

138
138

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-051018- -00012-0000

Fecha: 2010-05-03 15:14:12 Dep. 2020 DIR.NULVASCR
Tra 2 PATENTES Lvs 1 REGDEPOSITO
Art 444 RESPUESTA REQUERIDO Folios: 5

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

P-1705

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **03-051.018**

Solicitud de patente a nombre de **McNeil-PPC, Inc.**

Yo, DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN identificada como aparece al pie de mi firma y como consta en la sustitución que aparece en el expediente, domiciliada en la carrera 11 A No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **McNeil-PPC, Inc.**, Skillman, New Jersey, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No.14791 notificado por fijación en lista el 24 de diciembre de 2009, relacionado con el concepto técnico de fondo No. 3308, nos permitimos manifestar lo siguiente:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo título y nuevo capítulo reivindicatorio en el cual se realizaron las siguientes modificaciones:

1.1 El nuevo título para cualquier efecto queda del siguiente tenor: **"DISPOSITIVO PARA SUMINISTRAR SUPOSITORIOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SIMILARES"** de acuerdo con lo sugerido por el señor examinador.

1.2 Se reemplaza el antiguo capítulo reivindicatorio de 29 cláusulas por un juego de seis reivindicaciones, el cual tiene sustento dentro de la descripción, especialmente en las páginas 7 a 9 y en las antiguas reivindicaciones.

Nos permitimos decir que las anteriores modificaciones no amplían la materia objeto de la presente solicitud y se realizó con el ánimo de brindar claridad a la solicitud y superar las objeciones planteadas por el señor examinador en su concepto técnico No. 3308.

Teniendo en cuenta el concepto técnico emitido por el Señor Superintendente Delegado para la propiedad intelectual GianCarlo Marcenaro Jiménez a la doctora Ana Maria Castro Wey, que da alcance a las comunicaciones No. 09-001524 y 09-012566, no se presenta una tasa adicional, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio comprende menos de 15 reivindicaciones y la solicitud fue presentada con anterioridad al 1 de enero de 2009.

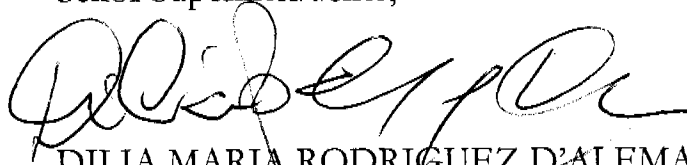
2. Claridad de la solicitud

El señor examinador podrá notar que en la nueva cláusula 1 se introdujeron todas aquellas características novedosas y inventivas en la parte caracterizante de la reivindicación, las cuales se separan de aquellas que se encuentran ampliamente divulgadas en la técnica anterior mediante la frase “caracterizado por”.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: *“habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares”* y *“(.) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso”*, respectivamente (El subrayado es nuestro).

En consecuencia, pedimos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional

Señor Superintendente,


DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
CC. 41.654.882
TP 20824 CSJ


REIVINDICACIONES

1.- Un dispositivo (10) para suministrar supositorios y productos farmacéuticos similares a una cavidad del cuerpo, que comprende un miembro de cilindro (14) que tiene un extremo distal (24), que incluye una abertura (36), una pluralidad de pétalos (38), que se extienden hacia afuera desde el extremo distal (24) en una dirección generalmente axial, y un pasaje (18), que se extiende a través del miembro de cilindro (14) en una dirección sustancialmente paralela a la dirección axial y que está en comunicación con la abertura (36), los pétalos (38) cooperan con la abertura (36) para formar un receptáculo (40) para recibir de manera liberable un producto farmacéutico (12) en el extremo distal (24) del miembro de cilindro (14), cada uno de los pétalos (38) tiene una punta flexible y truncada (44) y un miembro de émbolo (16) movable que se extiende a través del pasaje (18) de dicho miembro de cilindro (14) para liberar dicho producto farmacéutico (12) recibido en dicho receptáculo que tiene una flecha con costilla (50) que tiene un extremo proximal (52) y un extremo distal (54) en donde se forma una plataforma de contacto (66) con el extremo distal (54) de la flecha (50) caracterizado porque la sección distal (24) del miembro de cilindro (14) tiene una construcción ahusada de tal forma que el diámetro del extremo proximal (32) de la

sección distal (24) es más pequeña que el diámetro del extremo distal opuesto (34) de dicha sección distal (24), cada uno de los pétalos (38) se encuentra provisto con una superficie interior cóncava (48) y se curva ligeramente hacia adentro en una dirección generalmente radial a medida que se extiende desde su base (42) hasta su punta (44), y el diámetro externo de la plataforma de contacto (66) es más grande que el diámetro interno del extremo proximal (32) de la sección distal (24) del miembro de cilindro (14) de tal manera que la plataforma de contacto (66) engancha una porción interior (68) de la sección distal (24) localizada adyacente al extremo proximal (32) de dicha sección distal (24) de tal forma que inhibe al miembro de émbolo (16) de moverse más allá de su posición retraída.

2. El dispositivo (10) de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el miembro de cilindro (14) incluye un anillo anular (35) posicionado en el pasaje (18) para enganchar dicho miembro de cilindro (14).

3. El dispositivo (10) de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado porque el anillo anular (35) incluye una proyección que se extiende radialmente hacia adentro desde dicho miembro de cilindro (14) en dicho pasaje

(18) para crear un ajuste de fricción entre el miembro de cilindro (14) y el miembro de émbolo (16).

4. El dispositivo (10) de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la abertura (36) se encuentra rodeada en círculo por los pétalos (38).

5. El dispositivo (10) de conformidad con la reivindicación 4, caracterizado porque el receptáculo (40) está definido por una superficie interior de dicha sección distal (24) y en donde cada uno de los pétalos (38) es flexible de tal modo que las puntas (44) son expandibles y contraíbles en una dirección sustancialmente radial.

6. El dispositivo (10) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado porque el espesor de la pared (20) del miembro de cilindro (14) en la sección distal (24) y en particular, en las puntas (44) de los pétalos (38), es menor que el espesor de la pared (20) en la sección proximal (22).

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES**

Radicación No. 03 – 51018

Clasificación Internacional (IPC): A61M 05/00, A61M31/00, A61D7/00

Concepto Técnico No. 2250

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☒		
Vía PCT (fase nacional)	☐	Cap. I	☐
		Cap. II	☐

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

- | | | |
|------|--------------------------|--|
| 1.1. | <u>Descripción:</u> | Folios 5 a 23 |
| 1.2. | <u>Reivindicaciones:</u> | Folios 140 a 142 |
| 1.3. | <u>Dibujos:</u> | Folios 33 a 40 |
| 1.4. | <u>Prioridad:</u> | Folios 44 a 97 (14/06/2002, US 10/172,729) |

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "DISPOSITIVO PARA SUMINISTRAR SUPOSITORIOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SIMILARES".

El problema planteado en esta solicitud es la dificultad de utilizar los supositorios cuando los aplicadores encierran mucha humedad, y por tal razón se pegan a las superficies de contacto del mismo, impidiendo su fácil aplicación.

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un dispositivo para suministrar productos farmacéuticos o similares a una cavidad del cuerpo, que comprende un miembro de cilindro que tiene un extremo distal, que incluye una abertura, una pluralidad de pétalos que se extienden hacia afuera, y por medio de un embolo y la abertura, se administra el supositorio en el cuerpo, evitando así la acumulación de humedad.

El objeto de la presente invención se lleva acabo de acuerdo con las características reivindicadas en la reivindicación independiente 1 (folio 140)

El objeto de la solicitud definida anteriormente se encuentra en la Clasificación Internacional de Patentes (IPC), A61M 05/00, A61M31/00, A61D7/00

3. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D 486)

3.1. Novedad (artículo 16 D 486)

De acuerdo a la reivindicación independiente 1 (Folio 140)

El capítulo reivindicatorio de la solicitud limita claramente la invención respecto al estado de la técnica. En la reivindicación independiente se observan de forma concisa lo nuevo que está aportando al estado de la técnica y lo que lo hace diferente de lo existente hasta ese momento, al proporcionar un dispositivo para suministrar supositorios y productos farmacéuticos similares.

Se puede concluir que las siguientes características: *"La sección distal del miembro de cilindro tiene una construcción ahusada de tal forma que el diámetro del extremo proximal de la sección distal es más pequeña que el diámetro del extremo distal opuesto de dicha sección distal, cada uno de los pétalos se encuentra provisto con una superficie interior cóncava y se curva ligeramente hacia adentro en una dirección generalmente radial a medida que se extiende desde su base hasta su punta, y el diámetro externo de la plataforma de contacto es más grande que el diámetro interno del extremo proximal de la sección distal del miembro de cilindro de tal manera que la plataforma de contacto engancha una porción interior de la sección distal localizada adyacente al extremo proximal de dicha sección distal de tal forma que inhibe al miembro de embolo de moverse mas allá de su posición retraída "*. No se encuentran contenidas en el estado de la técnica de manera idéntica, por lo que permitirá afirmar que la solicitud cumpliría con lo estipulado en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

3.2. Nivel inventivo (artículo 18 D486)

El problema técnico planteado en esta solicitud y que tocó de diferente manera el estado de la técnica, se solucionó mediante un dispositivo para suministrar productos farmacéuticos o similares a una cavidad del cuerpo, que comprende un miembro de cilindro que tiene un extremo distal, que incluye una abertura, una pluralidad de pétalos que se extienden hacia afuera, y por medio de un embolo y la abertura, se administra el supositorio en el cuerpo, evitando así la acumulación de humedad, para facilitar su aplicación.

Por lo anterior se puede concluir que la solicitud planteada no es evidente a una persona media conocedora de la materia, por lo que proporciona una solución al problema presentado. Con esto se concluye que cumple el requisito de nivel inventivo estipulado en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

3.3. Aplicación industrial (artículo 19 D 486)

Se considera que la invención es susceptible de aplicación porque pueden ser utilizadas a nivel industrial. Con lo anterior se puede afirmar que cumple con lo estipulado en el artículo 19 de la Decisión de la Comunidad Andina de Naciones

4. **Conclusión:**

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda **Conceder** las reivindicaciones: 1 a 6 (folios 140 a 142)

Bogotá, D.C.

CONCEPTO TECNICO No. 2250	EXAMINADOR TECNICO Código No. 202084
---------------------------	---

7/12

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No. 32761
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO No. 29085

Rad. N° 03-51018

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 38 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el día 16 de junio del 2003 con el N° 03051018-00000000, la doctora Dilia María Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de McNeil-Ppc, Inc, presentó la solicitud de patente de invención titulada "DISPOSITIVO PARA SUMINISTRAR SUPOSITORIOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SIMILARES".

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 549 del 28 de febrero del 2005, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 14791 y notificado por fijación en lista el 24 de diciembre del 2009 se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico visibles a folios 132 a 134 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 03-051018-00012-0000 del 03 de mayo del 2010, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 6 (Fls. 140 a 142) que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, como quiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina "[l]os países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No. 32761
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO No. 29085

Rad. N° 03-51018

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 6 contenidas en los folios 140 a 142 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Otorgar patente de invención a la creación titulada:

" DISPOSITIVO PARA SUMINISTRAR SUPOSITORIOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SIMILARES "

Clasificación IPC: A 61 M 05/00, 31/00; A 61 D 7/00.

Reivindicaciones: 1 a 6 **Folios:** 140 a 142.

Titular: MCNEIL-PPC, INC.

Domicilio: Skillman, New Jersey, Estados Unidos de América.

Inventor: Paul B. Swick.

Prioridad N°: 10/172,729 **Fecha:** 14 de junio del 2002 **País:** US

Vigente desde: 16 de junio del 2003 **Hasta:** 16 de junio del 2023

ARTICULO SEGUNDO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTICULO TERCERO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Dilia María Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de McNeil-Ppc, Inc, o



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No. 32761

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO No. 29085

Rad. N° 03-51018

a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

25 JUN 2010

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctora
DILIA MARÍA RODRIGUEZ D'ALEMAN
Carrera 11 N° 86 – 53, Piso 6.
Bogotá D.C.

202021