

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 017330

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-021575

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
artículo 3, numeral 30 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 13 de marzo de 2003, bajo el número 03 - 021575, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "ENVASE PARA ANESTESICO INHALABLE", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US01/28550 del 13 de septiembre de 2001.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud, y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario en dos oportunidades para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 8 de enero de 2008 y el 14 de enero de 2009, atendió oportunamente a los requerimientos formulados y presentó las respectivas aclaraciones. Con la respuesta del 14 de enero de 2009, se modificó el título de la solicitud a: "SISTEMA FARMACEUTICO QUE COMPRENDE UN ANESTESICO INHALABLE CONTENIDO DENTRO DE UN ENVASE DE ALUMINIO". Finalmente, allegó nuevos capítulos descriptivo y reivindicatorio, los cuales se ajustan a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se 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".

17330

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 017330

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-021575

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 14, contenidas en el folio 82, no cumplen con el requisito de novedad. Adicionalmente las reivindicaciones 1 y 6 a 14 no son claras, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

El objeto de la solicitud de patente de invención se refiere a un producto farmacéutico que comprende un anestésico inhalable halogenado almacenado dentro de un envase de aluminio, particularmente un envase apto para almacenar anestésicos inhalables halogenados.

2. Sobre las reivindicaciones en análisis

El artículo 30 de la Decisión 486 señala que: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

Al respecto ha señalado el Tribunal Andino de Justicia lo siguiente:

"[...] las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo¹.

[...] las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas. Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella. (Proceso 106-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 892, de 31 de enero de 2003, patente: BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO)².

En el caso particular, a pesar de los requerimientos realizados al solicitante, subsiste falta de claridad en la reivindicación 1. Esta señala "caracterizado porque el anestésico inhalable es seleccionado de entre el grupo que comprende sevoflurano, desflurano, isoflurano, enflurano, metoxiflurano y halotano". Así las cosas, esta reivindicación esta caracterizada por el contenido del inhalador (o recipiente), y no por las características físicas, configuración geométrica o ventajas técnicas que posea en sus partes y que puede proporcionar para contener dicho

¹ Proceso 156 IP 2006

² Proceso 197 IP 2007

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 017330

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-021575

fluido, sólido o gas. En conclusión, el envase, que es el objeto de la solicitud, no se puede caracterizar por la sustancia que está en su interior. Esta sustancia, por su parte, debe protegerse por sus propiedades químicas, de manera independiente del recipiente que la contiene.

Ahora bien, teniendo en cuenta que las reivindicaciones 6 y 7 dependen de la reivindicación 1, y que las reivindicaciones 8 a 14 están dependiendo a su vez de la reivindicación 7, estas reivindicaciones no serán evaluadas.

De esta manera, al no estar debidamente caracterizada la reivindicación 1 y sus reivindicaciones dependientes 6 a 14, estas no se tendrán en cuenta para el análisis de patentabilidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, las reivindicaciones 1 y 6 a 14, no cumplen con lo dispuesto en el artículo 30 de la Decisión 486.

3. Determinación del estado de la técnica

3.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 15 de septiembre de 2000, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud US No. 60/233.302.

La prioridad fue tomada en cuenta para el examen de patentabilidad, según obra en los folios 84 y 85 del expediente en estudio.

3.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontró el siguiente documento anterior a la fecha de la prioridad invocada y relacionado con la materia reclamada:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US3997694 Inventor: Souheng Wu. Solicitante: E. I. Du Pont de Nemours and Company	Container coated with a ductile coating of an acrylic polymer having reactive sites and epoxy resin (Contenedor recubierto con una capa dúctil de un polímero acrílico haber reactiva sitios y resina epoxi)	1976-12-14

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 017330

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-021575

4. Novedad

El artículo 16 de la Decisión 486 señala lo siguiente: "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

Por su parte, el Tribunal Andino de Justicia ha señalado lo siguiente:

"[...] el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual abarca el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiéndose que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención"³.

En el presente caso, el objeto carece de novedad porque se trata de una materia conocida y divulgada en el estado de técnica.

Cabe aclarar, que para el análisis de patentabilidad no se tendrán en cuenta las características de la sustancia que contiene el envase, por lo tanto, solo se evaluarán las características técnicas esenciales que lo definen, es decir, las contenidas en las reivindicaciones 2, 3, 4 y 5.

En efecto, la anterioridad D1 divulga un recipiente, en particular de aluminio y latas de acero que tienen un componente de secado y curado de revestimiento deformable en el interior o en el exterior del envase y en el que la capa de la mezcla es compatible con las siguientes formaciones de película: polímero acrílico y resina epóxica.

³ Proceso 105-IP-2008

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 017330

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-021575

Teniendo en cuenta dicha anterioridad, se presenta la siguiente tabla comparativa de las características reivindicadas, dando a entender que las contiene (SI) o que no las contiene (NO).

REIVINDICACION 2	D1
1) Un sistema farmacéutico de la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque el envase de aluminio puede estar provisto o no en su interior con un revestimiento inerte	SI Ver el abstract folio 63, columna 1 renglones 50-54 folio 64, y reivindicación 1 folio 65. Se pudo definir que en la anterioridad se está aplicando las resinas epóxicas como recubrimiento o la aplicación de películas al interior de los recipientes o contenedores para evitar las reacciones de las sustancias químicas que van a ser introducidos dentro de estos. Dichas películas o recubrimientos son inertes y además se presentan como lacas o esmaltes dado a que es una resina epóxica.
REIVINDICACIÓN 3	
Un sistema farmacéutico de la reivindicación 2, CARACTERIZADO porque el revestimiento inerte comprende una laca o esmalte.	
REIVINDICACIÓN 4	
Un sistema farmacéutico de la reivindicación 3, CARACTERIZADO porque la laca o el esmalte comprende una resina epoxifenólica	

Teniendo en cuenta lo anterior, el documento D1 divulga un contenedor de aluminio, en el cual en su interior se aplica una sustancia inerte, más específicamente una laca o resina epóxica que evita las reacciones entre las sustancia que residen en este. Así las cosas, D1, particularmente lo relacionado con las paredes internas, afecta la novedad de las reivindicaciones 2, 3, 4 y 5, razón por la cual dichas reivindicaciones no cumplen con lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486.

5. Sobre la respuesta del solicitante

Afirma el solicitante, que con las modificaciones del capítulo reivindicatorio quedan subsanadas las objeciones de claridad, ya que ahora dicho pliego involucra una única reivindicación independiente, permitiendo determinar el alcance de la protección reivindicada para poderla comparar frente al estado del arte.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 017330

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-021575

Al respecto cabe decir, que a pesar de presentar un nuevo capítulo reivindicatorio la reivindicación independiente 1 está siendo caracterizada por el contenido del inhalador o recipiente, razón por la cual no es posible hacer un análisis de la estructura y configuración de dicho dispositivo (inhalador), dado que se ratifica el hecho de que no se puede caracterizar un envase, recipiente o contenedor por el producto que va a acoger sino por sus características físicas, configuración geométrica y/o ventajas técnicas que puede proporcionar para contener dicho fluido, sólido o gas dependiendo del que sea.

Sin embargo, las reivindicaciones dependientes 2, 3, 4 y 5 son evaluadas con el documento D1, ya que hacen parte del sistema farmacéutico, el cual se puede confrontar con lo divulgado en dicho documento del estado de la técnica, al hacer énfasis en las características físicas de dicho elemento.

El solicitante enfatiza que se pretende reivindicar "un sistema compuesto por la combinación de un anestésico inhalable y el envase que contiene ese anestésico, en su conjunto".

Sobre el particular, cabe señalar que las reivindicaciones independientes de producto deben definir técnicamente la forma, la disposición, ubicación, constitución de cada una de las partes y como se acoplan entre sí para conformar el sistema y lo hagan diferente de los sistemas de envases para anestésico inhalables conocidos. Por lo anterior se había señalado en el Oficio No. 10399 de 2007, el hecho de que no se presentaba unidad de invención, debido a que el dispositivo contenedor puede existir sin los mismo fluidos halogenados citados. En conclusión, un recipiente no se podrá caracterizar por el contenido o sustancia que aloja, si no por sus características de fisonomía, configuración y geometría.

En cuanto a los argumentos relacionados con la novedad de la solicitud frente al documento D1: US3997694, el cual describe un contenedor de aluminio con un recubrimiento interno de resina epóxica, se puede señalar que el hecho de existir contenedores de aluminio con recubrimientos de laca de resinas epóxicas aplicadas en el almacenaje de alimentos, hace que esta solicitud sea un segundo uso de dicha configuración de compuestos en una pared de recipientes o contenedores de sustancias químicas, por lo que no se podría tener en cuenta para la evaluación de la presente solicitud, ya que los segundos usos no son patentables en virtud del artículo 21 de la decisión 486 de 2000.

Se concluye entonces, que el hecho de contener la reivindicación independiente 1 un sistema farmacéutico caracterizando el recipiente o inhalador por su contenido, y dado que la configuración de las paredes del recipiente ya estaba divulgada en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 017330

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-021575

el estado de la técnica (D1), no es viable su evaluación por los argumentos descritos anteriormente, haciendo énfasis en que se realiza un segundo uso a la configuración de pared citado por el documento D1, para sustancias halogenadas. Cabe reiterar, que las reivindicaciones 6 y 7 dependen de la reivindicación 1, y que las reivindicaciones 8 a 14 están dependiendo a su vez de la reivindicación 7, razón por la cual estas reivindicaciones no fueron evaluadas.

Finalmente, y en caso de que se requiera una modificación adicional, el solicitante pide que se haga uso de la facultad que le otorga el artículo 45 inciso 2 de la Decisión 486 a efecto de requerir nuevamente cualquier complementación o aclaración.

Al respecto, es preciso indicar que el mencionado artículo 45 establece que "cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente". De esa manera, la Superintendencia de Industria y Comercio no está obligada a notificar al solicitante dos o más veces respecto de la patentabilidad de la invención, toda vez que es la Oficina Nacional a la que corresponde, teniendo en cuenta el caso particular de cada solicitud, determinar si es necesario o no una nueva notificación a partir de lo prescrito en el citado artículo 45.

En el caso particular, no resulta necesario un nuevo requerimiento, en razón a las evidencias técnicas que demuestran la falta de novedad y claridad, tal como se expuso en el numeral cuarto de la presente resolución.

Por lo expuesto, se concluye que no obstante los comentarios formulados por el solicitante, la solicitud no cumple lo dispuesto en los artículos 16 y 30 de la Decisión 486.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "SISTEMA FARMACEUTICO QUE COMPRENDE UN ANESTESICO INHALABLE CONTENIDO DENTRO DE UN ENVASE DE ALUMINIO".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad BAXTER INTERNATIONAL INC., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 017330

Por la cual se niega una patente de invención

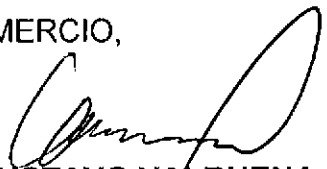
Rad. N° PCT/03-021575

misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **26 MAR. 2010**.

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4ª No. 72 - 35
Bogotá D.C.

202067
