

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 25476

Ref. Expediente N° 13019546

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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. 23407 del 8 de mayo de 2017 la Superintendencia de Industria y Comercio Bajo Examen de Fondo patente de invención a la creación denominada (en caso de divisional: la Superintendencia de Industria y Comercio inadmitió la división de la solicitud propuesta No :) titulada “MÉTODO PARA INACTIVAR VIRUS DE LA VARICELA ZÓSTER (VVZ) INACTIVADO”,

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 22 de junio de 2017 con el No. NC2017/0006216,(Divisional:) encontrándose dentro del término establecido para el efecto MERCK SHARP & DOHME CORP.

La recurrente manifiesta que presenta junto con el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 20 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente.

Si el recurso es por parte del solicitante:

En primer lugar se trae a colación, que el solicitante, posteriormente mediante escrito radicado bajo el N° XX-XXXX-XXXXX-XXXX del día/mes/año presenta un complemento de información.

Adicionalmente, la sociedad solicitante mediante escrito radicado el día/mes/año, con números XX-XXXXXX-XXXXXX-0000 y XX-XXXXXX-XXXXXX-0000, presenta división de la solicitud originalmente presentada, referenciada con el No XX-XXXXXX

La sociedad recurrente manifiesta respecto al nivel inventivo de la invención que “...la presente invención no salta a la vista de una persona medianamente versada en la técnica cuando se cuenta con la información del documento D1 y del documento D2, pues no divulga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.”

Señala que el documento D2 “...no enseña la preparación de un recubrimiento de liberación prolongada por agitación de un XXXXXXXXXXXXX...”

En cuanto al efecto técnico que proporciona el agitar una formulación de liberación prolongada durante al menos 1 hora indica que “..., el hecho de no agitar la mezcla durante una hora o más, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...”

Finalmente, en cuanto a los argumentos que se exponen en la decisión recurrida considera “...que corresponden a un análisis de tipo hindsight o retrospectivo.”



Resolución N° 25476

Ref. Expediente N° 13019546

Si el recurso es por parte del opositor:

En primer lugar se trae a colación, que la sociedad opositora posteriormente mediante escrito radicado bajo el N° XX-XXXX-XXXX-XXXX del día/mes/año presenta un complemento de información.

En primer lugar se trae a colación, que (el) (los) (las) señor(es) solicitante(s)/solicitantes/señora(s) en calidad de Opositor (a) (es) (as), posteriormente mediante escrito radicado bajo el N° XX-XXXX-XXXX-XXXX del día/mes/año presenta un complemento de información.

El Opositor manifiesta que la materia comprendida en las reivindicaciones "XXXXXXXXXXXXXXXXXX", por tanto pide no se conceda la patente para dichas reivindicaciones.

Señala a continuación que "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"

En cuanto se refiere a las objeciones al nivel inventivo de las reivindicaciones XXXXX de la presente solicitud, considera que "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"

Agrega que "XXXXXXXXXXXXXXXXXX..."

Manifiesta el opositor que disiente de lo expuesto en la resolución objeto del presente recurso, puesto que no comparte el que la invención objeto de esta solicitud cumpla los requisitos de patentabilidad, por cuanto estima que el objeto reivindicado "XXXXXXXXXXXXXXXXXX".

Señala a continuación, con respecto a las reivindicaciones de producto, que "XXXXXXXXXXXXX"

Por otra parte, considera la el opositor "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"

Con respecto a las reivindicaciones de método, considera el opositor que el antecedente DR describe dos métodos para producir las composiciones ahora reivindicadas, como se desprende de los ejemplos previamente divulgados, por lo mismo dicho método no es novedoso.

LAS COMILLAS EN LO POSIBLE SE UTILIZAN PARA RESALTAR ASPECTOS O CONSIDERACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS A CONTROVERTIR.

TERCERO: (Con traslado a la contraparte) Que al responder MERCK SHARP & DOHME CORP. al traslado de las pruebas allegadas con el recurso, manifestó:

Citar los argumentos presentados por la contraparte notificada (puede ser opositor o solicitante, si el recurso es interpuesto por el solicitante o el opositor respectivamente)

TERCERO: (Sin traslado a la contraparte) Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Cuando la recurrente cita falta de debido proceso por citación de nuevos hechos:

De la revisión del procedimiento adelantado en este caso se advierte que, efectivamente, al momento de negar la patente solicitada esta Oficina tuvo en cuenta y adjuntó nuevos

Resolución N° 25476

Ref. Expediente N° 13019546

documentos DX y DY, como antecedentes del estado de la técnica, que son diferentes y adicionales al documento Dw citado por este Despacho en el oficio No. XXXX, correspondiente al examen de fondo hecho en virtud del artículo 45 de la Decisión 486. Adicionalmente, se argumentó falta de nivel inventivo cuando en dicha comunicación se objetó la falta de novedad de la invención comprendida en la solicitud. En conclusión, el solicitante no tuvo la oportunidad de controvertir los nuevos argumentos expresados por esta Oficina en cuanto a la falta de nivel inventivo, así como respecto a las anterioridades DX y DY.

Por lo anterior, resulta procedente, en aras de dar aplicación al principio del debido proceso, revocar la decisión impugnada con el fin de efectuar nuevo examen de patentabilidad y dar el correspondiente traslado al solicitante con el fin de responder a las objeciones oficiales.

Capítulo reivindicatorio presentado con el pago correspondiente:

Con relación al capítulo reivindicatorio allegado con el escrito de recurso, radicado bajo el N° XX-XXXXXX-XXXX-XXXX del XX del XXXX del XXXX, esta Oficina indica que se acepta para estudio, dado que cumple con los requisitos señalados en el artículo 34 de la Decisión 486 y se allegó el pago de la tasa respectiva. Por lo tanto, la presente comunicación se realiza con base en dicho capítulo reivindicatorio.

Capítulo reivindicatorio presentado sin el pago correspondiente:

Con relación al capítulo reivindicatorio allegado con el escrito de recurso, cabe decir que no es aceptado, comoquiera que no se pagó la tasa respectiva, de acuerdo con el numeral 1.2.1.8 de la Resolución No. 21477 del 11 de abril de 2012, que establece: “Para el trámite de las modificaciones y correcciones de errores materiales a que se refieren los artículos 34, 85, 133 y 143 de la Decisión 486, y que sean pedidas por el solicitante del respectivo trámite, se deberá diligenciar y radicar el Formulario de Modificaciones..., y darán lugar al pago de la tasa dispuesta para estos trámites”, por lo anterior, este Despacho no se pronunciará al respecto. Así las cosas, la presente decisión se toma con base en las reivindicaciones X a XX, del pliego reivindicatorio allegado a páginas del radicado bajo el N° XX-XXXXXX-000XX-0000.

Capítulo reivindicatorio presentado con ampliación de materia:

No se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que no se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486, ya que este capítulo reivindicatorio amplía la materia inicialmente presentada “indicar que es lo que es ampliación de materia”. Así las cosas, la presente decisión se toma con base en las reivindicaciones X a XX, del pliego reivindicatorio allegado a páginas del radicado bajo el N° XX-XXXXXX-000XX-0000.

En cuanto a las solicitudes divisionales presentadas por la solicitante, se aclara que serán estudiadas en trámites independientes y decididas en los respectivos expedientes

Para recurso interpuesto por el solicitante:

En cuanto a las solicitudes divisionales presentadas por el solicitante, se aclara que serán estudiadas en trámites independientes y decididas en los respectivos expedientes.

Con relación al argumento según el cual la persona del oficio normalmente versada en la materia no puede llegar al objeto de la invención a partir de las enseñanzas de los

Resolución N° 25476

Ref. Expediente N° 13019546

documentos D1 y D2 toda vez que no divulgan la agitación de un “polímero insoluble en agua, un XXXXXXXX

Ahora bien, se resalta que la anterioridad D1, que representa el estado del arte cercano a la invención, XXXXXXXX

Por otra parte, el hecho de que el documento D2 enseñe que el recubrimiento de las microesferas de liberación inmediata comprenda un polímero soluble en agua en lugar de un polímero insoluble en agua, no es relevante, toda vez que el documento del estado del arte cercano a la invención, la anterioridad D1, ya daba a conocer que la mezcla de recubrimiento de liberación prolongada comprende un plastificante, un polímero insoluble en agua y un solvente farmacéuticamente XXXXXXXXXXXXX

Finalmente, se aclara que el examen realizado por esta oficina de ninguna manera es retrospectivo toda vez el examinador se colocó en la situación que tenía que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en el momento en que XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de novedad y/o nivel inventivo, por referirse a un uso, materia no patentable XXXX y en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada. (Este párrafo de conclusión debe resumir los motivos por los cuales la decisión se mantiene)

Recurso interpuesto por el opositor:

Sea lo primero manifestar que en este caso para efectos del examen de patentabilidad se tuvieron en cuenta los siguientes documentos XXXXXXXXXXXXX

La anterioridad XX revela composiciones XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Entonces, tanto en la solicitud actual como en la anterioridad las composiciones comprenden principios activos XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Por su parte, el antecedente XX divulga XXXXXXXXXXXXX

Ahora bien, contrario a lo que sugiere el recurrente, XXXXX

En efecto, en este caso se reivindica: “Una solución inyectable gsfgfdgfdgfdgfdg a temperatura ambiente para uso veterinario que comprende dfgfdgfdg.” (Folio C000)

Dado que no se encontró previamente divulgado un objeto igual al ahora reclamado, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Por lo anterior, las características técnicas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

En ese orden de ideas, se reitera que el objeto reivindicado cumple con los requisitos de patentabilidad, por lo tanto no hay lugar a revocar la decisión impugnada. (Este párrafo de conclusión debe resumir los motivos por los cuales la decisión se mantiene)

TERCERO:

Resolución N° 25476

Ref. Expediente N° 13019546

CUARTO: (Con traslado a la contraparte) Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Cuando la recurrente cita falta de debido proceso por citación de nuevos hechos:

De la revisión del procedimiento adelantado en este caso se advierte que, efectivamente, al momento de negar la patente solicitada esta Oficina tuvo en cuenta y adjuntó nuevos documentos DX y DY, como antecedentes del estado de la técnica, que son diferentes y adicionales al documento Dw citado por este Despacho en el oficio No. XXXX, correspondiente al examen de fondo hecho en virtud del artículo 45 de la Decisión 486. Adicionalmente, se argumentó falta de nivel inventivo cuando en dicha comunicación se objetó la falta de novedad de la invención comprendida en la solicitud. En conclusión, el solicitante no tuvo la oportunidad de controvertir los nuevos argumentos expresados por esta Oficina en cuanto a la falta de nivel inventivo, así como respecto a las anterioridades DX y DY.

Por lo anterior, resulta procedente, en aras de dar aplicación al principio del debido proceso, revocar la decisión impugnada con el fin de efectuar nuevo examen de patentabilidad y dar el correspondiente traslado al solicitante con el fin de responder a las objeciones oficiales.

Capítulo reivindicatorio presentado con el pago correspondiente:

Con relación al capítulo reivindicatorio allegado con el escrito de recurso, radicado bajo el N° XX-XXXXXX-XXXX-XXXX del XX del XXXX del XXXX, esta Oficina indica que se acepta para estudio, dado que cumple con los requisitos señalados en el artículo 34 de la Decisión 486 y se allegó el pago de la tasa respectiva. Por lo tanto, la presente comunicación se realiza con base en dicho capítulo reivindicatorio.

Capítulo reivindicatorio presentado sin el pago correspondiente:

Con relación al capítulo reivindicatorio allegado con el escrito de recurso, cabe decir que no es aceptado, comoquiera que no se pagó la tasa respectiva, de acuerdo con el numeral 1.2.1.8 de la Resolución No. 21477 del 11 de abril de 2012, que establece: “Para el trámite de las modificaciones y correcciones de errores materiales a que se refieren los artículos 34, 85, 133 y 143 de la Decisión 486, y que sean pedidas por el solicitante del respectivo trámite, se deberá diligenciar y radicar el Formulario de Modificaciones..., y darán lugar al pago de la tasa dispuesta para estos trámites”, por lo anterior, este Despacho no se pronunciará al respecto. Así las cosas, la presente decisión se toma con base en las reivindicaciones X a XX, del pliego reivindicatorio allegado a páginas del radicado bajo el N° XX-XXXXXX-000XX-0000.

Capítulo reivindicatorio presentado con ampliación de materia:

No se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que no se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486, ya que este capítulo reivindicatorio amplía la materia inicialmente presentada “indicar que es lo que es ampliación de materia”. Así las cosas, la presente decisión se toma con base en las reivindicaciones X a XX, del pliego reivindicatorio allegado a páginas del radicado bajo el N° XX-XXXXXX-000XX-0000.

En cuanto a las solicitudes divisionales presentadas por la solicitante, se aclara que serán estudiadas en trámites independientes y decididas en los respectivos expedientes

Resolución N° 25476

Ref. Expediente N° 13019546

Para recurso interpuesto por el solicitante:

En cuanto a las solicitudes divisionales presentadas por el solicitante, se aclara que serán estudiadas en trámites independientes y decididas en los respectivos expedientes.

Con relación al argumento según el cual la persona del oficio normalmente versada en la materia no puede llegar al objeto de la invención a partir de las enseñanzas de los documentos D1 y D2 toda vez que no divulgan la agitación de un “polímero insoluble en agua, un XXXXXXXX

Ahora bien, se resalta que la anterioridad D1, que representa el estado del arte cercano a la invención, XXXXXXXX

Por otra parte, el hecho de que el documento D2 enseñe que el recubrimiento de las microesferas de liberación inmediata comprenda un polímero soluble en agua en lugar de un polímero insoluble en agua, no es relevante, toda vez que el documento del estado del arte cercano a la invención, la anterioridad D1, ya daba a conocer que la mezcla de recubrimiento de liberación prolongada comprende un plastificante, un polímero insoluble en agua y un solvente farmacéuticamente XXXXXXXXXXXXXXXX

Finalmente, se aclara que el examen realizado por esta oficina de ninguna manera es retrospectivo toda vez el examinador se colocó en la situación que tenía que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en el momento en que XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de novedad y/o nivel inventivo, por referirse a un uso, materia no patentable XXXX y en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada. (Este párrafo de conclusión debe resumir los motivos por los cuales la decisión se mantiene)

Recurso interpuesto por el opositor:

Sea lo primero manifestar que en este caso para efectos del examen de patentabilidad se tuvieron en cuenta los siguientes documentos XXXXXXXXXXXXXXXX

La anterioridad XX revela composiciones XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Entonces, tanto en la solicitud actual como en la anterioridad las composiciones comprenden principios activos XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Por su parte, el antecedente XX divulga XXXXXXXXXXXXXXXX

Ahora bien, contrario a lo que sugiere el recurrente, XXXXX

En efecto, en este caso se reivindica: “Una solución inyectable gsfgfdgdfgdgfdg a temperatura ambiente para uso veterinario que comprende dfgfdgfdg.” (Folio C000)

Dado que no se encontró previamente divulgado un objeto igual al ahora reclamado, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Por lo anterior, las características técnicas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Resolución N° 25476

Ref. Expediente N° 13019546

Por lo demás encuentra la Oficina que si bien el(los) documento(s) DX no resultan relevantes para afectar la patentabilidad, existen otros documentos en el estado de la técnica que eventualmente podrían llegar a afectar los requisitos de patentabilidad de la materia que ahora se reivindica como por ejemplo XX/XXXXXXXXXX publicado el XX de xxxx de XXXX, el(los) cual(cuales) divulgan materia cercana a la invención de la solicitud, por lo tanto, es pertinente realizar un nuevo examen de fondo.

Por lo anteriormente expuesto, encuentra este Despacho procedente revocar la decisión impugnada y en su lugar, remitir el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, con el propósito de que se practique el respectivo estudio de patentabilidad.

CUARTO: (Sin traslado a la contraparte) Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto,
QUINTO: (Con traslado a la contraparte) Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto,

con cambio de capitulo reivindicatorio/CON TRASLADO A LA CONTRAPARTE”

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECISIÓN_RECURSO la decisión contenida en la Resolución 23407 del 8 de mayo de 2017, por medio de la cual se Bajo Examen de Fondo una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO:

“MÉTODO PARA INACTIVAR VIRUS DE LA VARICELA ZÓSTER (VVZ) INACTIVADO”

Clasificación IPC: A61K 39/245, A61K 39/275, A61K 39/25, A61K 39/285, C12N 7/04

Reivindicación(es): X a X incluida(s) en el radicado bajo el No XX-XXXX-XXXXX-XXXX.

Títular(es): MERCK SHARP & DOHME CORP..

Domicilio(s): MERCK SHARP & DOHME CORP.

One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889

WHITE HOUSE STATION NEW JERSEY

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Inventor(es): MARY K YAGODICH, DAVID L KRAH, JILL DEHAVEN, JENNIFER A KRISS, COLLEEN M BARR

Prioridad(es) N° 05/08/2010, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 61/371.038

Solicitud internacional N°: Fecha:

Vigente desde: 1 de febrero de 2013 **Hasta:** 1 de febrero de 2033

ARTÍCULO SEGUNDO:

ARTÍCULO TERCERO:

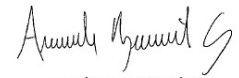
Resolución N° 25476

Ref. Expediente N° 13019546

ARTÍCULO CUARTO:

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 2 de julio de 2019



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2019.07.05
17:05:57 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

