

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 62449

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-008209

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
artículo 3, numeral 26, del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 26 de enero de 2011, con el N° 11-008209-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Laboratoires Thea, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "FRASCO DE ACONDICIONAMIENTO DE LIQUIDO PARA DISTRIBUIR GOTA A GOTA CON PROTECCION ANTIBACTERIANA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/IB2009/006420 del 31 de julio de 2009.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 634 del 21 de noviembre de 2011, habiéndose presentado oposición por parte de la(s) sociedad(es) Procaps S.A, la(s) cual(es) una vez fue(ron) estudiada(s) por el Despacho, desvirtuó la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará más adelante; por otro lado, habiéndose presentado oposición por parte de la(s) sociedad(es) Proenfar S.A.S, la(s) cual(es) una vez fue(ron) estudiada(s) por el Despacho, no desvirtuó la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará más adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 6865, notificado por fijación en lista el 23 de abril de 2013, se requirió a la 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, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 11-008209-00013-0000 del 30 de agosto de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 10 que remplace(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera 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 "*Los 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.*"

SEXTO: Que la(s) reivindicación(es) 1 a 10, no cumple(n) con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 62449

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-008209

6.1. Oposición presentada.

Análisis de la oposición presentada por la sociedad Procaps S.A.

La sociedad Procaps S.A, después de hacer un análisis a la presente solicitud, afirma que la solicitud pretendida no cumple con los requisitos dispuestos en la ley.

Como prueba de ello, la sociedad opositora aporta los documentos ES2328226 publicado el 16 de Mayo de 2002 y el documento US5373972 publicado el 20 de Diciembre de 1994, en donde explica que el documento objeto de oposición, a la luz de ES2328226 en combinación con el documento US5373972, carece de altura inventiva.

Frente a la oposición presentada, la solicitante argumenta que los documentos presentados, no afectan la novedad y el nivel inventivo de la solicitud, ya que no mencionan todas las características divulgadas en la reivindicación, como por ejemplo que el tratamiento con agente antibacterial solo opera en una parte del elemento tubular y no en todo el cuerpo o la nacela, y no se resuelve el problema técnico de prevenir el ingreso de aire al frasco con proliferación de bacterias.

Analizadas las razones anteriormente expuestas y frente al nuevo capítulo reivindicatorio aportado, los argumentos presentados por la sociedad opositora prosperan como elementos que permiten desvirtuar la patentabilidad de la solicitud que aquí se analizan.

Análisis de la oposición presentada por la sociedad Proenfar S.A.S

El oponente Proenfar S.A.S argumenta que a la solicitud le falta novedad y nivel inventivo, y para demostrarlo presenta como pruebas las referencias de los documentos GB2337035 publicado el 10 de Noviembre de 1999, el documento WO2001065937 publicado el 13 de Septiembre de 2001, el documento WO2007056131 publicado el 18 de mayo de 2007, el documento US5373972 publicado el 230 de Diciembre de 1994 y el documento WO2007033480 publicado el 29 de Marzo de 2007.

En la presentación de pruebas adicionales el oponente expone el documento US6336571 publicado el 8 de enero de 2002, y una información técnica correspondiente al producto ALPHASAN® de la sociedad Clariant.

Con respecto a la oposición presentada, la solicitante responde que los documentos GB2337035 y WO2007056131 son irrelevantes porque al tratarse de recipientes plegables adaptados para recibir cremas o dentífricos no se resuelve el problema técnico planteado para frascos con entrada de aire. También resalta que el documento WO2001065937 no afecta por nivel inventivo ya que este reivindica un material poroso y no un frasco, adicionalmente no menciona aplicación en cabezales de distribución

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 62449

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-008209

gota a gota. Por ultimo destaca que los documentos US5373972 y WO2007033480 revelan solo información acerca de una botella para dispensar un líquido, pero no representan una afectación al nivel inventivo del documento en estudio ya que solo describen un tratamiento para la tapa y no para una parte específica del cabezal de distribución.

Analizadas las razones anteriormente expuestas, se concluye que el opositor falló en demostrar porqué el objeto de la solicitud carece de novedad y nivel inventivo como lo insinuó inicialmente. La sociedad opositora no suministra elementos técnicos suficientes que permita concluir que todas las características reveladas en la nueva reivindicación 1 estén presentes o anticipadas por un solo documento, o que se puedan derivar de manera obvia al emplear en conjunto los documentos citados por la misma, ya que no se prevé un frasco cuya construcción contemple la inserción de un núcleo poroso en el canal central.

6.2. Objeto de la invención.

El problema planteado en esta solicitud trata de proveer un contenedor de productos oftálmicos que garantice unas condiciones estériles de medicamentos oftálmico en particular, durante el uso de este, sin el empleo de sustancias conservantes que puedan representar riesgos para aplicaciones oculares. Para resolver este problema técnico, la solicitud plantea la necesidad de proporcionar un cabezal de dispensación caracterizado por comprender convenientemente posicionados un elemento tubular provisto de una agente bactericida, un núcleo interno de material poroso con otro agente bactericida complementario y una membrana filtrante.

6.3. Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 31 de Julio de 2008, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	ES2328226	"Distribuidor de líquidos gota a gota"	03/Septiembre/2003
D2	US5373972A	"Preservative-free sterile fluid dispensing system"	20/Diciembre/1994

El documento D1¹ divulga una invención que se refiere a un dispositivo para envasar un

¹<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 62449

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-008209

líquido que se dispensan por goteo, que comprende un recipiente, con una pared elásticamente deformable manualmente, y que es terminado por un cuello rígido en el que está montado un cabezal de distribución de líquido, una membrana tanto hidrófila como hidrófoba, donde dicha membrana permite el paso de aire exterior en el recipiente, por donde ha pasado el líquido en la fase de expulsión y la botella recupera elásticamente su forma inicial después de cada operación de dispensación. (Resumen).

El documento D2² revela un sistema de dispensación de fluido para suministrar una solución estéril libre de conservantes, el cual utiliza válvulas dobles autosellantes montadas en serie dentro de un compartimiento de punta y provisto de un soporte de membrana hidrófoba conectado a dicho alojamiento de la membrana, también consta de una tapa cuyo material de construcción puede comprender un agente antibacteriano (Resumen, Col. 6 líneas 43 a 52).

6.3. Nivel Inventivo.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

En el presente caso, el frasco reclamado en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: “Frasco de acondicionamiento de líquido gota a gota que comprende...” (Incluida bajo el radicado N° 11-008209-00013-0000)

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 y D2 que representa(n) el estado de la técnica:

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1	D2
Frasco de acondicionamiento de líquido gota a gota que comprende:	dispositivo para envasar un líquido que se dispensan por goteo, que comprende un recipiente, con una pared elásticamente deformable manualmente, y que es terminado por un cuello rígido (Resumen)	Un sistema de dispensación de fluido para la entrega de una solución estéril libre de

DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en EP&FT=D&date=20091111&CC=ES&NR=2328226
T3&KC=T3

2http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en EP&FT=D&date=19941220&CC=US&NR=537397
2A&KC=A

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 62449

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-008209

		conservantes (Resumen)
Depósito con pared de deformación elásticamente reversible por admisión de aire en el interior del depósito por mediación de un cabezal de distribución mediante el cual el líquido es suministrado bajo el efecto de una presión ejercida contra dicha pared.	Frasco caracterizado por que la indicada pared es de forma cilíndrica y deformable por compresión manual para asegurar una sobrepresión en el recipiente que provoque la expulsión del líquido en cada operación de distribución, provocando el retorno elástico a la forma inicial del recipiente, una re-aspiración y una entrada de aire exterior en compensación del líquido expulsado (Pág. 8, líneas 23 a 26, reivindicación 3; Fig. 1)	No se menciona
Cabezal de distribución del líquido comprende una nacela, mediante la cual se monta de forma estanca en él, frasco, en comunicación con el depósito, y un elemento tubular cuenta-gotas que lo prolonga al exterior del frasco que está perforado por un canal central que desemboca por un orificio de expulsión del líquido expulsado del depósito.	Comprende un recipiente terminado de cuello rígido en el cual se monta un cabezal de distribución que forma un elemento tubular exterior perforado, por un canal de expulsión del líquido fuera del recipiente.(Pág. 3, líneas 13 a 15; Fig. 1)	No se menciona
Membrana filtrante anti-bacteriana es montada en la base de dicho elemento tubular, entre éste y dicha nacela, y por lo tanto está interpuesta a través de la circulación del aire que entra en el frasco	Cabezal de distribución comprende, montada a través de la circulación del líquido expulsado del recipiente, una membrana que da paso al líquido por la sobrepresión, dicha membrana la vez hidrófila e hidrófoba que está además encaminada a impedir la entrada en el frasco de los agentes contaminantes presentes en la atmósfera exterior. Se trata por consiguiente de una membrana llamada anti-microbiana que según sus dimensiones de poros, puede detener los microbios (Pág. 3, líneas 16 a 31)	Un filtro hidrófobo se proporciona para esterilizar el aire de sustitución que entra en el recipiente tras la liberación de la presión de compresión. (Resumen)
La membrana filtrante es una membrana parcialmente hidrófila y parcialmente hidrófoba.	La membrana a la vez hidrófila e hidrófoba esta además encaminada a impedir la entrada en el frasco de los agentes contaminantes (Pág. 3 Líneas 28 y 29)	No se menciona
Elemento tubular, con la exclusión de la nacela, está hecho de un material que contiene un agente bactericida.	No se menciona	Además, la tapa (70) puede ser bactericida y bacteriostática mediante la impregnación de un material plástico con un agente antibacteriano tal como sales de óxidos de metales pesados comunes, incluyendo óxidos de plata, oro o cobre. (Col. 6, líneas 48

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 62449

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-008209

		a 52)
Un núcleo central insertado en el interior de dicho canal central	Se observa también en la figura el compartimiento tampón 56 que, como en el ejemplo de realización ilustrado por las figuras 1 y 2, está previsto en el interior de la barquilla entre la zona de entrada formada por sectores ampliamente abiertos alrededor del percutor 44 y la membrana hidrófila/hidrófoba a la entrada del canal de distribución del elemento tubular (Pág. 7, líneas 40 a 42; Fig. 6)	No se menciona
Dicho núcleo es de un material que contiene un agente bactericida distribuido en su masa.	No se menciona	Además, la tapa (70) se puede ser bactericida y bacteriostática mediante la impregnación de un material plástico con un agente antibacteriano tal como sales de óxidos de metales pesados comunes, incluyendo óxidos de plata, oro o cobre. (Col. 6, líneas 48 a 52)

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulgan frascos para distribución gota a gota de productos o solución estériles.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y la del documento D1, es que este último no posee agentes bactericidas en el núcleo central y en parte del elemento tubular.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y la del documento D2, es que este último no posee una nacela en el elemento tubular o cabezal de distribución.

El efecto que logra el incluir poseer agentes bactericidas en el núcleo central y en parte del elemento tubular es el de impedir la proliferación de microorganismos en la superficie externa del frasco.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo a resolver consiste en ¿cómo modificar el frasco revelado en el documento D1, para que se prevenga la proliferación microorganismos en la parte exterior del cabezal, y evitar así infecciones durante la aplicación del líquido en el ojo del paciente?

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 62449

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-008209

Sin embargo, la utilización de agentes bactericidas en frascos de distribución de gotas es una característica mencionada por el documento D2 así: *"Protección de la superficie externa (14) del compartimiento extremo del envase (22) se consigue por medio de la tapa (70) (...) Además, la tapa (70) se puede ser bactericida y bacteriostática mediante la impregnación de un material plástico con un agente antibacteriano tal como sales de óxidos de metales pesados comunes, incluyendo óxidos de plata, oro o cobre"* (Col. 6 línea 44 a 52).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría impregnar de agentes antibacterianos elementos como el núcleo y parte del elemento tubular, características del documento D2, en el frasco divulgado del documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo tanto dicha reivindicación carece de nivel inventivo.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 10 no mencionan características adicionales, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo.

Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante, el documento D1 revela un tampón como un elemento interpuesto en el canal de distribución y con características correspondientes al núcleo reclamado en la solicitud: *"tampón 56 que, como en el ejemplo de realización ilustrado por las figuras 1 y 2, está previsto en el interior de la barquilla entre la zona de entrada formada por sectores ampliamente abiertos alrededor del percutor 44 y la membrana hidrófila/hidrófoba a la entrada del canal de distribución del elemento tubular"* (Pág. 7, líneas 40 a 42; Fig. 6).

Se le aclara al solicitante que la utilización de agentes bactericidas en frascos de distribución de gotas es conocida del documento D2, donde la superficie exterior a la que se hace mención (Col. 6 línea 44 a 52), se refiere no necesariamente a todo el cuerpo del cabezal de distribución o la nacela, si no solo a la parte que justamente puede entrar en contacto directo con las manos, con los ojos o con el líquido, elementos tales como el elemento tubular exceptuando la nacela, o el núcleo central.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar fundada la oposición presentada por la(s) sociedad(es) Procaps S.A, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar Infundada la oposición presentada por la(s) sociedad(es) Proenfar S.A.S, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 62449

Por la cual se deniega una patente de invención

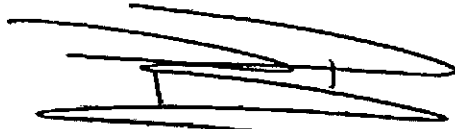
Rad. PCT/11-008209

ARTÍCULO TERCERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "FRASCO DE ACONDICIONAMIENTO DE LIQUIDO PARA DISTRIBUIR GOTA A GOTA CON PROTECCION ANTIBACTERIANA".

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Laboratoires Thea, y a la(s) sociedad(es) opositora(s) Procaps S.A y Proenfar S.A.S, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ellas 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 CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 25 Oct 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
cavelier@cavelier.com
clientes@cavelier.com

Doctor(a)
ELIANA ISaura MORENO BOHORQUEZ
negocios@optimum-co.com

Doctor(a)
ANDREA TOBOS MATEUS
andrea.tobos@tobos.com.co

Elaboró: Julian Felipe Mora Nova ✓
Revisó: Leonardo Rojas Vega ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓