

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 81069

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-12095

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 34 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 31863 del 25 de mayo de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la patente de invención a la creación denominada "COMPOSICIONES DE LIBERACIÓN SOSTENIDA QUE CONTIENEN MODULADORES DEL RECEPTOR DE PROGESTERONA", con fundamento en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 5 de julio de 2012, con el número 07 – 012095 – 00013 – 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, las sociedades THE POLLUTION COUNCIL, INC. & LABORATOIRE HRA PHARMA, interpusieron recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Inician las recurrentes mencionando que el documento US 5972372 no había sido trasladado en ninguno de los oficios emitidos por esta Oficina, razón por la cual se está menoscabando el principio del debido proceso.

Por otra parte, las recurrentes afirman que al hacerse necesario citar dos documentos para afectar la novedad de la solicitud ya no se cumplen las condiciones para objetar dicho requisito.

Finalmente, en cuanto a la objeción de nivel inventivo las recurrentes argumentan que las anterioridades D1 y D2 no enseñan o sugieren el modulador de progesterona reivindicado. Adicionalmente, argumentan que al momento de desarrollar la materia reivindicada el técnico de nivel medio versado en la materia no contaba con información para determinar si era necesario modificar el material de los anillos intravaginales.

Asimismo, agrega que la publicación D2 no enseña el compuesto de fórmula (I) reclamado. Por su parte, el documento D1 no menciona la combinación de anillos intravaginales y PRMs. Por lo anterior, afirman las recurrentes, el nivel inventivo de la solicitud únicamente se ve afectado si se realiza un estudio retrospectivo de la solicitud.

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

Frente al argumento de las recurrentes relacionado con la violación al debido proceso por el traslado del documento US 5972372 se le aclara al recurrente que, contrario a afirmado la mencionada anterioridad es una referencia a los anillos vaginales conocidos en el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 81069

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-12095

estado de la técnica que se encuentra incluida dentro de la anterioridad D3 (Fl. 185), es decir, no es cierto que sea un documento que haya sido mencionado por este Despacho únicamente en la resolución de negación. Por lo tanto, su mención no constituye una violación al debido proceso.

En relación con la afirmación en la cual se menciona que no es posible citar dos documentos para afectar la novedad de la solicitud, esta Oficina recuerda que la publicación D3 revela anillos vaginales de polímero sintético que contienen de 201 a 600 mg de un modulador del receptor de progesterona (PRM), el cual es CDB-2914 (Fl. 184 y 188), entonces, las características esenciales del anillo de la reivindicación 1 ya habían sido reveladas en su totalidad por D3 y la referencia al documento US 5972372 es a los materiales de los anillos donde se incluyen las composiciones reveladas en D3 y no es ninguna combinación de compuestos como lo pretende hacer ver el recurrente. En conclusión, el anillo vaginal de la reivindicación 1 no es nuevo de acuerdo con las enseñanzas de D3 únicamente.

Por último, en torno a las afirmaciones relacionadas con el nivel inventivo de la solicitud este Despacho considera que, contrario a lo que se afirma en el recurso estudiado, antes de la fecha de prioridad reclamada, la anterioridad D1 ya enseñaba anillos vaginales de materiales poliméricos con agentes contraceptivos que regulan la tasa de liberación del activo y sin que requiera atención por parte de la usuaria (Fls. 155 y 156).

De otra parte, D2 revelaba la existencia de los compuestos de fórmula (I) de la presente solicitud (col. 2), su actividad como antagonistas de progesterona y composiciones que contienen de 0.1 mg a 1 g de los mismos, en donde las composiciones pueden ser aplicadas vía intravaginal (Fls. 157-160); por lo tanto, la persona versada en la materia en conocimiento que los compuestos de D2 pueden aplicarse vía vaginal, procedería de manera obvia a utilizar dichas composiciones de D2 dentro de los anillos de D1 para llegar a los anillos vaginales poliméricos reclamados con la expectativa de que tuviesen una acción anticonceptiva con una liberación constante del activo sin mayor atención por parte del usuario, que es el problema que se soluciona con la presente solicitud. En conclusión, la combinación de enseñanzas de D1 con D2 afecta el nivel inventivo de la presente solicitud.

De igual manera, este Despacho aclara no se ha efectuado una análisis de patentabilidad en retrospectiva, como lo sugieren las accionantes, comoquiera que dicho examen no se hizo actuando como inventor que conoce de antemano la solución dada, sino como examinador que enfoca el problema desde el punto de vista de un experto medio quien se entiende ha tenido a la vista los documentos relevantes del estado de la técnica. Adicionalmente, los documentos trasladados corresponden al estado de la técnica previo a la prioridad reclamada y que eran de acceso público antes de la presentación de la solicitud bajo estudio.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 81069

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-12095

En ese orden de ideas, se sostiene que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

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

RESUELVE

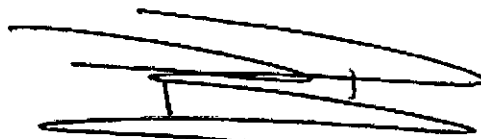
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución No. 31863 del 25 de mayo de 2012, por medio de la cual se denegó la patente de invención a la creación denominada "COMPOSICIONES DE LIBERACIÓN SOSTENIDA QUE CONTIENEN MODULADORES DEL RECEPTOR DE PROGESTERONA".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad THE POLLUTION COUNCIL, INC. & LABORATOIRE HRA PHARMA, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 27 Dic 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora

DILIA M. RODRÍGUEZ D'ALEMAN
notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Andres Casas Santofimio ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓