

**No. 12-196255- -00010-0000**

Fecha: 2014-05-05 16:56:30 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSRESRECU Folios: 9

Señor Superintendente
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. **12.196.255**
Asunto : Solicitud de Patente para: **"ESPONJA HEMOSTÁTICA"**
Solicitante : **BAXTER HEALTHCARE S.A. Y BAXTER INTERNATIONAL INC.**
Fecha de solicitud : 31 de Octubre de 2012.

I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de las sociedades **BAXTER HEALTHCARE S.A. y BAXTER INTERNATIONAL INC.** solicitantes de la patente de la referencia, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolución No. **17842** del 19 de Marzo de 2014, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para **"ESPONJA HEMOSTÁTICA"** a favor de **BAXTER HEALTHCARE S.A. y BAXTER INTERNATIONAL INC..**

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN

La Resolución No. **17842** del 19 de Marzo de 2014, con fecha de publicación listado 25 de Marzo de 2014, fecha de vencimiento 25 de Abril de 2014, y fecha del término legal 5 de Mayo de 2014.

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 852 - Tel: (57-4) 520 4760 / (57-4) 326 0789 / (57) 317 365 8863 / (57) 318 532 2365- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

III. LA DECISIÓN RECURRIDA

- 3.1 Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió:
- 3.1.1 Denegar la patente de invención a la creación titulada: **“ESPONJA HEMOSTÁTICA”**
- 3.2 En la parte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:
- 3.2.1 “Que las reivindicaciones 1 a 18, no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:”
- 3.2.2 “De acuerdo con la tabla anterior [Tabla 1], las características esenciales del producto de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.”
- 3.2.3 “En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el (los) documento(s) D1.”
- 3.2.4 “Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 7 no mencionan alguna característica que haga nuevo el método de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.”
- 3.2.5 “De acuerdo con la tabla anterior [Tabla 2], las características esenciales del método de la reivindicación 8 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.”
- 3.2.6 “En consecuencia, la reivindicación 8 no es nueva, según lo divulgado en el (los) documento(s) D1.”

- 3.2.7 “Por su parte, las reivindicaciones dependientes 9 a 12 no mencionan alguna característica que haga nuevo el método de la reivindicación 8, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.”
- 3.2.8 “De acuerdo con la tabla anterior [Tabla 3], las características esenciales del método de la reivindicación 13 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.”
- 3.2.9 “En consecuencia, la reivindicación 13 no es nueva, según lo divulgado en el (los) documento(s) D1.”
- 3.2.10 “De acuerdo con la tabla anterior [Tabla 4], las características esenciales del método de la reivindicación 14 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.”
- 3.2.11 “En consecuencia, la reivindicación 14 no es nueva, según lo divulgado en el (los) documento(s) D1.”
- 3.2.12 “Por su parte, las reivindicaciones dependientes 15 a 18 no mencionan alguna característica que haga nuevo el método de la reivindicación 14, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.”
- 3.2.13 “En referencia al argumento del solicitante, según el cual: “...es evidente que el ‘colágeno modificado-PEG’ no comprende un ‘un solo agente de entrecruzamiento polimérico hidrófilo con grupos reactivos’ como se requiere por las nuevas reivindicaciones 1, 9, 13 y 14” (Pág. 4); se aclara que el documento D1 revela que la introducción del agente de entrecruzamiento al entrecruzamiento natural del colágeno puede modificar las propiedades biológicas de éste (Col. 1, líneas 38 a 40); por lo tanto sí comprende un agente de entrecruzamiento. Por otro lado, el documento cita un polímero sintético activado, más particularmente PEG de cianurilo-activado (Col. 4, líneas 61 y 62), adicionalmente se refiere a un biomaterial de una porosidad estable que comprende una matriz de biopolímero

poroso en el que se impregna y conjuga una molécula de polietileno que tiene un extremo éter sustituido, que está conjugado a dicho biopolímero a través de un grupo reactivo presente en dicho biopolímero (reivindicación 1).”

3.2.14 “En cuanto a que la reactividad del componente polimérico hidrofílico no se mantiene en el documento D1, no es una característica técnica esencial, ni algo que se esté especificando en el capítulo reivindicatorio de la solicitud, puesto que solo menciona que el componente polimérico hidrofílico comprende grupos reactivos, y el polimérico hidrofílico es un polímero de óxido de polialquileno y un agente de entrecruzamiento; diferente al efecto de que el producto final después de la conjugación sea o no reactivo.”

IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuación, solicito atentamente a su Despacho lo siguiente:

1. Revocar la Resolución No. **17842** del 19 de Marzo de 2014.
2. Conceder el privilegio de patente de invención para **“ESPONJA HEMOSTÁTICA”** a favor de **BAXTER HEALTHCARE S.A. y BAXTER INTERNATIONAL INC..**

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, toda vez que la presente solicitud sí cumple con los requerimientos de novedad y nivel inventivo exigidos en la Decisión 486, como se demostrará a continuación:

5.1 Argumentos a favor de la novedad del pliego reivindicatorio

En primer lugar, hago referencia al documento D1, columna 4, renglones 59 a 63, en donde se discute que el material poroso puede ser obtenido mediante “la conjugación química de un derivado de PEG”, por ejemplo “PEG activado con cianurilo, con esponjas biopoliméricas, tales como esponjas de colágeno”. El resultado de la conjugación mencionada se muestra en la parte superior de las columnas 9 y 10 del documento D1.

De lo anterior resulta evidente que el “colágeno modificado con PEG” no comprende “un solo componente polimérico hidrofílico que comprende grupos reactivos, en donde el componente polimérico hidrofílico es un polímero de óxido de polialquileño y un agente de entrecruzamiento” como lo requiere la reivindicación 1 de la presente solicitud. Esto debido a las siguientes razones:

- 1- El PEG activado con cianurilo es parte integral del colágeno modificado con PEG debido a los enlaces covalentes y por lo tanto no es un componente individual de la esponja compuesta; y
- 2- El grupo PEG que se une mediante enlaces covalentes a la esponja no es el agente de entrecruzamiento, ya que requiere al menos dos grupos reactivos.

Por otro lado, es preciso mencionar que, aunque es cierto que la reactividad del componente polimérico no es una característica técnica esencial de la reivindicación 1, ésta sí es consecuencia de una diferencia técnica esencial entre la presente invención. Así, los argumentos siguientes mencionan la reactividad de los elementos, pero únicamente para ilustrar de forma clara cuál es la diferencia estructural al mismo tiempo que se demuestra que ésta resulta en una ventaja técnica sobre el estado de la técnica. Es decir, los argumentos referentes a la reactividad no deben ser entendidos como un intento de que se reconozca dicha reactividad como una diferencia técnica entre las invenciones, sino como una forma de ilustrar claramente una diferencia estructural mediante la explicación simultánea del efecto técnico ventajoso.

De acuerdo con los renglones 27 a 31 de la columna 3 y a los renglones 38 a 44 de la columna 6 de D1, la conjugación química de la esponja de colágeno con el derivado

de PEG se realiza para obtener “una porosidad estable, la cual reduce en gran medida el colapso de los poros y por lo tanto permite la colonización de las células que participan en la reconstrucción del tejido durante el periodo después de que dichos materiales sean reabsorbidos”.

De acuerdo con el pasaje citado, y basado en el conocimiento químico propio de una persona versada en la materia, la reactividad del componente polimérico hidrofílico en el documento D1 no se retiene. También resulta claro que la columna 3, renglones 32 a 65 y la columna 9, renglones 27 a 28, del documento D1 se refieren al derivado de PEG **antes** de la conjugación de la esponja mediante el grupo reactivo A en la fórmula de la columna 3, línea 35 de D1, mientras que en el producto final, después de la conjugación, el PEG está unido de forma covalente a la esponja a través del producto de la reacción de A, y por lo tanto, ya no es reactivo.

Consecuentemente, la adición del derivado de PEG a la esponja corresponde a un enlace covalente a dicha esponja, en donde el grupo reactivo del derivado de PEG reacciona con la esponja a través del “COLÁGENO-NH₂” como se muestra en la parte superior de las columnas 9 y 10 de D1. Por lo tanto, la reactividad del componente polimérico hidrofílico se pierde debido al enlace covalente. Consecuentemente, el documento D1 no enseña ni sugiere un agente de entrecruzamiento con grupos reactivos como lo requiere la presente invención.

Es pertinente llamar la atención del Despacho, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en diversas oportunidades en relación a la forma de evaluar la novedad. En la interpretación 36-IP-2010 el Tribunal ha dicho que “*El Tribunal ha tomado como referencia criterios de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), mediante los cuales “la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquélla”*”. En el presente caso se observa que el objeto reivindicado no se deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica dado que:

Del estado de la técnica no puede desprenderse una esponja con un solo componente polimérico hidrofílico que comprende grupos reactivos,

- en donde el componente polimérico hidrofílico es un polímero de óxido de polialquileno y un agente de entrecruzamiento; y
- en donde el componente polimérico hidrofílico es un componente distinguible de la matriz.

Dichas características técnicas esenciales de la esponja objeto de protección, son las que me permiten solucionar el problema técnico planteado en la presente solicitud, el cual consiste en la necesidad de proporcionar una esponja hemostática que mejore la hemostasia en condiciones de hemostasia disminuida.

Dado que no es posible derivar clara, precisa y directamente de la anterioridad la presente invención con todas sus características técnicas, entonces la presente solicitud goza de novedad.

De acuerdo con los argumentos anteriormente explicados, la nueva reivindicación independiente 1 es novedosa sobre el estado de la técnica. Como consecuencia de lo anterior, las reivindicaciones dependientes 2 a 7 son también novedosas en virtud de su dependencia. Las reivindicaciones 8 a 18 son también novedosas debido a que incluyen las mismas características que distinguen a la reivindicación 1 del arte previo.

Por todo lo anterior, se considera que la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos de patentabilidad exigidos por la legislación actual, por lo que atentamente solicitamos en consideración lo siguiente:

VI. PETICIÓN

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

6.1 Que al considerar las razones precedentes se revoque la decisión contenida en la Resolución No. **17842** del 19 de Marzo de 2014, en cuanto resuelve negar el privilegio de patente de invención.

6.2 Que se otorgue el privilegio de patente de invención para: que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para **“ESPONJA HEMOSTÁTICA”** a favor de **BAXTER HEALTHCARE S.A.** y **BAXTER INTERNATIONAL INC..**

VII. NOMBRE Y DIRECCIÓN

El nombre y la dirección del solicitante recurrente son los siguientes:

BAXTER INTERNATIONAL INC.

One Baxter Parkway

Deerfield 60015

Illinois

Estados Unidos de América

BAXTER HEALTHCARE S.A.

Thurgauerstrasse 130,

CH-8152 –Glattpark

Suiza

VIII. NOTIFICACIONES

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogada situada en la Carrera 4ª. No. 72-35, piso 4°, de esta ciudad de Bogotá, D.C.

Señor Superintendente,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

mem
COLO-13936-0841-041-7
SML\SML\ID-264691\WPC13936
No. M-2014-264691\SML