

CAVELIER

ABOGADOS

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-021575-00010-0000

Fecha: 2010-05-03 16:37:48 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 9

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 -
BOGOTA 8, COLOMBIA

Señor Superintendente
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 412

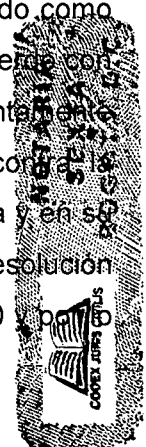
Referencia : Expediente No. 03-021575
Asunto : SOLICITUD DE PATENTE PARA: "SISTEMA FARMACÉUTICO QUE
COMPRENDE UN ANESTÉSICO INHALABLE CONTENIDO DENTRO
DE UN ENVASE DE ALUMINIO"
Solicitante : BAXTER INTERNATIONAL INC.
Clase : A61M 016/018
Fecha de solicitud : Marzo 13 de 2003

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, abogada con Tarjeta Profesional No. 23.555, obrando como apoderada de BAXTER INTERNATIONAL INC., en el asunto antes identificado, de acuerdo con la sustitución de poder que me ha sido otorgado por el Doctor Emilio FERRERO, atentamente manifiesto a Usted que, en tiempo oportuno, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. **17330** de fecha 26 de Marzo de 2010, para que la misma sea revocada y en su lugar se proceda a conceder el privilegio de patente de invención solicitado. Dicha resolución fue notificada por edicto fijado el 13 de abril de 2010 y desfijado el 26 de abril de 2010 y por tanto, el presente recurso es interpuesto oportunamente.

2. Los motivos de inconformidad sobre los cuales sustento este recurso aparecen a continuación en este escrito.

3. **FUNDAMENTO DE LA RESOLUCIÓN N. 17330**

La Resolución en su parte considerativa afirma que las reivindicaciones 1 y 6 a 14 no son susceptibles de protección porque no cumplen con lo dispuesto en el artículo 30 de la Decisión 486.



Por otro lado, menciona que la materia de las reivindicaciones 2 a 5 no es nueva en vista del contenido del documento D1 (US3997694).

4. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, ya que la presente solicitud es suficientemente clara y no carece de novedad a la luz del documento D1 y D2.

La anterior afirmación tiene justificación jurídica y técnica por las siguientes razones:

4.1 Violación del artículo 14 de la Decisión 486

El artículo 14 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

"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"

De la lectura de esta norma, se puede concluir que las invenciones relacionadas con productos o procedimientos, siempre que cumplan con los requisitos de patentabilidad (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial), pueden ser objeto de patentes en Colombia.

Las reivindicaciones 1 y 6 a 14 de la presente solicitud de patente, se relacionan con un sistema compuesto por la combinación de un anestésico inhalable y el envase que contiene este anestésico. Es decir, dichas reivindicaciones se refieren a un producto, materia patentable en Colombia, sin más requisitos de los establecidos en el artículo 14 de la Decisión 486.

Si la solicitud es considerada como no clara por su Despacho luego de la última modificación en la cual se accedió a los requerimientos de su Despacho, hubiera sido deseable conocer esta objeción antes de que se profiriera una decisión final que impide al solicitante efectuar una modificación posterior de su solicitud.

En efecto, resulta inexplicable para mi representada que, a pesar de las modificaciones efectuadas a esta reivindicación, su Despacho no le hubiera dado traslado de estas objeciones

2 5/12/2012

en un nuevo oficio de fondo sino que se hubiera adoptado la decisión de negarle el privilegio de patente solicitado.

De otro lado, con relación al artículo 30 de la Decisión 486 que establece:

"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple".

Mi representada argumenta que no está de acuerdo con la afirmación de su Despacho en cuanto a que las reivindicaciones no cumplen con el requisito establecido en el artículo anteriormente citado (30) por las razones que enuncio a continuación:

1. En primer lugar no es claro para mi representada 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 precisamente por la combinación de estos dos elementos tangibles cuya unión está dirigida a la solución de un problema técnico.

Por lo tanto, respetuosamente disintimos del análisis fraccionado de la invención efectuado por su Despacho en el presente caso pues es claro que dicho punto de partida impidió entender la invención y por ende efectuar un análisis apropiado sobre la patentabilidad de la misma.

En efecto, no es lo mismo establecer si un sistema es patentable a partir de la simple constatación de que el inhalador que hace parte del mismo ya es conocido o de que se indica un posible contenido del mismo, pues se reitera que la materia sobre la cual se pretende protección es un sistema que comprende el inhalador y un contenido.

2. De la lectura cuidadosa del artículo 30 de la Decisión 486 es claro que esta norma NO señala cuáles son las características técnicas que son aceptadas para caracterizar un producto.



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 ó 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.).

Es claro entonces, 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.

En efecto, es claro, que si su Despacho ha establecido en reiteradas oportunidades en que se le ha solicitado la aplicación de los Manuales en mención, que los mismos no son vinculantes y que se atiende exclusivamente a la Decisión, en el presente caso no se aplique la misma en perjuicio evidente de mi representada.

Más aún, resulta un contrasentido concluir que la reivindicación 1 no es clara y sobre esa base negarse a efectuar su estudio de fondo, cuando su Despacho hace una revisión de cada uno de los elementos de la misma, esto es, entiende sobre qué se reclama protección y por ende se encuentra en capacidad de efectuar su comparación frente al estado del arte que revela materia similar. En efecto, al tener el Despacho un entendimiento sobre la invención, no puede ser posible que objete el pliego por falta de claridad argumentando que esta mal caracterizado cuando el artículo 30 de la Decisión 486 no establece esa condición para tener por cumplido este requisito.

Por lo tanto, respetuosamente solicitamos al Despacho al momento de resolver el presente recurso 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 sino por el tipo de características válidas tratándose de un producto. Lo anterior, por cuanto en el evento que no exista dicha norma dentro del único ordenamiento legal señalado por su Despacho como vinculante en materia de patentes, quedará probada la falta

CAVELIER

ABOGADOS

de sustento de esta objeción y por ende la obligatoriedad de hacer el estudio de patentabilidad sobre la reivindicación 1 y sus dependientes.

3. En relación a la justificación emitida por su Despacho para no realizar el estudio de fondo de todas las reivindicaciones presentadas porque no se encuentran bien caracterizadas consideramos que esta justificación no es clara, 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, este caso en particular se puede observar en el expediente 04107581.

4. De la misma manera, resulta incomprensible la posición adoptada por su Despacho en el presente caso, cuando frente al mismo tipo de redacción la Oficina de Patentes ha decidido no solo NO objetar sino otorgar la patente solicitada.

En efecto, este mismo tipo de redacción que acá se objeta fue empleada en la solicitud colombiana 994373, a la cual le fue otorgado el derecho de patente sin que se hiciera objeción alguna de su parte con respecto a la redacción, novedad o nivel inventivo de la misma. Se debe resaltar que en esta solicitud también se reivindicaba un producto farmacéutico compuesto por un contenedor y un volumen de un anestésico de inhalación y que la misma fue evaluada bajo la vigencia del artículo 30 de la Decisión 486 que se invoca en el presente caso.

Es importante mencionar que siguiendo el principio de igualdad de las cargas de los particulares frente al Estado, todas las solicitudes de patente 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 que de suyo deben cumplir con el requisito de legalidad.

5. Por otro lado, consideramos relevante poner de presente, que el capítulo reivindicatorio presentado fue aceptado en Europa, Australia y Estados Unidos.

Lo anterior, por cuanto en los exámenes de patentabilidad adelantados por las autoridades de patentes de esos países, se ha concluido que la invención es novedosa frente a D1, pues del estado del arte previo se sabe que el flúor es considerado como el elemento más

CAVELIER

ABOGADOS

reactivo en existencia ya que ataca materiales inertes como el vidrio. Por lo tanto, 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 contienen flúor.

El otorgamiento de estas patentes para el mismo invento acá reivindicado por otras oficinas de patentes tiene especial 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.

6. Por otro lado, 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 Patente U.S 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.

Con las anteriores 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 en especial un envase con una superficie sin revestimiento.

CAVELIER

ABOGADOS

Sin embargo, si se fuera a revestir un envase de aluminio con una resina epoxifenólica, tampoco se afectaría la novedad de acuerdo con lo revelado en la patente citada (US 3997694), pues dicha patente sugiere el uso de un revestimiento de resina epoxifenólica en envases para comida, en donde la preocupación principal es la tinción de materiales tal como la 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.

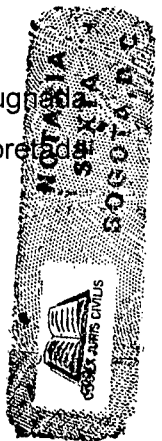
Por lo anteriormente expuesto, es claro que el pliego reivindicatorio sometido a consideración del Despacho si es claro, en los términos del artículo 30 de la Decisión 486, y que además SI cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 14 de la Decisión 486, especialmente frente al documento D1.

Por lo tanto, respetuosamente solicitamos al Despacho revocar la resolución acá impugnada por cuanto la norma legal que le sirvió de fundamento a la presente objeción fue interpretada erróneamente, de tal manera que vició de ilegalidad el acto administrativo.

5. PETICIONES

Ruego a Usted entonces, lo siguiente:

- a) Que se revoque la Resolución No. 17330 mediante el cual se negó el privilegio de patente para las reivindicaciones 1 a 14.
- b) Que se otorgue la respectiva patente para la totalidad de las reivindicaciones para el invento denominado: **"SISTEMA FARMACÉUTICO QUE COMPRENDE UN ANESTÉSICO INHALABLE CONTENIDO DENTRO DE UN ENVASE DE ALUMINIO"**



CAVELIER

ABOGADOS

6. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL RECURRENTE

El nombre y la dirección del recurrente son:

BAXTER INTERNATIONAL INC.

One Baxter Parkway,

Deerfield,

Illinois 60015,

Estados Unidos de América

7. NOTIFICACIONES

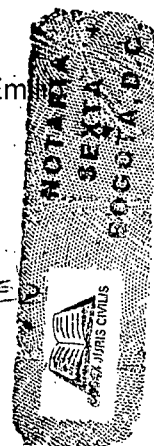
Manifiesto a Usted que recibiré notificaciones en la Secretaría de su Despacho y en mis oficinas de abogado situadas en el Edificio Siski, Carrera 4a. No. 72-35, piso 5o. de esta ciudad.

8. ANEXOS

8.1 Copia auténtica de la sustitución de poder efectuada a mi favor por el Doctor Emilio FERRERO.

Señor Superintendente,

Luz Clemencia de Páez
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
C.C. No. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555



COLO-05873-841-005-7
LMAILMAID-170281\WPCL5873
No. M-2010-170281\LMA

NOTARIA SEXTA DE BOGOTA
RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL

Bogotá, D.C.

Ante mí AMPARO QUINTERO AMTURO **03 MAY 2010**

NOTARIA SEXTA DEL CÍRCULO DE
BOGOTÁ, D.C.

Compareció(eron)

Quien(es) exhibió(eron) la(s) C.C.

Y declaró(aron) que la(s) firme(s) que aparece(n)
en el presente documento es(son) la(s) suya(s) y
que el contenido del mismo es cierto.
En constancia se firma esta diligencia.

Seiz @lemerca Sobres
TP #23555 @SJ



CAVELIER

ABOGADOS

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTA 8, COLOMBIA

WEB SITE: www.cavelier.com
E-MAIL: cavelier@cavelier.com

TELEFONO: (57) (1) 347-3611
TELEFAX: (57) (1) 217-9211 (57) (1) 310-4995

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

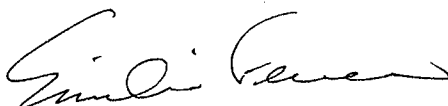
E. S. D.

Poderdante : BAXTER INTERNATIONAL INC.

Poder conferido el : 16/06/1993

Yo, EMILIO FERRERO, obrando como apoderado principal del poderdante arriba mencionado, mediante el presente escrito sustituyo el poder a mi otorgado a la doctora LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.456.344 y Tarjeta Profesional N°23.555, con todas las facultades que me fueron conferidas.

Hago la anterior sustitución conforme al artículo 66 del Código de Procedimiento Civil.



EMILIO FERRERO

T.P.A. N° 31.929

C.C. N° 438.019 de Usaquén

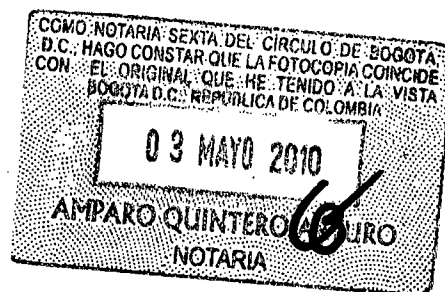
Acepto:



LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

T.P.A. N° 23.555

C.C. No. 35.456.344 de Usaquén



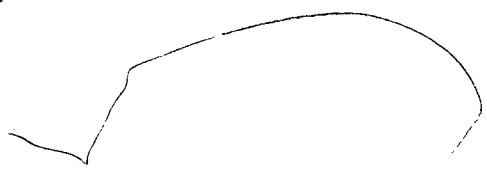
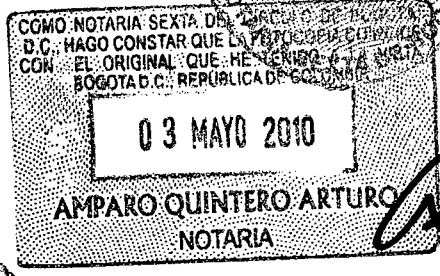
NOTARIA SEXTA DE BOGOTA
RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL
Bogotá, D.C.
Ante mí AMPARO QUINTERO ARTURO
NOTARIA SEXTA DEL CÍRCULO DE
BOGOTÁ, D.C.
Compartido(eron)
Quien(es) exhibió(eron) la(s) C.C.
Y declaró(eron) que la(s) firma(s) que aparece(n)
en el presente documento es(son) la(s) suya(s) y
que el contenido del mismo es cierto.
En constancia se firma esta diligencia.

04 NOV 2009

[Handwritten signatures and names over the notary stamp]

9380190031829
314163409123456

*Emili G...
Juz Clemente Dobres*



88

CAVELIER

ABOGADO

EDIFICIO SIS
CARRERA 4 No. 7
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-021575- -00010-0000

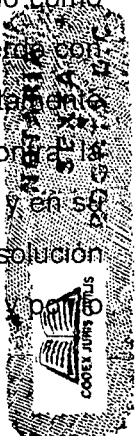
Fecha: 2010-05-03 16:37:48 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 9

Señor Superintendente
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. 03.021.575
Asunto : SOLICITUD DE PATENTE PARA: **"SISTEMA FARMACÉUTICO QUE
COMPRENDE UN ANESTÉSICO INHALABLE CONTENIDO DENTRO
DE UN ENVASE DE ALUMINIO"**
Solicitante : BAXTER INTERNATIONAL INC.
Clase : A61M 016/018
Fecha de solicitud : Marzo 13 de 2003

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, abogada con Tarjeta Profesional No. 23.555, obrando como apoderada de BAXTER INTERNATIONAL INC., en el asunto antes identificado, de acuerdo con la sustitución de poder que me ha sido otorgado por el Doctor Emilio FERRERO, atentamente manifiesto a Usted que, en tiempo oportuno, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. **17330** de fecha 26 de Marzo de 2010, para que la misma sea revocada y en su lugar se proceda a conceder el privilegio de patente de invención solicitado. Dicha resolución fue notificada por edicto fijado el 13 de abril de 2010 y desfijado el 26 de abril de 2010 y por lo tanto, el presente recurso es interpuesto oportunamente.



2. Los motivos de inconformidad sobre los cuales sustento este recurso aparecen a continuación en este escrito.

3. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCIÓN N. 17330

La Resolución en su parte considerativa afirma que las reivindicaciones 1 y 6 a 14 no son susceptibles de protección porque no cumplen con lo dispuesto en el artículo 30 de la Decisión 486.

Por otro lado, menciona que la materia de las reivindicaciones 2 a 5 no es nueva en vista del contenido del documento D1 (US3997694).

4. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, ya que la presente solicitud es suficientemente clara y no carece de novedad a la luz del documento D1 y D2.

La anterior afirmación tiene justificación jurídica y técnica por las siguientes razones:

4.1 Violación del artículo 14 de la Decisión 486

El artículo 14 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

"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"

De la lectura de esta norma, se puede concluir que las invenciones relacionadas con productos o procedimientos, siempre que cumplan con los requisitos de patentabilidad (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial), pueden ser objeto de patentes en Colombia.

Las reivindicaciones 1 y 6 a 14 de la presente solicitud de patente, se relacionan con un sistema compuesto por la combinación de un anestésico inhalable y el envase que contiene este anestésico. Es decir, dichas reivindicaciones se refieren a un producto, materia patentable en Colombia, sin más requisitos de los establecidos en el artículo 14 de la Decisión 486.

Si la solicitud es considerada como no clara por su Despacho luego de la última modificación en la cual se accedió a los requerimientos de su Despacho, hubiera sido deseable conocer esta objeción antes de que se profiriera una decisión final que impide al solicitante efectuar una modificación posterior de su solicitud.

En efecto, resulta inexplicable para mi representada que, a pesar de las modificaciones efectuadas a esta reivindicación, su Despacho no le hubiera dado traslado de estas objeciones

CAVELIER

ABOGADOS

en un nuevo oficio de fondo sino que se hubiera adoptado la decisión de negarle el privilegio de patente solicitado.

De otro lado, con relación al artículo 30 de la Decisión 486 que establece:

"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple".

Mi representada argumenta que no está de acuerdo con la afirmación de su Despacho en cuanto a que las reivindicaciones no cumplen con el requisito establecido en el artículo anteriormente citado (30) por las razones que enuncio a continuación:

1. En primer lugar no es claro para mi representada por qué no se acepta la redacción de 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 precisamente por la combinación de estos dos elementos tangibles cuya unión está dirigida a la solución de un problema técnico?

Por lo tanto, respetuosamente disintimos del análisis fraccionado de la invención efectuado por su Despacho en el presente caso pues es claro que dicho punto de partida impidió entender la invención y por ende efectuar un análisis apropiado sobre la patentabilidad de la misma.

En efecto, no es lo mismo establecer si un sistema es patentable a partir de la simple constatación de que el inhalador que hace parte del mismo ya es conocido o de que se indica un posible contenido del mismo, pues se reitera que la materia sobre la cual se pretende protección es un sistema que comprende el inhalador y un contenido?

2. De la lectura cuidadosa del artículo 30 de la Decisión 486 es claro que esta norma NO señala cuáles son las características técnicas que son aceptadas para caracterizar un producto.



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 ó 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.).

Es claro entonces, 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.

En efecto, es claro, que si su Despacho ha establecido en reiteradas oportunidades en que se le ha solicitado la aplicación de los Manuales en mención, que los mismos no son vinculantes y que se atiende exclusivamente a la Decisión, en el presente caso no se aplique la misma en perjuicio evidente de mi representada.

Más aún, resulta un contrasentido concluir que la reivindicación 1 no es clara y sobre esa base negarse a efectuar su estudio de fondo, cuando su Despacho hace una revisión de cada uno de los elementos de la misma, esto es, entiende sobre qué se reclama protección y por ende se encuentra en capacidad de efectuar su comparación frente al estado del arte que reviste materia similar. En efecto, al tener el Despacho un entendimiento sobre la invención, no puede ser posible que objete el pliego por falta de claridad argumentando que esta mal caracterizado, cuando el artículo 30 de la Decisión 486 no establece esa condición para tener por cumplido este requisito.

Por lo tanto, respetuosamente solicitamos al Despacho al momento de resolver el presente recurso 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 sino por el tipo de características válidas tratándose de un producto. Lo anterior, por cuanto en el evento que no exista dicha norma dentro del único ordenamiento legal señalado por su Despacho como vinculante en materia de patentes, quedará probada la falta

de sustento de esta objeción y por ende la obligatoriedad de hacer el estudio de patentabilidad sobre la reivindicación 1 y sus dependientes.

3. En relación a la justificación emitida por su Despacho para no realizar el estudio de fondo de todas las reivindicaciones presentadas porque no se encuentran bien caracterizadas consideramos que esta justificación no es clara, 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, este caso en particular se puede observar en el expediente 04107581. } 0

4. De la misma manera, resulta incomprensible la posición adoptada por su Despacho en el presente caso, cuando frente al mismo tipo de redacción la Oficina de Patentes ha decidido no solo NO objetar sino otorgar la patente solicitada.

En efecto, este mismo tipo de redacción que acá se objeta fue empleada en la solicitud colombiana 994373, a la cual le fue otorgado el derecho de patente sin que se hiciera objeción alguna de su parte con respecto a la redacción, novedad o nivel inventivo de la misma. Se debe resaltar que en esta solicitud también se reivindicaba un producto farmacéutico compuesto por un contenedor y un volumen de un anestésico de inhalación y que la misma fue evaluada bajo la vigencia del artículo 30 de la Decisión 486 que se invoca en el presente caso.

Es importante mencionar que siguiendo el principio de igualdad de las cargas de particulares frente al Estado, todas las solicitudes de patente 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 que de suyo deben cumplir con el requisito de legalidad.

5. Por otro lado, consideramos relevante poner de presente, que el capítulo reivindicatorio presentado fue aceptado en Europa, Australia y Estados Unidos.

Lo anterior, por cuanto en los exámenes de patentabilidad adelantados por las autoridades de patentes de esos países, se ha concluido que la invención es novedosa frente a D1, pues del estado del arte previo se sabe que el flúor es considerado como el elemento más

CAVELIER

ABOGADOS

reactivo en existencia ya que ataca materiales inertes como el vidrio. Por lo tanto, 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 contienen flúor.

El otorgamiento de estas patentes para el mismo invento acá reivindicado por otras oficinas de patentes tiene especial 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.

6. Por otro lado, 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 Patente U.S 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.

Con las anteriores 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 en especial un envase con una superficie sin revestimiento.



Sin embargo, si se fuera a revestir un envase de aluminio con una resina epoxifenólica, tampoco se afectaría la novedad de acuerdo con lo revelado en la patente citada (US 3997694), pues dicha patente sugiere el uso de un revestimiento de resina epoxifenólica en envases para comida, en donde la preocupación principal es la tinción de materiales tal como la 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.

Por lo anteriormente expuesto, es claro que el pliego reivindicatorio sometido a consideración del Despacho si es claro, en los términos del artículo 30 de la Decisión 486, y que además Si cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 14 de la Decisión 486 , especialmente frente al documento D1.

Por lo tanto, respetuosamente solicitamos al Despacho revocar la resolución acá impugnada por cuanto la norma legal que le sirvió de fundamento a la presente objeción fue interpretada erróneamente, de tal manera que vició de ilegalidad el acto administrativo.

5. PETICIONES

Ruego a Usted entonces, lo siguiente:

- a) Que se revoque la Resolución No. 17330 mediante el cual se negó el privilegio de patente para las reivindicaciones 1 a 14.
- b) Que se otorgue la respectiva patente para la totalidad de las reivindicaciones para el invento denominado: **"SISTEMA FARMACÉUTICO QUE COMPRENDE UN ANESTÉSICO INHALABLE CONTENIDO DENTRO DE UN ENVASE DE ALUMINIO"**

95

CAVELIER

ABOGADOS

6. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL RECURRENTE

El nombre y la dirección del recurrente son:

BAXTER INTERNATIONAL INC.

One Baxter Parkway,

Deerfield,

Illinois 60015,

Estados Unidos de América

7. NOTIFICACIONES

Manifiesto a Usted que recibiré notificaciones en la Secretaría de su Despacho y en mis oficinas de abogado situadas en el Edificio Siski, Carrera 4a. No. 72-35, piso 5o. de esta ciudad.

8. ANEXOS

8.1 Copia auténtica de la sustitución de poder efectuada a mi favor por el Doctor Emilio FERRERO.

Señor Superintendente,

Luiz Clemencia de Páez
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
C.C. No. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555



COLO-05873-841-005-7
LMAILMAID-170281\WPCL5873
No. M-2010-170281\LMA

NOTARIA SEXTA DE BOGOTA

RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL

Bogotá, D.C.

Ante mí AMPARO QUINTERO AMTURO

NOTARIA SEXTA DEL CÍRCULO DE

BOGOTÁ, D.C.

Compareció(eron)

Quien(es) exhibió(eron) la(s) C.C.

Y declaró(aron) que la(s) firma(s) que aparece(n)
en el presente documento es(son) la(s) suya(s) y
que el contenido del mismo es cierto.
En constancia se firma esta diligencia.

Seiz @leneraia Soberz
TP #23555 @SJ



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

Radicación No. 03 - 21575
Clasificación Internacional (IPC): A61M16/18.
Concepto Técnico No. 3921

Realizado el estudio del recurso presentado contra la Resolución No.17330 del 26 de Marzo del 2010 notificada el 05 de mayo del 2010 y, reevaluada la solicitud en su conjunto, se emite el siguiente concepto:

1. Documentos estudiados

<u>Descripción:</u>	Folios: 33 a 40	Como se radico inicialmente.
	Folios: 78 a 81	Modificación radicada.
<u>Reivindicaciones:</u>	Folios: 41	Como se radico inicialmente.
	Folios: 59 a 60	Modificación radicada.
	Folios: 82	Modificación radicada.
<u>Dibujos:</u>	Folios: inicialmente no se presento figuras o dibujos.	
	Folios: 61	Modificación radicada.
<u>Prioridad:</u>	Folios: 1 (US) 2000-60/233.302 (2000/09/15).	
<u>Recurso de reposición:</u>	Folios: 97 a 103.	

2. Objeto de la invención

Título de la invención inicialmente: **"ENVASE PARA ANESTESICO INHALABLE". (Folio 1).**

Título de la invención modificada: **"SISTEMA FARMACEUTICO QUE COMPRENDE UN ANESTESICO INHALABLE CONTENIDO DENTRO DE UN ENVASE DE ALUMINIO" (Folio 77).**

La presente solicitud consiste en proporcionar un producto farmacéutico que comprende un anestésico inhalable halogenado almacenado dentro de un envase de aluminio, más en particular un envase apto para almacenar anestésicos inhalables halogenados.

Por lo anterior, la solicitud en estudio reclama un sistema farmacéutico que comprende un anestésico inhalable halogenado contenido dentro de un envase de aluminio, relacionado en las reivindicaciones 1 a 14 (ver folio 82).

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la IPC: **A61M16/18.**

3. Respuesta a los argumentos del solicitante.

El solicitante como lo manifiesta en el punto No.3 del recurso (ver folio 97 y 98) no está de acuerdo con el despacho en cuanto a que a las reivindicaciones 1 y 6 a 14 no son susceptibles de protección porque no cumplen con lo dispuesto en el artículo 30 de la decisión 486, asimismo por las reivindicaciones 2 a 5 no es nueva en vista del contenido del documento D1 (US3997694 ver folios 63 a 65).

①

Asimismo acerca de estas afirmaciones lo expone más detalladamente en el folio 98 en el punto No.4 fundamentos del recurso el cual dice:

El solicitante dice: "Las reivindicaciones 1 y 6 a 14 de la presente solicitud de patente, se relacionan con un sistema compuesto por la combinación de un anestésico inhalable y el envase que contiene este anestésico. Es decir, dichas reivindicaciones se refieren a un producto, materia patentable en Colombia, sin más que requisitos de los establecidos en el artículo 14 de la Decisión 486".

En cuanto a las afirmaciones establecidas por el solicitante respectivamente a las reivindicaciones No.1 y 6 a 14 en el cual dice que estas se refieren a un producto, es necesario explicar primeramente que las reivindicaciones 1 y 6 a 14 que presentan un sistema farmacéutico conformado por un anestésico inhalable que está contenido dentro un envase de aluminio, se podría decir que efectivamente si se trata de un producto que tenga una aplicación industrial, pero no significa que este producto sea novedoso e inventivo comparado con el estado de la técnica.

El solicitante dice: "Si la solicitud es considerada como no clara por su despacho luego de la última modificación en el cual se accedió a los requerimientos de su Despacho, hubiera sido deseable conocer esta objeción antes de que se profiriera una decisión final que impide al solicitante efectuar una modificación posterior de su solicitud".

"En efecto, resulta inexplicable para mi representada que, a pesar de las modificaciones efectuadas a esta reivindicación, su Despacho no le hubiera dado traslado de estas objeciones en un nuevo oficio sino que hubiera adoptado la decisión de negarle el privilegio de patente solicitado".

Con respecto a la solicitud en estudio, el Despacho trasladó dos comunicaciones en términos del artículo 45 (Concepto técnico No.1378 del 31 de Agosto del 2007 y el Concepto técnico No.2249 del 05 de Septiembre del 2008), anteriores a la resolución No.17330 por medio de la cual se negó el privilegio de patente a la presente solicitud.

En el concepto técnico No.1378 (ver folios 50 a 51), el señor examinador, le objeto la claridad en la descripción, en las reivindicaciones y en la unidad de invención, la cual no cumplían con los requisitos de patentabilidad de la materia reclamada en la solicitud. Iguaes objeciones fueron nuevamente trasladadas en el concepto técnico No.2249, y a pesar de que estas falencias nuevamente son evidenciadas, el señor examinador le demuestra al solicitante que la invención tal y como esta reivindicada no tiene novedad, de manera que el Despacho no encuentra acertada la consideración del solicitante toda vez que se actuó de acuerdo a lo establecido en el artículo 45.

"Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

Las reiv 1, 6-14
sí bien son
un producto,
este no es
el reivindicando
contenido del
inhalador

②

y q a2
cubren
las reiv 1, 6-14

MP

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.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. (Subrayado por el Despacho).

Como se puede ver el despacho realizó las notificaciones acorde a lo establecido en la legislación, no obstante el solicitante no aportó las pruebas necesarias para demostrar la patentabilidad de su solicitud, de manera que la Oficina continuó el trámite negando la solicitud, tal como se prevé en el artículo 45.

El solicitante dice: "Mi representada argumenta que no está de acuerdo con la afirmación de su despacho en cuanto a que las reivindicaciones no cumplen con el requisito establecido en el artículo anteriormente citado (30) por las razones que enuncio a continuación:

1. *En primer lugar no es claro para mi representada 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 precisamente por la combinación de estos dos elementos tangibles cuya unión está dirigida a la solución de un problema técnico.*

Por lo tanto respetuosamente disintimos del análisis fraccionado de la invención efectuado por su Despacho en el presente caso pues claro que dicho punto de partida impidió entender la invención y por ende efectuar un análisis apropiado sobre la patentabilidad de la misma.

En efecto, no es lo mismo establecer si un sistema es patentable a partir de la simple constatación de que el inhalador que hace parte del mismo ya es conocido o de que se indica un posible contenido del mismo, pues se reitera que la materia sobre la cual se pretende protección es un sistema que comprende el inhalador y un contenido".

En cuanto a las afirmaciones establecidas por el solicitante con respecto al capítulo reivindicatorio donde está contenida la reivindicación independiente No.1 junto con sus reivindicaciones No.2 a 14 (ver folios 82), se evidencia que tal y como están reivindicadas siguen presentando falencias, debido a que nuevamente se están ilustrando exclusivamente las características químicas que conforman el producto farmacéutico, en este caso el anestésico inhalable, en donde en ningún momento se observa las características técnicas esenciales del envase o recipiente, como su forma, su disposición, su ubicación, su constitución de cada una de las partes de dicho envase y cómo interactúan entre sí con el anestésico inhalable para conformar el sistema y lo hagan diferente frente al estado de la técnica, tal y como se lo explico el señor examinador en su concepto técnico No.1378 (ver folio 50 línea 34 a 40).

Asimismo tampoco son claras estas reivindicaciones por qué no se sabe que es lo que se desea proteger, por un lado su reivindicación independiente lo que pretende proteger es los compuestos químicos del anestésico inhalable y por el otro lado se pretende proteger en las reivindicaciones dependientes las características técnicas particulares del envase, además las características

esenciales del envase no se encuentran en la reivindicación independiente, asimismo se evidencia que en estas reivindicaciones no están ilustrando un sistema como tal, debido a que *"un sistema es un conjunto de elementos que, ordenadamente relacionadas entre sí, contribuyen a determinado objeto"*, además según la descripción (Ver folios 78 a 81) se refieren principalmente a las características del envase de aluminio que almacena el anestésico inhalable y no al compuesto químico como tal, igualmente no se muestra la interacción entre estos elementos conformando un sistema en dicho capítulo descriptivo.

También se observa que a través de los capítulos reivindicatorios que se ha presentado (ver folios 41, 59 a 60 y 82) lo que se ha pretendido es caracterizar inicialmente el envase de aluminio y posteriormente el sistema por la sustancia química farmacéutica y sus componentes contenidos dentro de dicho envase de aluminio, tal y como se lo explico el señor examinador en sus conceptos técnicos No.1378 (ver folio 50 a 51), concepto técnico No.2249 (ver folio 67 línea 32 a 36) y lo ratifica en el concepto técnico No.3994 (Ver folios 85 línea 8 a 11, folio 86 línea 14 a 18, folio 87 línea 10 a 12).

4

El solicitante dice: *"2. De la lectura cuidadosa del artículo 30 de la decisión 486 es claro que esta norma NO señala cuales son las características técnicas que son aceptadas para caracterizar un producto."*

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 o en la página 8 de la resolución 17028 de 2010 del expediente 04107581) y que en consecuencia solamente esta obligados a aplicar esta norma y no cualquier otro documento (manual del inventor, manual de patentes, etc.).

Es claro entonces, que al no existir restricción alguna en el artículo 30 de la Decisión 486 sobre la forma como 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.

En efecto, es claro que si su despacho ha establecido en reiteradas oportunidades en que se le ha solicitado la aplicación de los manuales en mención, que los mismos no son vinculantes y que se atiende exclusivamente a la Decisión, en el presente caso no se aplique la misma en perjuicio evidente de mi representada.

Más aun, resulta un contrasentido concluir que la reivindicación No.1 no es clara y sobre esa base negarse a efectuar su estudio de fondo, cuando su despacho hace una revisión de cada uno de los elementos de la misma, esto es, entiende sobre que se reclama protección y por ende se encuentra en capacidad de efectuar su comparación frente al estado del arte que revelen materia similar. 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.

Por lo tanto, respetuosamente solicitamos al despacho al momento de resolver el presente recurso 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 sino por el tipo de características validas tratándose de un producto. Lo anterior, por cuanto en el evento que no exista dicha norma dentro del único ordenamiento legal señalado por su despacho como vinculante en materia de patentes, quedara probada la falta de sustento de esta objeción y por ende la obligatoriedad de hacer el estudio de patentabilidad sobre la reivindicación 1 y sus dependientes”.

El solicitante dice que el artículo 30 de la decisión 486 no señala cuales son las características técnicas que son aceptadas para caracterizar un producto y que no dice nada acerca de cómo se debe caracterizar un sistema, es evidente que este artículo no señala cuales son las características técnicas que son aceptadas para caracterizar un producto y no dice como se debe caracterizar un sistema, pero es este artículo 30 dice muy claramente 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.....”*.

Con base en la premisa anterior, en esta solicitud se observa que su capítulo reivindicatorio (ver folios 41), inicialmente presentado, no fue claro desde un principio por que no sabia realmente que es lo que se quería proteger, por que no definía cuales características esenciales se debía solicitar protección y de que elementos en especial si era del producto químico farmacéutico como el anestésico inhalable o lo que se pretendía proteger era el envase de aluminio que contenía dicho producto químico, tal y como se lo explico el señor examinador en el concepto técnico No.1378 (ver folio 50 línea 13 a 25) haciéndole la objeción en cuanto a que según como estaban planteadas las reivindicaciones y su descripción no era muy clara la interacción entre estos elementos, no se lograba ver sus características técnicas y no se observaba que es lo que realmente se quería proteger, asimismo le realizo objeción en cuanto a la unidad de invención precisamente por los anteriores motivos enunciados anteriormente.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo enunciado anteriormente, en los capítulos reivindicatorios presentados posteriormente (ver folios 59 a 60 y folio 82), donde el solicitante muestra en estos capítulos es un sistema farmacéutico que comprende un anestésico inhalable contenido dentro de un envase de aluminio, se observa que dichos sistemas reivindicados en estos capítulos, al igual que el capítulo inicialmente presentado, muestra las mismas falencias nuevamente, en cuanto a que sus reivindicaciones independientes no se observan claramente cuales son las características técnicas esenciales de dicho sistema y de los elementos que lo conforman y como interactúan entre si para conformar un sistema, asimismo en las reivindicaciones dependientes lo que se pretende proteger aisladamente son las características técnicas particulares del envase individualmente pero en ningún momento conformando un sistema con el anestésico inhalable, (explicación realizada en el folio 116 línea 44 a 48 y folio 117 línea 2 a 8 de esta contestación).

Con base en lo anterior, se logra observar, que lo se que se pretende proteger, es el compuesto químico farmacéutico junto con sus compuestos químicos caracterizándolo por el hecho de que dicho compuesto esta contenido en el envase de aluminio, pero en ningún momento muestra como este compuesto químico interactúa con el recipiente, y tampoco es claro como dicho sistema descrito por el solicitante en sus capítulos reivindicatorios sea novedoso e inventivo frente al estado de la técnica, tal y como se lo explico el señor examinador en sus conceptos técnicos No.1378 (ver folio 50 línea 10 a 37), concepto técnico No.2249 (ver folio 67 línea 32 a 42) y lo ratifica en el concepto

técnico No.3994 (Ver folios 85 línea 3 a 16, folio 86 línea 10 a 17, folio 87 línea 1 a 12); como ya se dijo anteriormente el artículo 30 no muestra como se debe caracterizar un sistema, pero si dice que las reivindicaciones deben ser claras y concisas, con lo cual se concluiría que dicha reivindicaciones que están contenidas en el capítulo reivindicatorio del folio 82 no cumplen con este requisito.

En cuanto a lo que dice el solicitante frente a que la reivindicación No.1 (ver folio 82) no es clara y sobre esta negársela, ya se le explico claramente los argumentos, enunciados anteriormente (ver folios 116 línea 44 a 48, folio 117 línea 2 a 4, folio 118 línea 8 a 52 y folio 119 línea 1 a 5 de esta contestación), por que dicha reivindicación no cumple con los requisitos de claridad y concisión basados en la normatividad del artículo 30 de la Decisión 486.

Con base a lo que dice el solicitante acerca de *"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"*, ya se le explico al solicitante que la normatividad acerca de la claridad sobre el pliego reivindicatorio es el artículo 30 de la D 486, asimismo se le explico anteriormente como este artículo actuó en su capítulo reivindicatorio.

Ahora en cuanto a lo que dice el solicitante acerca de que *"quedara probada la falta de sustento de esta objeción y por ende la obligatoriedad de hacer el estudio de patentabilidad sobre la reivindicación 1 y sus dependientes"*, efectivamente el estudio de patentabilidad se llevo acabo por parte del señor examinador en su concepto No.4429 a pesar de que la reivindicación independiente No.1 junto con sus dependientes presentaran falencias de claridad, y nuevamente realiza el estudio de patentabilidad en el concepto técnico No.3994 a pesar de que nuevamente el capítulo reivindicatorio del folio 82 presentara falencias, no lo hizo sobre la reivindicación independiente No.1 por las razones que ya sabemos, pero lo hizo sobre las reivindicaciones dependientes 2, 3, 4 y 5 del folio 82, es decir que a pesar de que tanto el capítulo reivindicatorio del folio 59 a 60 y del ultimo capítulo reivindicatorio del folio 82 presentaban problemas de claridad, el señor examinador realizo el examen de patentabilidad y le demostró al solicitante que tal y como estaban reivindicados estos capítulos reivindicatorios frente al documento D1 US3997694 no tenían novedad, lo cual quiere decir que el examinador entendió claramente la invención y comparo las características contenidas en las reivindicaciones frente al estado de la técnica, a pesar de que estas reivindicaciones de estos capítulos presentaran falencias en su claridad.

El solicitante dice: *"3. En relación a la justificación emitida por el Despacho para no realizar el estudio de fondo de todas las reivindicaciones presentadas por que no se encuentran bien caracterizadas consideramos que esta justificación no es clara, 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, este caso en particular se puede observar en el expediente 04107581"*.

Con base en este punto acerca de la falta de claridad en las reivindicaciones no es un impedimento para comparar la totalidad de la materia con el estado del arte previo, ya se explico que pese a que estas reivindicaciones presentan falencias en su claridad se les realizo el estudio de patentabilidad tal y como se explico y se le aclaro al solicitante (ver folio 119 ver línea 18 a 35), acerca del documento 04-107581 el cual se titula 4(N-FENILAMINO)-QUINAZOLINAS/QUINAZOLINAS COMO INHIBIDORAS DE LA TIROSIN QUINASA), este expediente describe una fórmula química que se refiere a un heterociclos bicíclicos como formula general

con su correspondiente dibujo químico o formula grafica química y después aparecen unos radicales como tautómeros, estereoisómeros junto con sus sales que poseen varias propiedades farmacológicas para un uso para enfermedades tumorales hiperplasia, enfermedad de los pulmones y vías respiratorias, se comenta que este expediente como tal describe es compuesto químico con su respectiva formula química, que se emplea en el área de la química farmacéutica, se evidencia que no es claro este expediente como pueda servir de referencia como ejemplo, asimismo no tiene nada que ver con lo que se esta hablando acerca de la falta de claridad en las reivindicaciones y su comparación frente al estado de la técnica, además tampoco esta dentro del campo técnico que se esta tratando, no tiene un punto de comparación por que no esta ilustrando un sistema que se conforma de elementos que en este caso es un anestésico inhibidor introducido en un envase de aluminio, es decir no sirve como punto de referencia o comparación.

Soder

El solicitante dice: "4. De la misma manera, resulta incompresible la posición adoptada por su despacho en el presente caso, cuando frente al mismo tipo de redacción la Oficina de Patentes ha decidido no solo No objetar sino otorgar la patente solicitada."

①

En efecto, este mismo tipo de redacción que acá se objeta fue empleada en la solicitud colombiana 994373, a la cual le fue otorgado el derecho de patente sin que se hiciera objeción alguna de su parte con respecto a la redacción, novedad o nivel inventivo de la misma. Se debe resaltar que en esta solicitud también se reivindicaba un producto farmacéutico compuesto por un contenedor y un volumen de un anestésico de inhalación y que la misma fue evaluada bajo la vigencia del artículo 30 de la Decisión 486 que se invoca en el presente caso.

Es importante mencionar 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 este vigente la misma legislación, con el fin de que los particulares puedan anticipar la decisión que se tomara 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 que de suyo deben cumplir con el requisito de legalidad".

El solicitante dice que resulta incompresible la posición adoptada por su despacho cuando el mismo tipo de redacción la oficina de patentes ha decidido no objetar sino otorgar la patente solicitada, asimismo dice que frente a este mismo tipo de redacción que se objeta fue empleada en la solicitud colombiana 994373, fue concedida, sin que se hiciera objeción alguna con respecto a la redacción, novedad o nivel inventivo de la misma, frente a estas afirmaciones, ya se explico en los puntos anteriores que las reivindicaciones mostradas (ver folios 82) no cumplen con el artículo 30 de la D 486, (ver explicaciones realizadas en los folios 116 línea 31 a 48, folio 117 línea 1 a 16, folio 118 línea 29 a 51 y folio 119 línea 1 a 5 de esta contestación).

En cuanto al documento 99-4373 el cual se titula UN PRODUCTO FARMACEUTICO QUE COMPRENDE UN RECIPIENTE PARA UN ANESTESICO DE INHALACION Y METODOS PARA GUARDAR DICHO ANESTESICO DE INHALACION, en este expediente se 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 conformado 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 No.1, asimismo se describe en su reivindicación No.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 esta 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, igualmente en este documento también se muestran las reivindicaciones independientes 10 y 14, la cual se describen los métodos para guardar un anestésico de inhalación que básicamente describen como realizar el proceso de llenado de dicho producto químico y de que materiales esta 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 aprobadas de esta solicitud, se observa que este documento aunque también poseen falencias en su redacción, si 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 si se esta definiendo técnicamente las características técnicas constructivas de dicho envase que hacen que se pueda alojar este producto químico farmacéutico y que a su vez hagan que dichas características la diferencien frente al estado de la técnica y de un aporte a la tecnología, además se observa que en estas reivindicaciones no se esta caracterizando por el compuesto químico que el envase esta albergando.

Con base en las anteriores premisas y observando el documento 99-4373 como punto de comparación frente a la presente solicitud en estudio, como lo cito el solicitante, se le demuestra aun mas al solicitante que tal y como están reivindicadas las reivindicaciones que conforman el capítulo reivindicatorio (ver folio 82) no muestran las características técnicas de los elementos que conforman un sistema y como interactúan entre si, que hagan que dichas características la diferencien frente al estado de la técnica y de un aporte a la tecnología, como ya se explico al solicitante anteriormente (ver folio 116 línea 31 a 48 y folio 117 línea 1 a 16), asimismo tampoco se muestran las características técnicas constructivas del envase que hace posible albergar el producto químico farmacéutico, además como ya se expuso, lo que se quiere caracterizar y proteger es el compuesto químico farmacéutico que alberga dicho envase de aluminio. Con lo cual las afirmaciones establecidas por el solicitante acerca de este punto quedan desvirtuadas.

En cuanto a su afirmación de la igualdad de las cargas y que las patentes deben ser evaluadas bajo los mismos criterios mientras este vigente la misma legislación y que particulares puedan anticipar la decisión y que resultarían arbitrarias las decisiones que de suyo deben cumplir con el requisito de legalidad, se le comunica que la oficina de patentes de la superintendencia industria y comercio se rige por la normatividad legal existente, en esta caso la decisión 486 de la

comunidad andina y bajo estos parámetros se deben cumplir los requisitos establecidos por esta normatividad para que una solicitud cumpla con todos los requisitos para una patente de invención, asimismo se le aclara que bajo esta norma se miden todas las solicitudes que se presentan ante la oficina y debe cumplir con todos los requisitos establecidos en esta decisión, precisamente para mantener la equidad e igualdad entre todas las personas que presentan sus correspondientes solicitudes de patentes de invención.

El solicitante dice: *"5. Por otro lado, consideramos relevante poner de presente, que el capítulo reivindicatorio fue aceptado en Europa, Australia y Estados Unidos."*

Lo anterior, por cuanto en los exámenes de patentabilidad adelantados por las autoridades de patentes de esos países, se ha concluido que la invención es novedosa frente a D1, pues del estado del arte previo se sabe que el flúor es considerado como el elemento más reactivo en existencia ya que ataca materiales inertes como el vidrio. Por lo tanto, 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.

El otorgamiento de estas patentes para el mismo invento acá reivindicado por otras oficinas de patentes tiene especial 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.

El solicitante dice que el capítulo reivindicatorio (ver folios 82) fue aceptado en diferentes países, en cuanto a esta afirmación se le aclara al solicitante que esta oficina es autónoma e independiente sobre las oficinas de patentes de otros países, para llevar acabo el estudio de una solicitud y tener la decisión soberana de otorgar o no otorgar dicha solicitud como una patente de invención, en donde esta oficina esta regida por una normatividad ya establecida como se explico anteriormente.

En cuanto a lo que dice el solicitante acerca de que, se ha concluido 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, estas afirmaciones no son validas, por que para poder determinar si una invención es novedosa o no, se hace a partir de la comparación de cada una de las características esenciales contenidas e ilustradas en su reivindicación principal frente al estado de la técnica, este no es el caso para la reivindicación No.1(ver folio 82) la cual presenta falencias por que no muestra las características técnicas esenciales de cada uno de los elementos que conforman un sistema y tampoco muestra como interactúan entre si, donde lo que se quiere proteger es un compuesto químico farmacéutico a base de flúor contenido en un recipiente, igualmente no muestra como las características técnicas del envase de aluminio puedan llegar alojar o albergar este producto químico a base de flúor sin que llegue a deteriorarse dicho

envase, la cual debido a estas falencias presentadas en la reivindicación No.1 no se podría llegar a comparar elemento por elemento y determinar su novedad.

Ahora bien, a pesar de las falencias detectadas anteriormente en la reivindicación No.1 junto con sus reivindicaciones dependientes explicadas en los anteriores puntos de esta contestación, el señor examinador le demuestra al solicitante que las características técnicas particulares del envase de aluminio que se ilustran en las reivindicaciones dependientes 2, 3, 4 y 5 (ver folio 82) frente al documento D1 US3997694 se encuentran contenidas y por ende no tienen 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 esta características técnicas de este envase enunciadas en la solicitud y reveladas en D1, para 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, podría llegar a almacenar el compuesto químico farmacéutico llamado anestésico inhalable a base de flúor dentro del envase de aluminio que se expone en D1, es decir que se llegaría a una segunda aplicabilidad o un segundo uso. Con base en lo anterior se concluye que las reivindicaciones que se compararon no tienen novedad y se esta pretendiendo proteger un segundo uso la cual no cumpliría con el artículo 21 de la Decisión 486, la cual el solicitante no presenta ninguna objeción contundente frente a este punto en este recurso interpuesto.

En cuanto al documento 05-125165 el cual se titula MEJORAS EN TAPON IRRELLENABLE PARA BOTELLAS DE LICORES Y SIMILARES, la cual el solicitante hace referencia junto con los oficios No.5494 del 14 de mayo del 2009 y No.10734 del 24 de septiembre del 2009, se observa que el señor examinador le hace objeción en los dos oficios en cuanto a sus capítulos descriptivos (ver folios 9 a 14, 22 a 27, 143 a 145 de esta solicitud) debido a que no cumplen con los requisitos de claridad y divulgación completa, igualmente lo hace con los capítulos reivindicatorios (ver folios 15, 28, 121 y 146 de esta solicitud) debido a que tampoco cumplen con los requisitos de claridad, asimismo se evidencia que dicho documento 05-125165 tiene una oposición interpuesta por la representante legal quien es la misma persona que presenta este recurso para esta solicitud 03-21575.

A pesar de las falencias evidenciadas en los capítulos descriptivos y reivindicatorios anteriormente enunciados, el señor examinador le hace el estudio de patentabilidad donde expone varios documentos como WO2006/064069, EP1829790, ES2255879, y en donde los documentos D1 US5004112 y D2 US6355201, que se encontraron y forman parte dentro del estado de la técnica son lo mas cercanos y se encuentra dentro del mismo campo técnico de esta solicitud 05-125165, pero igualmente estos documentos no revelaron la característica *"unas alas que tiene una solución de continuidad a lo largo del borde inferior de la parte inferior del tapón irrellenable"* que se quería proteger en esta solicitud, en donde después de haber hecho su respectivo estudio de patentabilidad el señor examinador comenta que no se encontró ningún documento que afectara su novedad y su nivel inventivo y como comentario expuso que igualmente en España concedieron esta solicitud, la cual anexo una copia de esta solicitud ES2255879 B1 del 16 de marzo del 2007.

Con base en lo anteriormente expuesto, se puede observar que el señor examinador si realizo el estudio de patentabilidad comparando las características técnicas contenidas en la reivindicación No.1 a pesar de que dichas

reivindicaciones presentaban falencias de claridad, el examinador realizo su estudio juiciosamente e independiente de la decisiones que hayan determinado las otras oficinas de patentes de otros países frente a esta solicitud, es decir que las afirmaciones realizadas por el solicitante frente a este punto no son validas, se evidencian varios puntos aun mas, uno de ellos es que esta oficina es autónoma e independiente en tomar sus propias decisiones en conceder o negar una solicitud de patente bajo los parámetros y la normatividad existente que en este caso es la Decisión 486 de la comunidad andina, el otro punto es que esencialmente como es de importante definir claramente en las reivindicaciones sus características técnicas esenciales que conforman una invención, la cual hacen que dicha invención se diferencia frente al estado de la técnica y aporte a la tecnología, la cual se evidencia que esta solicitud 03-21575 no cumple con este requisito como se explico anteriormente, y el ultimo punto es que si bien es cierto se le expuso todos los argumentos frente a la citación hecha por el solicitante frente al documento 05-125165, este documento no tiene nada que ver con el campo técnico que se esta tratando y no tiene un punto de comparación con esta solicitud 03-21575 por que no esta ilustrando un sistema que se conforma de elementos que en este caso es un anestésico inhibidor introducido en un envase de aluminio, es decir no sirve como punto de referencia o comparación.

El solicitante dice: *"6. Por otro lado, 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 solo 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) presente 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.

Con las anteriores 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 en especial un envase con una superficie sin revestimiento.

Sin embargo, 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.

Como ya se explico en los puntos anteriores de esta contestación, a pesar de las falencias detectadas en su capitulo reivindicativo (ver folio 82), esta invención no tiene novedad tal y como se explico anteriormente (ver folio 123 línea 3 a 22).

Ahora, frente a lo que dice el solicitante que para 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 en especial un envase con una superficie sin revestimiento y que 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 y que dicha sugerencia no es un indicio claro para mostrar que el material de revestimiento seria útil para el contenido de compuestos anestésicos con flúor debido a su reactividad frente al material del envase que lo contiene podría contaminar el compuesto químico farmacéutico llamado anestésico inhalable.

Con base a lo anterior se explica que en el caso del documento D1 US3997694 el cual revela una envase de aluminio que tiene un revestimiento interno compuesto por un polímero acrílico y una resina epoxica la cual almacena alimentos como por ejemplo derivados alimenticios del tomate, derivados alimenticios de las calabazas, etc, la cual evitan la tinción de estos alimentos sobre la superficie interna del envase de aluminio, una persona versada en la materia si 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 evitar los óxidos de Lewis que cita el solicitante y que se enuncian en el documento US5990176.

Por lo cual se concluiría que efectivamente un envase de aluminio con un revestimiento interno junto con sus características técnicas y su disposición reveladas en D1, una persona 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, la cual se evidencia que tendría un segundo uso del inicialmente planteado en el documento D1 US3997694, la cual esta solicitud 03-21575 no cumpliría con el articulo 21 de la Decisión 486.

4. Conclusión

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto, se recomienda ratificar la **NEGACIÓN** del privilegio solicitado en las reivindicaciones 1 a 14 del folio 82.

Bogotá, D.C.

CONCEPTO TECNICO Numero: 3921	EXAMINADOR TECNICO Código No. 202072
---	--