es una reivindicación subordinada a la composición de la reivindicación 1 puesto que se caracteriza así (folio 192): "Composición farmacéutica de acuerdo con la Reivindicación 3" (subrayado fuera del texto). Por lo tanto, se entiende que es una reivindicación independiente que reclama una composición que comprende el compuesto 11 β -fluoro-17 β -hidroxi-7 α -metil-estr-4-en-3-ona, por lo cual esta reivindicación carece de novedad como se estableció anteriormente debido a que corresponde a la materia objeto de la publicación DE10104327 [pag. 4,

renglón 34, ejemplo 1, reiv. 8, parr. 0038].

Conclusión

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda revocar la negación del privilegio solicitado para las reivindicaciones 1 y 2 folio 192 y conceder el privilegio de patente a dichas reivindicaciones. Igualmente, se recomienda mantener la negación a la reivindicación 3, folios 192.

Se sugiere como título de la solicitud: "Composición del andrógeno 11 β -fluoro-17 β -hidroxi-7 α -metil-estr—4-en-3-ona y el gestágeno (21S)-21-hidroxi-21-metil-14,17-etano-19-norpregna-4,9,15-trienil-3,20-diona para la contracepción masculina"

Bogotá D.C.,

CONCEPTO TÉCNICO 2077	DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (E)	EXAMINADOR TÉCNICO 202073
-----------------------------	--------------------------------------	---------------------------------