

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 70600

Ref. Expediente N° NC2019/0013496

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 N° 67610 del 26 de octubre de 2020 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el privilegio de patente de invención a la creación titulada “KIT DE UNA COMPOSICIÓN ANTIGÉNICA CON ESPUMACIÓN REDUCIDA”, al considerar que la materia contenida en el capítulo reivindicatorio de la solicitud divisional radicada bajo el N° NC20219/0013496, corresponde a aquella presentada en el capítulo reivindicatorio de la solicitud parental radicada bajo el número NC2017/0004271.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 10 de diciembre de 2020 con el N° NC2020/0015465, la sociedad solicitante Abic Biological Laboratories Ltd., encontrándose dentro del término establecido para el efecto, presentó recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que se exponen a continuación:

2.1. Capítulo reivindicatorio modificado presentado con el memorial de recurso.

Como primer punto, la sociedad recurrente informa que aporta un nuevo capítulo reivindicatorio modificado conformado por 13 reivindicaciones, en el que se sustituye el conector “*que comprende*” por “*caracterizado por*” en la reivindicación 1.

Sobre este capítulo también afirma la sociedad recurrente que cumple con todos los requisitos establecidos por el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2.2. De la superposición de la materia reclamada en la solicitud divisional y las reivindicaciones concedidas en la solicitud originaria.

En relación con la superposición de materia con la patente parental, la sociedad recurrente argumenta que: “*Las actuales reivindicaciones de la presente solicitud reclaman un kit que comprende dos contenedores independientes. Sin embargo, ni este kit ni sus características de comprender dos contenedores son materia reclamada en la solicitud original NC2017/0004271. En otras palabras, mientras la solicitud original reivindica una composición de vacuna sólida estable que comprende los componentes i), ii) y iii) (sin que comprenda dos contenedores), la presente solicitud reclama un kit con dos contenedores independientes. Por lo tanto, la presente solicitud reivindica una modalidad de la invención que no corresponde al objeto reclamado en la solicitud original NC2017/0004271*”.

De igual forma, para la sociedad recurrente la composición reclamada en la solicitud parental corresponde a una vacuna sólida, que no es un kit con dos contenedores

Ref. Expediente N° NC2019/0013496

independientes. (Subrayado fuera de texto). “(...) Particularmente, la característica técnica de “un primer contenedor que contiene un diluyente acuoso” de la Reivindicación 1 de la presente solicitud no estaría dentro del alcance de la materia reclamada en la solicitud original. Esto es particularmente evidente para la persona versada en la materia, toda vez que si una composición sólida se caracteriza por comprender un diluyente acuoso (como sí lo requiere el kit de la presente solicitud) se incurriría en una contradicción técnica. Sin embargo, como se puede observar en las reivindicaciones, la vacuna de la solicitud original es sólida, no comprende dos contenedores separados; y sí comprende componentes sólidos únicamente, pues ninguno de los componentes es un diluyente acuoso”.

La sociedad recurrente indica que: “(...) Al solicitante le asiste el derecho de dividir su solicitud en dos o más fracciones en cualquier momento del trámite y diferentes modalidades de una solicitud original, aunque compartan el mismo concepto inventivo, pueden dividirse en solicitudes divisionales donde cada solicitud divisional contenga una única modalidad. Por lo tanto, aunque el kit de la presente solicitud comparte el mismo concepto común inventivo de la composición de la solicitud original, el kit y la composición corresponden a diferentes modalidades que pueden ser reclamadas independientemente en solicitudes divisionales”.

Para la sociedad recurrente: “(...) es incorrecto entender que dos objetos o modalidades que comparten un mismo concepto común inventivo son la misma materia, pues, la tabla de comparación del Considerando Cuarto de la Resolución N° 67610 no presenta cómo el kit de la presente solicitud sí es diferente de la composición de la solicitud parental, sino que se limita a citar las características técnicas compartidas de la composición de la solicitud original NC2017/0004271 y el kit reclamado en la presente solicitud para mostrar que son materia que se superpone. Sin embargo, su despacho no se refiere a las características técnicas de comprender dos contenedores independientes que son esenciales para el kit reclamado y que no se reclaman ni corresponden a la composición de la solicitud original”.

Según la sociedad recurrente: “El kit de la presente solicitud y la composición de la solicitud original corresponden a diferentes objetos o modalidades, toda vez que la composición de la solicitud original es una vacuna sólida que no comprende dos contenedores independientes ni un diluyente acuoso, mientras que el kit de la presente solicitud sí comprende dos contenedores independientes donde un contenedor contiene un diluyente acuoso y el otro contenedor contiene una composición antigénica.

Por lo tanto, el kit de la presente solicitud no corresponde a la misma materia de protección de la composición de la solicitud original, sino que comparten el mismo concepto común inventivo”.

Agrega la sociedad recurrente: “La materia de la patente concedida no incluye un disolvente líquido acuoso para su reconstitución, sino que se refiere a que la “composición de vacuna sólida estable es para disolución en un diluyente líquido acuoso” en el preámbulo de la Reivindicación 1”.

Sobre este mismo punto, de acuerdo con la sociedad recurrente es incorrecto afirmar que: “La simple mención de “diluyente acuoso” en el preámbulo de las reivindicaciones de la solicitud parental corresponde a la característica técnica estructural de “un primer contenedor que contiene un diluyente acuoso” del kit de la presente solicitud, ya que esto iría en contra de la práctica legal en materia de patentes mencionada anteriormente. De esta manera, el objeto reclamado en la presente solicitud es diferente al de la solicitud original NC2017/0004271, ya que el kit con dos contenedores independientes reclamado

Ref. Expediente N° NC2019/0013496

tiene características técnicas que no presenta el objeto reclamado en la solicitud original NC2017/0004271 (una composición sin dos contenedores independientes)".(Subrayado fuera de texto).

Además, la sociedad recurrente afirma que: "(...) El trámite de la presente solicitud no es contrario a las actuaciones administrativas. Sin embargo, impedir que se reclame el presente kit en la presente solicitud fraccionaria vulneraría el derecho que le asiste al Solicitante a proteger la totalidad del concepto común inventivo de la solicitud originalmente presentada, pues la patente concedida a la solicitud original incluye las reivindicaciones presentadas el 28 de octubre de 2019, las cuales no protegen el kit de la presente solicitud".

Finalmente, la sociedad recurrente manifiesta que: "El trámite de la presente solicitud no es contrario a las actuaciones administrativas. Sin embargo, impedir que se reclame el presente kit en la presente solicitud fraccionaria vulneraría el derecho que le asiste al Solicitante a proteger la totalidad del concepto común inventivo de la solicitud originalmente presentada, pues la patente concedida a la solicitud original incluye las reivindicaciones presentadas el 28 de octubre de 2019, las cuales no protegen el kit de la presente solicitud". Concluye mencionando que: "Los requisitos de patentabilidad de la composición de la solicitud original NC2017/0004271 han sido reconocidos por la Dirección de Nuevas Creaciones. De esta manera, el kit de la presente solicitud debería ser considerado como nuevo e inventivo, toda vez que es otra modalidad de la solicitud original que comparte el mismo concepto común inventivo con las modalidades concedidas hasta el momento".

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto, en el cual, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán "todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso".

3.1. Objeto de la invención.

La solicitud en estudio proporciona nueva composición de vacuna comprimida estable que comprende al menos un componente antigénico anhidro que comprende un estabilizador susceptible de formar espuma cuando la composición se mezcla con diluyente líquido; y una cantidad eficaz de alcohol de azúcar.

3.2. Del procedimiento administrativo.

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud divisional tramitada con el radicado bajo el N° NC2019/0013496. El solicitante fue requerido durante la etapa de examen de patentabilidad, en virtud de las disposiciones normativas del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, mediante los Oficios N° 702 notificado el 23 de enero de 2020, N° 6019 del 28 de mayo de 2020 y Oficio N°7317 notificado el 19 de junio de 2020.

En la etapa de fondo y con el primer requerimiento comunicado en el oficio N° 702 notificado el 23 de enero de 2020, la Oficina evaluó un capítulo reivindicatorio conformado por 20 reivindicaciones y se trasladó una objeción por reivindicaciones relativas a un uso en relación con la totalidad de la materia reclamada.

En consideración a las objeciones formuladas por esta Entidad, la sociedad solicitante presentó un capítulo reivindicatorio modificado, conformado por 13 reivindicaciones

Ref. Expediente N° NC2019/0013496

dirigidas a un kit de una composición antigénica con espumación reducida, radicado bajo el N° NC2019/0013496 el día 28 de abril de 2020.

En el requerimiento contenido en el Oficio N°7317 del 19 de junio de 2020, la Oficina plantea que la presente solicitud reclama materia superpuesta con la solicitud parental y dado que la solicitud original ya fue estudiada y concedida, se requiere al solicitante definir el objeto de la presente solicitud con un concepto común inventivo diferente al destinado en la solicitud originaria, teniendo en cuenta el principio de doble patentabilidad.

En consideración a este requerimiento, la sociedad solicitante mediante radicado del 17 de septiembre de 2020, presentó argumentos en favor de la modalidad de kit reclamada en las reivindicaciones, sin embargo, una vez estudiadas dieron lugar a que se denegara la patente solicitada a través de la Resolución N° 67610 del 26 de octubre de 2020.

3.3. De la modificación presentada con el escrito de recurso.

El artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 claramente establece que “(...) *el solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial*”.

Ahora bien, en relación con la facultad que otorga el mencionado artículo 34 para modificar la solicitud en cualquier estado del trámite, el Tribunal Andino de Justicia ha señalado que “(...) *la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración*”.¹

En cuanto al ámbito y alcance de la modificación, el mismo Tribunal ha establecido que “*la única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial*”.²

En el caso objeto de la presente revisión, la sociedad recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio con el fin de que sea considerado al momento de adoptar la decisión, sobre lo cual esta Oficina considera lo siguiente:

3.3.1. Del objeto de la solicitud y la materia reclamada en la modificación.

El nuevo pliego reivindicatorio modificado allegado bajo el radicado N° NC2020/0015575 del 11 de diciembre de 2020 durante la etapa de recurso, está conformado por un total de trece (13) reivindicaciones comprendidas en la categoría de producto, por lo que se ajusta a lo previsto en el artículo 14 de la Decisión 486 en cuanto tiene que ver con las categorías inventivas.

¹Proceso 31-IP-2011. P. 11.

²Ídem Proceso 31-IP-2011. P. 11.

Ref. Expediente N° NC2019/0013496

En relación con el alcance de la modificación, esta Oficina encuentra que el nuevo capítulo reivindicatorio solicita protección de un kit de reconstitución de una composición antigénica.

Ahora bien, el pliego reivindicatorio está compuesto por un total de trece (13) reivindicaciones en la categoría de producto, comprende una única reivindicación independiente de esta categoría inventiva y las reivindicaciones 2 a 13 corresponden con reclamaciones que declaran su dependencia de la materia reclamada en la reivindicación 1.

3.3.2. De la divulgación y soporte de la invención de kit reclamada en la etapa de recurso.

Con relación a la divulgación de la materia ahora reclamada, esta Oficina encuentra que en la descripción originalmente presenta se encuentra el siguiente aparte: *“Un aspecto adicional de la presente invención proporciona un kit que comprende un primer contenedor que contiene la composición antigénica estabilizada secada por congelación o composición de vacuna de la invención, y un segundo contenedor que contiene un diluyente)”* (Descripción. Pág. 41). De lo anterior se concluye que la divulgación de la modalidad de kit en dos contenedores se encontraba en la descripción de la invención en el momento de la presentación de la solicitud, cumpliendo así con lo previsto en el Artículo 28 de la Decisión 486 de 2000 y sus modificaciones correspondientes.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Oficina acepta la modificación allegada con el escrito del recurso, teniendo en cuenta que se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, en la medida que no constituye ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, corresponde con aquella materia ya estudiada en el presente trámite, adicionalmente se allega el pago de la tasa respectiva según recibo N°101788 de 11 de diciembre de 2020.

3.4. De la superposición de la materia reclamada en la solicitud divisional y las reivindicaciones concedidas en la solicitud originaria.

En observancia de las disposiciones vigentes, teniendo en cuenta la aceptación del pliego reivindicatorio allegado con el memorial de recurso y en respuesta a los argumentos de la sociedad recurrente, esta Oficina considera que, si bien, le asiste la razón a la sociedad recurrente sobre el hecho de que un kit y su composición original corresponden a diferentes objetos o modalidades que comparten el mismo concepto común inventivo, de la revisión de la materia ya concedida en el presente caso se puede establecer que el alcance de las dos reclamaciones es el mismo. Particularmente, la composición ahora concedida en la solicitud parental corresponde con:

Una composición de vacuna sólida estable, dicha composición de vacuna sólida estable es para disolución en un diluyente líquido acuoso formando gas dióxido de carbono in situ por reacción de un agente efervescente contenido en la composición de vacuna estable con el diluyente líquido acuoso, dicha composición de vacuna sólida estable comprende:

- i) un componente antigénico anhidro que comprende un antígeno, y un estabilizador, dicho estabilizador comprende uno o más aminoácidos o sales de los mismos, proteínas o sales de los mismos, albúmina, gelatina o combinaciones de los mismos que dan lugar a espumación cuando la composición se mezcla con diluyente líquido acuoso; y*
- ii) una cantidad efectiva de un agente de control de espuma, dicho agente de control*

Ref. Expediente N° NC2019/0013496

de espuma comprende xilitol, manitol, sorbitol o una mezcla de los mismos; y,

- iii) *el agente efervescente dicho agente efervescente comprende un par efervescente que durante la disolución en agua reacciona y genera dióxido de carbono, en donde el par efervescente comprende:*
- a) *un componente ácido, dicho componente ácido comprende ácido cítrico, ácido adípico, ácido tartárico, ácido maleico, ácido bórico, ácido benzoico, ácidohidroxibenzoico, ácido metoxibenzoico, ácido mandélico, ácido malónico, ácido láctico, ácido pirúvico, ácido glutárico, ácido aspártico, ácido clorhídrico, oxálico ácido, ácido salicílico, ácido succínico o ácido acético, y,*
 - b) *un componente básico, dicho componente básico comprende carbonato de sodio, bicarbonato de sodio, carbonato de glicina, carbonato de potasio, bicarbonato de potasio, citrato de dihidrógeno de potasio o carbonato de calcio, en donde: la cantidad efectiva de alcohol de azúcar es de 25% a 40% en peso de la composición de vacuna sólida estable, y el antigénico comprende virus de enfermedad Newcastle, virus de bronquitis infecciosa, virus de viruela aviar, virus de encefalomiелitis aviar, virus de enfermedad de Marek, Trichophyton verrucosum, Paramixovirus aviar, Mycobacterium paratuberculosis, herpesvirus meleagrid, virus orf o virus de la viruela ovina, y la disolución de la composición de vacuna sólida estable, en el diluyente líquido acuoso resulta en el agente efervescente reaccionando y formando gas dióxido de carbono in situ con espuma reducida en relación con la formación de espuma por una composición que comprende i) y iii) pero que tiene una ausencia de la cantidad efectiva del alcohol de azúcar. (Subrayado y negrilla fuera de texto).*

Como es evidente del contenido de la reivindicación 1 concedida en la patente parental, la composición de vacuna sólida estable se disuelve en un diluyente líquido acuoso formando gas dióxido de carbono *in situ* por reacción de un agente efervescente contenido en la composición de vacuna estable con el diluyente líquido acuoso, de tal manera que tanto el diluyente como la disolución que se realiza en sitio está comprendida en el alcance de la reivindicación. Adicional a ello, esta Oficina advierte que a la luz de las definiciones incluidas en el capítulo descriptivo para un técnico versado en la materia es claro que una reacción *in situ* corresponde a aquella que se realiza en el momento de la administración y que en el contexto de la presente invención esto implica la separación física entre diluyente acuoso y la composición antigénica seca -en un contenedor distinto o separados mediante una barrera física-.

Ahora bien, en el mismo sentido y alcance de la reivindicación concedida, no es cierto tampoco, como lo indica la sociedad recurrente, que no se incluya en la parte caracterizante el diluyente líquido. Dicho diluyente no solo se menciona en el preámbulo de la reivindicación, sino que hace parte de las caracterizaciones incluidas en dicha reclamación y específicamente en lo que se refiere a la reacción *in situ* definida en la disolución de la composición de vacuna sólida estable de la invención.

En las mismas divulgaciones de la descripción original y específicamente en los ejemplos de *Estudios de control de espuma* (páginas 45 y 46) se describe la conformación independiente de la composición de vacuna sólida como una tableta y cómo esta se diluye en agua, diluyente que se encuentra físicamente separado de las tabletas de la composición que se conforma para estos ensayos. De hecho, para un técnico versado en la materia estas divulgaciones corresponderían específicamente a la reclamación de dos contenedores (1 y 2) y a la caracterización de: “*en donde la disolución de la composición antigénica del segundo contenedor en el diluyente acuoso del primer*

Ref. Expediente N° NC2019/0013496

contenedor resulta en la reacción del agente efervescente y formación de gas de dióxido de carbono in situ con espumación reducida en comparación a la espumación cuando se disuelve una composición como la del segundo contenedor pero que no contiene el alcohol de azúcar” que se realiza en el presente trámite y que ya está incluido en el alcance de la reivindicación estudiada y concedida en el trámite de la solicitud de patente parental.

Así las cosas, es válido concluir que el alcance de las reivindicaciones concedidas en la patente parental y aquellas que se estudian con el presente escrito no corresponden con un objeto diferente, toda vez que el alcance de la patente concedida comprende la modalidad reclamada en la solicitud divisional. Asimismo, de ningún modo se vulnera el derecho de la sociedad solicitante de proteger la totalidad del concepto común inventivo, pues la patente concedida a la solicitud original incluye el alcance pretendido en la presente solicitud.

Por todo esto, esta Oficina determina que, tal como se definió la materia en la patente originaria, la disposición independiente del diluyente en otro contenedor efectivamente está incluida en el alcance de la reivindicación independiente concedida.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

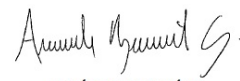
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 67610 del 26 de octubre de 2020, por medio de la cual se denegó el privilegio de patente de invención a la creación titulada: “KIT DE UNA COMPOSICIÓN ANTIGÉNICA CON ESPUMACIÓN REDUCIDA”, tramitada con el radicado bajo el N° NC2019/0013496, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante Abic Biological Laboratories Ltd., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse finalizado el procedimiento administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 2 de noviembre de 2021



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2021.11.04
09:00:57 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.