

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN N° 008801

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03-021575

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)
en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el
numeral 54 del artículo 3º del Decreto 1687 de 2010 y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 17330 del 26 de marzo de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "SISTEMA FARMACEUTICO QUE COMPRENDE UN ANESTESICO INHALABLE CONTENIDO DENTRO DE UN ENVASE DE ALUMINIO", con fundamento en los artículos 30 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que, además de que algunas de las reivindicaciones carecen de claridad, la invención carece del requisito de novedad, porque se trata de materia conocida y divulgada por el estado de la técnica.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 3 de mayo de 2010, con el No. 03-021575-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de BAXTER INTERNATIONAL INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente argumenta que la solicitud fue considerada no clara luego de una modificación realizada accediendo a los requerimientos del Despacho, razón por la cual hubiera deseado conocer la objeción antes de que se proferiera una decisión final, que le impidió a la solicitante efectuar una modificación posterior a su solicitud. Agrega, que le resulta inexplicable que, a pesar de las modificaciones efectuadas, no se le hubiera dado traslado de estas objeciones, sino que, por el contrario, se hubiera tomado la decisión de negar el privilegio de patente solicitado.

La recurrente argumenta que su mandante no está de acuerdo con la afirmación del Despacho, relacionada con que las reivindicaciones de su solicitud no cumplen con el requisito establecido en el artículo 30 de la Decisión 486, ya no entiende por qué no se acepta la redacción del capítulo reivindicatorio presentado, si se tiene en cuenta que la materia sobre la cual se pretende protección no es el recipiente o inhalador, ni la sustancia que está en su interior, sino un sistema compuesto por la combinación de estos dos elementos, cuya unión está dirigida a la solución de un problema técnico. (7)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 008801

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03-021575

La recurrente afirma que el artículo 30 mencionado no señala cuales son las características técnicas aceptadas para caracterizar un producto y, agrega, que lo anterior *"es de fundamental importancia, por cuanto su Despacho ha sido enfático en señalar reiteradamente que el único marco normativo aplicable en materia de patentes es la Decisión 486 (por favor vea lo dicho en la página 6 de la resolución 14582 de 2010 del expediente 04109926 o en la página 7 de la resolución 17027 de 2010 del expediente 03035210 ó en la página 8 de la resolución 17028 de 2010 del expediente 04107581) y que en consecuencia, solamente están obligados a aplicar esta norma y no cualquier otro documento (Manual del Inventor, Manual de Patentes, etc.)"* (Fl. 100). De esta manera, asegura que al no existir restricción alguna en el artículo 30 de la Decisión 486, sobre la forma cómo se deben caracterizar los sistemas, no resulta posible para la Administración establecer requisitos adicionales en este sentido, para objetar la claridad de un pliego reivindicatorio (Fl. 100).

Así las cosas, le parece contradictorio que se haya concluido que la reivindicación 1 no es clara y, sobre esa base, no se le haya realizado estudio de fondo, cuando el Despacho ha hecho previamente una revisión de los elementos de la mencionada reivindicación. Agrega, que de esta manera, el Despacho entiende sobre qué se reclama protección, por lo cual se encuentra en capacidad de efectuar la comparación frente al estado de la técnica. *"En efecto, al tener el despacho un entendimiento sobre la invención, no puede ser posible que objete el pliego por falta de claridad argumentado que está mal caracterizado cuando el artículo 30 de la decisión 486 no establece esa condición para tener por cumplido este requisito"* (Fl. 100).

Teniendo en cuenta lo anterior, la recurrente solicita al Despacho indicar la norma en la cual la claridad del pliego reivindicatorio no está dada por la posibilidad de que el examinador entienda la invención y la pueda comparar frente al estado de la técnica, sino por el tipo de características válidas tratándose de un producto. Así las cosas, afirma que hay falta de sustento en la objeción sobre la claridad de la reivindicación 1 y, por ende, es obligatorio realizar el estudio de patentabilidad a dicha reivindicación (Fls. 100 y 101). Agrega, que no hay justificación al hecho de que no se haya realizado el estudio de fondo de todas las reivindicaciones, teniendo en cuenta que, en oportunidades anteriores, la falta de claridad no es un impedimento para comparar la totalidad de la materia con el estado del arte previo, tal como sucedió en el expediente 04-107581 (Fl. 101).

La recurrente afirma, que le resulta incomprensible cuando, frente al mismo tipo de redacción, la Oficina ha decidido no sólo no objetar, sino otorgar la patente solicitada. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 008801

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03-021575

Señala, que este mismo tipo de redacción, que ha sido objetada, fue empleada en la solicitud 99-004373, a la cual le fue otorgado el derecho de patente. La recurrente resalta, que la solicitud mencionada también reivindicaba un producto farmacéutico compuesto por un contenedor y un volumen de anestésico de inhalación y que la misma fue evaluada bajo la vigencia de la Decisión 486 de 2000.

Así las cosas, asegura que siguiendo el principio de igualdad de las cargas de los particulares frente al estado, todas las solicitudes de patentes deben ser evaluadas bajo los mismos criterios mientras esté vigente la misma legislación, con el fin de que los particulares puedan anticipar la decisión que se tomará en los casos que sometan a conocimiento de la Administración. De lo contrario, no se daría cumplimiento al principio en mención y resultarían arbitrarias las decisiones emitidas (Fl. 101).

Por su parte, la recurrente considera relevante poner de presente que el capítulo reivindicatorio fue aceptado por Europa, Australia y Estados Unidos. Lo anterior, por cuanto se ha señalado por las autoridades de patentes de otros países que la invención es novedosa frente a D1. Agrega, que el otorgamiento de la patente por otras oficinas tiene relevancia en el presente caso, *"puesto que esta información sirvió de base en el expediente No.05.125.165 para el estudio de patentabilidad adelantado por su Despacho, tal y como lo señaló el Examinador en los oficios 5494 y 10734 proferidos en dicho expediente. En efecto, según lo manifestado por el despacho en ese expediente, la verificación de que sobre la misma invención se había otorgado una patente europea le permitía confirmar su patentabilidad y en últimas, proceder a su otorgamiento, como en efecto ocurrió"* (Fl. 102).

Finalmente, la recurrente afirma que es importante tener en cuenta *"que los anestésicos que se mencionan en la presente solicitud se combinan con un envase de aluminio de acuerdo con lo presentado en el capítulo reivindicatorio. Sin embargo, dicha combinación se encuentra en desacuerdo con lo que cualquier persona versada en la materia podría esperar de acuerdo con lo que se enseña en patentes anteriores; pues no sólo existe la preocupación por la reacción del anestésico sino sobre la enseñanza sobre la combinación que aquí se plantea. En particular, se ha planteado que los anestésicos mencionados en el presente capítulo reivindicatorio se degradan en la presencia de ácidos de Lewis, como por ejemplo, en la patentes US No.5990176. Además de lo anterior, se ha dicho que los óxidos de aluminio (Al_2O_3) presentes en el envase de vidrio convencionalmente usado para contener dichos anestésicos son la fuente de los ácidos de Lewis. Aquí cabe mencionar que es bien conocido que el óxido de aluminio se puede formar en la superficie del aluminio al exponerse al aire"* (Fl. 102). 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 08801
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03-021575

Adicional a lo anterior, señala que con las anteriores enseñanzas no se podría esperar que una persona versada en la materia pudiera usar un envase de aluminio para contener el tipo de anestésicos que se reivindican en la presente solicitud y, en especial, un envase con una superficie sin revestimiento.

Agrega que "si se fuera a revestir un envase de aluminio con una resina epoxifenolica, tampoco se afectaría la novedad de acuerdo con lo revelado en la patente citada (US3997694), pues dicha patente sugiere el uso de un revestimiento de resina epoxifenolica en envases para comida, en donde la preocupación principal es la tinción de materiales tal como salsa de tomate. Dicha sugerencia no es un indicio claro para mostrar que el material de revestimiento sería útil para el contenido de compuestos anestésicos con flúor. De hecho, con lo anterior la reactividad del flúor en los anestésicos expuestos en la reivindicación (sevoflurano, desflurano, isoflurano, enflurano, metoxiflurano y halotano) pueden sugerirle a una persona versada en la materia que dicho revestimiento podría filtrar productos dentro del anestésico, haciendo que el anestésico no sea apto para su uso. Además de la existencia del revestimiento de resina en dicha patente se requeriría que una persona versada en la materia sugiriera el uso de esta resina en esta aplicación particular con este tipo de anestésicos particulares" (Fl. 103).

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto, en los siguientes términos:

Con relación a que la recurrente hubiera deseado conocer las objeciones relacionadas con la claridad de las reivindicaciones 1 y 6 a 14, antes de la resolución de negación, es preciso recordar que la Superintendencia de Industria y Comercio, en el presente trámite, corrió traslado de los Oficios 10399 de 2007 y 11324 de 2008, mediante los cuales se objetó la claridad de las reivindicaciones mencionadas, por cuanto no se precisó la materia que deseaba proteger, esto es, un producto farmacéutico o el envase que lo contiene. De esta manera, se realizaron dos requerimientos trasladando las objeciones a la claridad de las reivindicaciones señaladas; otra cosa muy diferente es que la solicitante, no obstante las objeciones oportunamente explicadas, hizo caso omiso a las mismas, de tal manera que no se subsanaron dichas reivindicaciones. Así las cosas, las observaciones relacionadas con la claridad de algunas de las reivindicaciones de la solicitud, fueron trasladadas y conocidas por la solicitante, antes de ser proferida la Resolución de negación para el presente trámite.

En cuanto a las afirmaciones establecidas por la recurrente, relacionadas con que lo que quiere proteger la solicitud es un sistema que comprende un recipiente o inhalador y una sustancia que está en su interior, cabe decir que tal y como están

Página 4 de 12

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 008801
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03-021575

redactadas las reivindicaciones 1 y 6 a 14, aún presentan falencias, debido a que ilustran exclusivamente las características químicas que conforman un producto farmacéutico, que en el presente caso corresponde a un anestésico inhalable, en donde en ningún momento se indican las características técnicas esenciales del envase o recipiente, tales como su forma, disposición, ubicación y constitución de cada una de las partes de dicho envase. Asimismo, no se define la manera cómo interactúan entre sí las características técnicas del envase con el anestésico inhalable para conformar el sistema y que sea diferente frente a lo revelado en el estado de la técnica.

Adicional a lo anterior, es preciso indicar que las reivindicaciones en cuestión en realidad no permiten establecer cual es el objeto que se pretende proteger. Por un lado, la reivindicación independiente reclama los compuestos químicos del anestésico inhalable y, por el otro lado, las reivindicaciones dependientes se refieren a características técnicas particulares del envase.

Cabe agregar, que las características esenciales del envase no se encuentran en la reivindicación independiente; adicionalmente, se evidencia que estas reivindicaciones no ilustran un sistema como tal, debido a que *"un sistema es un conjunto de elementos que, ordenadamente relacionados entre sí, contribuyen a determinado objeto"*. Según la descripción (Fls. 78 a 81), el objeto reclamado se refiere principalmente a las características del envase de aluminio que almacena el anestésico inhalable y no al compuesto químico como tal, igualmente dicho capítulo no muestra la interacción entre los elementos de maneta tal que conformen sistema.

Se observa, que los capítulos reivindicatorios presentados (Fls. 41, 59 a 60 y 82) han pretendido caracterizar, inicialmente, un envase de aluminio y, posteriormente, un sistema, por la sustancia química farmacéutica y sus componentes contenidos dentro de dicho envase de aluminio, tal y como lo explicó el Examinador en el Oficio 10399 de 2007 (Fl. 50 a 51) y el Oficio No. 11324 de 2008 (Fl. 67, líneas 32 a 36) y lo ratifica en la Resolución de negación No. 17330 de 2010.

Frente a las afirmaciones de la recurrente relacionadas con que el artículo 30 de la Decisión 486 no señala cuales son las características técnicas que son aceptadas para caracterizar un producto y aquellas relacionadas con que dicho artículo no dice nada acerca de cómo se debe caracterizar un sistema, es preciso decir que, tal como lo señala la recurrente, dicho artículo no enseña cuales son las características técnicas que son aceptadas para caracterizar un producto y un sistema. Sin embargo, este artículo sí establece que las reivindicaciones definen la materia que se desea proteger y que deben ser claras, concisas y estar

Página 5 de 12

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Carrera 50 No. 27-55. Interior 2. Conmutador: 5880234
Fax: 5870284. Línea 9800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 008801

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03-021575

enteramente sustentadas por la descripción.

En este caso, no obstante las objeciones trasladadas a la solicitante, los capítulos reivindicatorios allegados al presente trámite no definen claramente el objeto que se pretendía proteger, es decir, no definen si la materia reivindicada se refiere a un envase de aluminio o el producto químico que contiene. Adicionalmente, no definían las características esenciales de la materia reivindicada. Aún más, de la manera como se redactaron las reivindicaciones no era clara la interacción de las características o elementos técnicos esenciales (Oficio No. 10399 de 2007, Fl. 50, líneas 13 a 25).

En cuanto a las reivindicaciones independientes, no se observa claramente cuales son las características técnicas esenciales del sistema y de los elementos que lo conforman y como interactúan entre sí para conformar un sistema. Asimismo, es preciso señalar que las reivindicaciones dependientes pretenden proteger aisladamente características técnicas particulares del envase, pero en ningún momento se define cómo se conforma el sistema con el anestésico inhalable.

En el desarrollo del presente trámite, se observa que la solicitante pretende proteger es el compuesto químico farmacéutico caracterizándolo por el hecho de que dicho compuesto está contenido en el envase de aluminio, tal y como lo explicó el Examinador en sus conceptos técnicos No. 1378 (Fl. 50 línea 10 a 37), No. 2249 (Fl. 67, línea 32 a 42) y lo ratificó en el concepto técnico No. 3994 (Fl. 85, línea 3 a 16, Fl. 86 línea 10 a 17, Fl. 87, línea 1 a 12).

Frente a lo afirmado por la recurrente, relacionado con que *"se indique la norma legal en la cual la claridad del pliego reivindicatorio no está dada por la posibilidad de que el examinador entienda la invención y la pueda comparar frente al estado de la técnica"*, es preciso reiterar que el artículo que regula el tema en particular es el artículo 30 de la Decisión 486, al señalar que las reivindicaciones definen la materia que se desea proteger mediante patente, las cuales deben ser claras, concisas y estar enteramente sustentadas en la descripción. Adicionalmente, tal como lo señala el Tribunal Andino de Justicia, las reivindicaciones constituyen el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas se encuentran 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 al estado de la técnica, razón por la cual deben ser suficientemente claras y concisas.¹ De esta manera, cuando el capítulo reivindicatorio, o algunas de sus reivindicaciones no son suficientemente claras, de forma tal que no permitan determinar el objeto o la materia que se desea

¹ Proceso 156-IP-2006. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Noviembre 9 de 2006.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 108801
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03-021575

patentar, no es posible, por el Examinador, entrar a realizar el análisis de patentabilidad, tal como ocurrió en el presente caso, con relación a las reivindicaciones 1 y 6 a 14.

No obstante lo anterior y a pesar de que el capítulo reivindicatorio presentara problemas de claridad, el Examinador realizó el examen de patentabilidad a la materia contenida en las reivindicaciones 2 a 5 y demostró que, tal y como estaban reivindicadas, carecían de novedad frente al documento US3997694, lo cual quiere decir que el Examinador entendió claramente la invención y comparó las características contenidas en las reivindicaciones frente al estado de la técnica, a pesar de que estas reivindicaciones presentaron falencias durante la actuación administrativa.

Con relación al argumento de la recurrente que señala que no hay justificación para que no se haya realizado el estudio de fondo y que la falta de claridad no es un impedimento para comparar la totalidad de la materia con el estado del arte, para lo cual trae a colación el expediente 04-107581, es preciso indicar que, tal como se señaló en líneas anteriores, el Examinador de la presente solicitud no le fue posible realizar el examen de patentabilidad sobre las reivindicaciones 1 y 6 a 14, por cuanto la materia allí reivindicada no era clara ni concisa, teniendo en cuenta que, a pesar de las objeciones formuladas, la solicitante no determinó el objeto que se pretendía patentar y se reitera, que con relación a las demás reivindicaciones sí se realizó el análisis de patentabilidad correspondiente.

Por su parte, el documento 04-107581, titulado "4(N-FENILAMINO)-QUINAZOLINAS/QUINAZOLINAS COMO INHIBIDORAS DE LA TIROSIN QUINASA", describe una fórmula química general (con su correspondiente dibujo químico o fórmula gráfica química) que se refiere a heterociclos bicíclicos junto con unos radicales tales como tautómeros, estereoisómeros y con sus sales, las cuales poseen varias propiedades farmacológicas para uso en enfermedades tumorales hiperplasia, enfermedad de los pulmones y vías respiratorias. Este documento, como tal, describe un compuesto químico con su respectiva fórmula química, que se emplea en el área de la química farmacéutica. Así las cosas, no es claro el por qué este expediente puede servir de referencia, como ejemplo, al presente caso, pues no tiene que ver con la objeción realizada sobre la falta de claridad de las reivindicaciones de la presente solicitud. Adicionalmente, dicha solicitud no está dentro del mismo campo técnico que ahora se está tratando y no ilustra un sistema que se conforma de un anestésico inhibidor introducido en un envase de aluminio, es decir no sirve como punto de referencia para el caso particular.

Adicionalmente, este Despacho aclara que el análisis de un expediente, así como

Página 7 de 12

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Carrera 50 No. 27-55, Interior 2. Conmutador: 5880234
Fax: 5870284. Línea 9800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 008801

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03-021575

el examen de patentabilidad de una invención, tal como se indicó en líneas anteriores, se debe realizar para cada caso en concreto y atendiendo las circunstancias del mismo, de acuerdo con la legislación vigente en el momento y los documentos del arte previo encontrados. Lo anterior, porque el reconocimiento de los requisitos de patentabilidad de una invención, no depende del reconocimiento otorgado a otra.

Con relación a lo señalado por la recurrente, relacionado con que le resulta incomprensible que la Oficina haya otorgado patente a la solicitud CO 99-4373, la cual tiene la misma redacción de la presente solicitud, es preciso indicar que dicha patente titula "UN PRODUCTO FARMACEUTICO QUE COMPRENDE UN RECIPIENTE PARA UN ANESTESICO DE INHALACION Y METODOS PARA GUARDAR DICHO ANESTESICO DE INHALACION", describe en sus reivindicaciones independientes 1 y 6 un producto farmacéutico que comprende un recipiente construido con un material que comprende un compuesto seleccionado del grupo conformando por polietilen-naftalato, polimetil penteno, polipropileno, polietileno, resinas monoméricas y combinaciones de los anteriores; en dónde dicho recipiente define un espacio interior y un volumen de un anestésico de inhalación que contiene fluoroeter, contenido en dicho espacio interior, definido por dicho recipiente para el caso de la reivindicación 1. Asimismo, describe en su reivindicación 6 un producto farmacéutico que comprende: un recipiente que define un espacio interior, en donde el recipiente posee una superficie interior adyacente al espacio interior y dicha superficie interior está construida con un material que comprende un compuesto seleccionado del grupo conformando por polietilen-naftalato, polimetil penteno, polipropileno, polietileno, resinas monoméricas y combinaciones de los anteriores; en dónde dicho recipiente define un espacio interior y un volumen de un anestésico de inhalación que contiene fluoroeter, contenido en dicho recipiente. Este documento también muestra, en las reivindicaciones independientes 10 y 14, métodos para guardar un anestésico de inhalación, que básicamente describen como realizar el proceso de llenado de dicho producto químico y de qué materiales está fabricado el envase que lo contiene, en donde se observa que estas reivindicaciones contienen las mismas características contenidas en las reivindicaciones 1 y 6.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo enunciado anteriormente, en cuanto a las reivindicaciones 1, 6, 10 y 14 del expediente 99-4373, se observa que, aunque también posee falencias en su redacción, sí se logran observar las características técnicas del envase y como interactúa con el producto químico farmacéutico que aloja, en este caso las características que se identifican del envase son su superficie interior construida con un material compuesto y un espacio interior adyacente a dicha superficie interior que hacen que se pueda albergar el producto químico farmacéutico compuesto por un fluoroeter, es decir, que sí se están

Página 8 de 12

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 008801

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03-021575

definiendo técnicamente las características técnicas constructivas de dicho envase, que hacen que se pueda alojar el producto químico farmacéutico y que a su vez hagan que dichas características la diferencien frente al estado de la técnica. Además, se observa que en estas reivindicaciones no se está caracterizando por el compuesto químico el envase que lo alberga.

Con base en las anteriores premisas y observando el documento 99-4373, como punto de comparación frente a la presente solicitud, se demuestra nuevamente a la recurrente que las reivindicaciones 1 y 6 a 14 no presentan las características técnicas de los elementos que conforman un sistema y cómo interactúan entre sí, Asimismo, tampoco muestran las características técnicas constructivas del envase, que permita albergar el producto químico farmacéutico.

En cuanto a las afirmaciones de la recurrente relacionadas con la igualdad de las cargas y con que las patentes deben ser evaluadas bajo los mismos criterios mientras esté vigente la misma legislación, es preciso indicar que la presente solicitud se ha evaluado a partir de la normatividad vigente y aplicable al caso, esto es, la Decisión 486 de 2000, encontrándose que la solicitud no cumple con los requisitos establecidos por los artículos 30 y 16 de la Decisión mencionada. Adicionalmente, es preciso reiterar que el análisis de un expediente, así como el examen de patentabilidad de una invención, se deben realizar para cada caso en concreto y atendiendo las circunstancias particulares del mismo.

Frente a los argumentos de la recurrente relacionados con la patentabilidad de la solicitud en otras oficinas de patente, cabe indicar que, al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que el sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas de Patentes de cada País Miembro. Agrega, que la Decisión 486 de 2000 instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con las decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como con relación con sus propias decisiones.²

Con relación a que la invención es novedosa frente a D1, por que el flúor es muy reactivo a materiales inertes como el vidrio y que una persona versada en la materia no podría considerar la sustitución de un material usado en un campo completamente diferente para ser utilizado con anestésicos que contiene flúor, cabe decir que estas afirmaciones no proceden, como quiera que para poder determinar si una invención es novedosa o no se debe partir de la comparación de

² PROCESO 13-IP-2010. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Marzo 17 de 2010.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N^o 08801

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03-021575

cada una de las características esenciales contenidas en la reivindicación independiente frente al estado de la técnica y éste no es el caso de la reivindicación No. 1 de la presente solicitud, a la cual no fue posible realizar el correspondiente examen de patentabilidad. No obstante, el Examinador demuestra que las características técnicas particulares del envase de aluminio, que se ilustran en las reivindicaciones dependientes 2, 3, 4 y 5, frente al documento D1 US3997694, se encuentran contenidas y, por ende, carecen de novedad, debido a que dicho documento muestra un envase de aluminio que tiene un revestimiento interno y externo deformable, a base de un polímero acrílico y una resina epoxica con sus respectivos espesores. Asimismo, se evidencia que a partir de las características técnicas del envase, enunciadas en la solicitud y reveladas en D1, una persona versada en la materia podría utilizar dicho envase de aluminio con dichas capas de revestimiento a base de un polímero acrílico y una resina epoxica que se emplea para almacenar alimentos y llegar a almacenar el compuesto químico farmacéutico, llamado anestésico inhalable a base de flúor, dentro del envase de aluminio divulgado en D1, es decir, que se llegaría a una segunda aplicabilidad. Con base en lo anterior, se concluye que las reivindicaciones que se compararon carecen de novedad.

En cuanto al documento 05-125165, titulado "MEJORAS EN TAPON IRRELLENABLE PARA BOTELLAS DE LICORES Y SIMILARES" y a los Oficios No. 5494, del 14 de mayo del 2009 y No. 10734, del 24 de septiembre del 2009, proferidos en dicho expediente, se observa que el Examinador le hace objeción en los dos oficios en cuanto a sus capítulos descriptivos (ver Fls. 9 a 14, 22 a 27, 143 a 145), debido a que no cumplen con los requisitos de claridad y divulgación completa, igualmente lo hace con los capítulos reivindicatorios (ver Fls. 15, 28, 121 y 146 de dicha solicitud) debido a que tampoco cumplen con los requisitos de claridad. Por lo demás, se observa que dicho documento 05-125165 tiene una oposición presentada por la recurrente en este caso.

No obstante, a pesar de las falencias evidenciadas en los capítulos descriptivo y reivindicatorio, anteriormente enunciados, el Examinador hizo el estudio de patentabilidad, donde encuentra varios documentos, tales como WO2006/064069, EP1829790, ES2255879 y, en donde, los documentos D1 US5004112 y D2 US6355201, hacen parte del estado de la técnica mas cercano y se encuentran dentro del mismo campo técnico de la solicitud 05-125165. Sin embargo, estos documentos no revelaron la siguiente característica "*unas alas que tiene una solución de continuidad a lo largo del borde inferior de la parte inferior del tapón irrellenable*", razón por la cual, luego de haber hecho el respectivo estudio de patentabilidad, el Examinador no encontró documento alguno que afectara su novedad y su nivel inventivo. No obstante lo anterior, es preciso agregar, que el



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 008801
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03-021575

documento 05-125165 no presenta el mismo campo técnico de la solicitud que ahora se define, de manera tal que no sirve de referencia al caso particular.

Con relación al argumento que se refiere a que con las enseñanzas del arte previo no se podría esperar que una persona versada en la materia pudiera usar un envase de aluminio para contener el tipo de anestésicos que se mencionan en la presente solicitud y aquellos relacionados en la patente US 3997694, cabe indicar que el caso del documento D1 US3997694, el cual revela un envase de aluminio que tiene un revestimiento interno compuesto por un polímero acrílico y una resina epóxica, que almacena alimentos como, por ejemplo, derivados alimenticios del tomate, derivados alimenticios de las calabazas, etc., evitando la tinción de estos alimentos sobre la superficie interna del envase de aluminio. Así las cosas, una persona del oficio normalmente versada en la materia sí puede derivar y usar tal disposición, ya que podría usar un revestimiento dentro del campo de los polímeros y las resinas que sea mas resistente a la reacción del flúor y variaría sus respectivos espesores para que dicho revestimiento evite precisamente dicha reacción y pudiese almacenar este compuesto químico farmacéutico a base de flúor dentro de dicho envase de aluminio, evitando posibles desprendimientos de partículas del envase contaminando dicho compuesto químico farmacéutico, e igualmente evitando los óxidos de Lewis que cita el solicitante y que se enuncian en el documento US5990176.

Por lo cual se concluiría que a partir de un envase de aluminio con un revestimiento interno junto con sus características técnicas y las enseñanzas divulgadas en D1, una persona del oficio normalmente versada en la materia podría utilizar dichas características para darles otro uso, en este caso para almacenar el compuesto químico llamado anestésico inhalable a base de flúor.

En ese orden de ideas, este Despacho concluye que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución No. 17330 del 26 de marzo de 2010, por medio de la cual se denegó la patente de invención a la creación denominada "SISTEMA FARMACEUTICO QUE

Página 11 de 12

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 008801
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03-021575

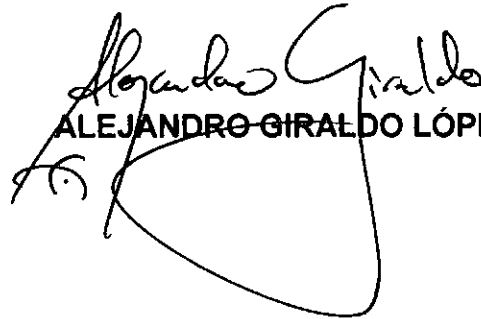
COMPRENDE UN ANESTESICO INHALABLE CONTENIDO DENTRO DE UN ENVASE DE ALUMINIO".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de BAXTER INTERNATIONAL INC., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno y, en consecuencia, queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los **18 FEB. 2017**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


ALEJANDRO GIRALDO LÓPEZ

Doctora
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
Carrera 4ª No. 72 - 35.
Bogotá D.C.

202067