

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:86165

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-069627

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 26, del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 27 de abril de 2012 con el N° 12-069627-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Rexam Healthcare La Verpilliere, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "DISPOSITIVO DE DISTRIBUCIÓN DE LÍQUIDO BAJO FORMA DE GOTAS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/FR2010/052258 del 22 de octubre de 2010.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 653 del 28 de septiembre de 2012, habiéndose presentado oposición por parte de la(s) sociedad(es) Procaps S.A., la(s) cual(es) una vez fue(ron) estudiada(s) por el Despacho, desvirtuó la patentabilidad del objeto en estudio; y por otro lado, por parte de la(s) sociedad(es) Proenfar S.A.S., que una vez fue(ron) estudiada(s) por el Despacho, no desvirtuó la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará más adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 11715, notificado por fijación en lista el 16 de julio de 2013, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 12-069627-00009-0000 del 21 de noviembre de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 12 que reemplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:86165

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-069627

la Comisión de la Comunidad Andina “Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.”

SEXTO: Que la(s) reivindicación(es) 1 a 12, no cumple(n) con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Oposición presentada.

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

La sociedad opositora Procaps S.A, después de hacer un análisis a la presente solicitud, afirma que *“la solicitud pretendida no cumple con los requisitos dispuestos en la ley como se analizara más adelante y de ser concedida afectaría directamente la comercialización de algunos productos (...) en particular dispensadores en gotas”*.

En efecto, la sociedad opositora aporta como prueba para afectar por nivel inventivo el documento US 5’373.972 publicado el 20 de diciembre de 1994, con el cuál, menciona que dicha anterioridad con el conocimiento técnico de la persona medianamente versada en la materia, puede deducir la invención.

Frente a la oposición presentada, la solicitante argumenta que el documento presentado no afecta la novedad y el nivel inventivo de la invención, ya que el experto en la técnica frente al problema planteado no se ha visto obligado a modificar el filtro en el dispositivo de US 5’373.972 y a reemplazarlo por un miembro no poroso como se reivindica. Solamente ha procurado reducir el tamaño de los poros del filtro o aumentar el espesor del elemento de filtro conocido en la anterioridad mencionada.

Analizadas las razones anteriormente expuestas y frente al nuevo capítulo reivindicatorio aportado, los argumentos presentados por la sociedad opositora prosperan como elementos que permiten desvirtuar la patentabilidad de la solicitud en vista de que el documento citado por ella se empleó para realizar el examen de nivel inventivo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:86165

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-069627

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

La sociedad opositora Proenfar S.A.S. argumenta que a la solicitud le falta novedad y nivel inventivo, y para probar dicha afirmación presenta como pruebas los documentos US 5'373.972 con fecha de publicación 20 de diciembre de 1994 el cual afecta la novedad, adicionalmente presenta el documento WO2006/000897, publicado el 5 de enero de 2006; y el documento US2004/074925 del 22 de abril de 2004, argumentando que en conjunto dichos documentos anticipan a las características de la invención, afectando el nivel inventivo.

Con respecto a esta oposición, la solicitante afirma que si las razones expuestas por esta sociedad para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que demostrara que dicha solicitud esté comprendida en el estado de la técnica en forma completa, ya que el documento US 5'373.972 no describe todas las características del dispositivo de la reivindicación 1, por ejemplo no se evidencia en dicho documento un cierre de canal para impedir el paso de aire desde el exterior hacia el interior del depósito por un miembro hecho de un material polimérico permeable al aire, y en donde el material es no poroso. Por lo tanto, el objeto de la reivindicación 1 es nuevo sobre la anterioridad mencionada.

Además la solicitante menciona que una persona experta en la técnica y que se enfrente al problema técnico de la solicitud, teniendo en cuenta los documentos WO2006/000897 y US2004/074925, no estaría obligada a reemplazar la membrana de este dispositivo por un miembro no poroso debido a que el suministro de líquido no sería posible de lograr.

Analizadas las razones anteriormente expuestas, se concluye que la sociedad opositora falla en demostrar la carencia de novedad y nivel inventivo de la solicitud, ya que a pesar de que el documento US 5'373.972 es el más cercano al estado de la técnica, por sí solo dicho anterioridad no afecta la novedad de la solicitud, y que los documentos WO2006/000897 y US2004/074925 no solucionan el problema técnico de la reducción de contaminación durante la dispensación.

6.2. Objeto de la invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:86165
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-069627

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de obtener un dispositivo de distribución de líquido, garantizando de manera confiable la esterilidad de la boquilla de distribución. Para resolver este problema técnico, la solicitud plantea un dispositivo de distribución de líquido que incluye un depósito de líquido deformable, una boquilla de distribución de líquido montada sobre el depósito, un canal de paso de líquido, un canal de paso de aire desde el exterior hacia el interior del depósito, y una pieza mecánica realizada en material de polímero permeable al aire.

6.3. Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 29 de octubre de 2009, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de cual se invoca prioridad.

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

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	US 5'373.972	"Preservative-free sterile fluid dispensing system"	20/diciembre/1994
D2	WO93/22360	"Copolymers and non-porous, semi-permeable membrane thereof and its use for permeating molecules of predetermined molecular weight range"	11/noviembre/1993

El documento D1¹ revela un sistema de dispensación de líquido que consta de válvulas dobles de auto-sellado montadas en serie dentro de un compartimiento de punta que se ajusta en la salida de un contenedor de compresión de dosificación múltiple para evitar

¹http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19941220&CC=US&NR=5373972A&KC=A

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:86165
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-069627

el flujo retrógrado no deseable del líquido distribuido de nuevo en la botella durante el ciclo de descompresión. (Resumen).

El documento D2² muestra un copolímero biocompatible, hidrofílico, de poliuretano segmentado para un método de permeación de las moléculas de un rango de peso molecular predeterminado, mientras que impide el paso de moléculas de mayor peso molecular, como células y fases condensadas, entre dos fluidos en los que se interpone dicha película no porosa. (Resumen).

6.4. Nivel Inventivo.

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

En el presente caso, el frasco reclamado en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: *“Un dispositivo de distribución de líquido, caracterizado porque comprende:...” (Incluida bajo el radicado N° 12-069627-00009-0000)*

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

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

Características esenciales	D1	D2
Un dispositivo de distribución de líquido, caracterizado porque comprende:	La presente invención se refiere a un sistema de dispensación de fluido	La presente invención también se refiere a un método de permear las

2[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19931111&CC=WO&NR=9322360A1&KC=A1)
DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19931111&CC=WO&NR=932236
0A1&KC=A1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:86165
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-069627

	diseñado específicamente para entregar multidosis estéril, o homogeneizada y pasteurizada. (Col 1, líneas 11 a 13, Fig. 1)	moléculas de un rango de peso molecular predeterminado, mientras que impide el paso de moléculas de mayor peso molecular a través de una película no porosa entre dos fluidos. (Resumen)
Un depósito (12) de líquido, deformable para distribuir liquido por apoyo sobre el depósito (12).	El recipiente tiene además un compartimiento de depósito para almacenar solución estéril (Col 4, líneas 4 a 7)	No se menciona
Una boquilla de distribución de líquido montada sobre el depósito (12).	Un compartimiento de punta adaptada para dispensar las soluciones estériles. (Col 4, líneas 4 a 7)	No se menciona
Un canal de paso de líquido (24, 50).	El soporte de membrana hidrofóbica tiene además un canal de fluido central para permitir que la solución pase a través. (Col 4, líneas 19 a 21)	No se menciona
Un canal de paso de aire (26) desde el exterior hacia el interior del depósito.	Una vía de paso para la entrada de aire desde fuera del recipiente a través de la membrana se proporciona en el soporte de membrana hidrofóbica. (Col 4, líneas 35 a 37)	No se menciona
El canal de paso de aire (26) está obturado por una pieza mecánica (28).	La válvula de auto-sellado de doble conjunto de dispensación (24) tiene un alojamiento de la membrana (26) para que soporte de membrana hidrofóbica (27) con una superficie superior (28) y una superficie inferior unida (30). (Col 5, líneas 24 a 28; Fig. 1)	No se menciona
Pieza mecánica fabricada en material de polímero permeable al aire, ese material no es poroso, la pieza mecánica (28) se denomina pieza mecánica	No se menciona	Un película semi-permeable, no porosa, biocompatible se forma a partir del copolímero de bloque de la invención en la forma de una lámina flexible

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:86165
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-069627

(28) permeable al aire.	o una fibra hueca. La presente invención también se refiere a un método de permear las moléculas de un rango de peso molecular predeterminado, mientras que impide el paso de moléculas de mayor peso molecular través de dicha película no porosa entre dos fluidos. (Resumen)
-------------------------	---

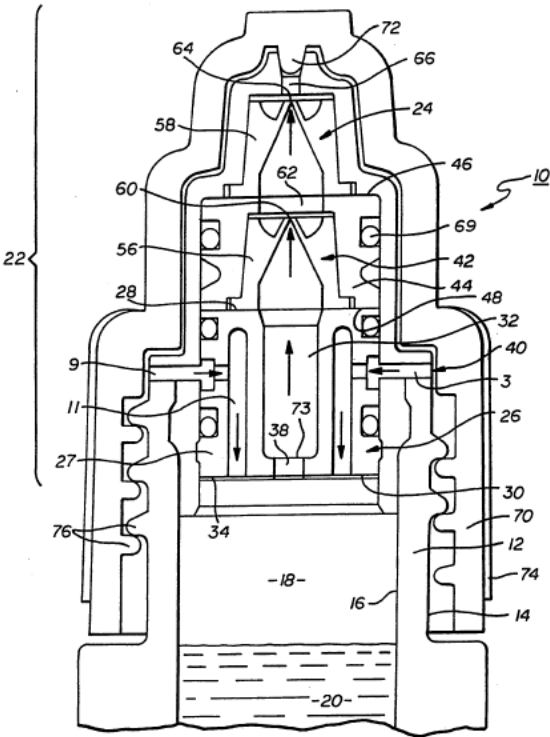


FIG. 1
Fig. 1 del documento D1

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulgan métodos de distribución o manejo de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:86165

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-069627

líquido donde hay un control del paso de moléculas.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el dispositivo de D1, consiste en que este último no contempla la construcción a partir de un material de polímero permeable al aire, no poroso, del elemento mecánico o medio de obturación en la distribución del líquido.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el dispositivo de D2, consiste en que este último no contempla la aplicación de una boquilla de aplicación a un recipiente de dispensación.

El efecto que logra el incluir dicho medio de obturación construido en un material de polímero permeable al aire, es el de brindar un paso selectivo de moléculas, impidiendo el paso de partículas tales como bacterias de 0.1 micrómetros, pero permitiendo el paso de moléculas de menor tamaño, tales como moléculas de aire,

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo modificar el dispositivo de dispensación conocido en D1 para conseguir que ingrese aire de forma segura, previniendo el paso de bacterias hacia el interior?

Ahora bien, D2 revela la utilización de un material polimérico no poroso, con el cual se construye una película, que al ser interpuesta entre dos fluidos permite permear moléculas de aire, o un rango de peso molecular deseado, pero impide el paso de moléculas de mayor tamaño, tales como células o microorganismos (Resumen).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría construir el elemento mecánico de obturación con el material del documento D2 en el dispositivo divulgado en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual dicha reivindicación carece de nivel inventivo.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 12 no mencionan características adicionales, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo.

Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante, el documento D2 hace parte del campo de la invención al mencionar el manejo o distribución de líquido, permitiendo el paso de una sustancia entre dos líquidos o fluidos, a través de una pieza mecánica tal y como lo es una película: *“También abarca el presente documento un*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:86165

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-069627

método de permear las moléculas en un intervalo predeterminado de peso molecular, mientras se previene sustancialmente el paso de las células y del material particulado entre dos fluidos, comprendiendo el método la interposición entre los dos fluidos de una película no porosa, semipermeable, biocompatible formado a partir del copolímero de la invención.” (Pág. 12, líneas 23 a 30). Así las cosas, al tener en cuenta la aplicación que el documento muestra, se convierte en un elemento clave a tener en cuenta para resolver el problema técnico planteado por la solicitud.

También es oportuno aclararle a la solicitante que el material divulgado en D2 posee las propiedades suficientes para emplearlo en la invención ya que permite la construcción de un elemento mecánico y conectable tal y como lo es una película, y que de acuerdo a lo divulgado en la tabla, es posible emplearlo para separar dos fluidos tales y como lo pueden ser el aire y el líquido a distribuir. Además no hay evidencia de que la formación de “*membranas fuertes, ópticamente claras y densas*” sean limitantes para el alcance de la aplicación del material y por ende de la película, el documento D2 revela que por medio del control de polaridades y contenido de segmento blando es posible definir el rango de peso molecular deseado a permear: “*El peso de corte molecular de la membrana se controla variando el contenido de segmento blando, la polaridad de segmento blando/hidrofilicidad y el segmento blando peso molecular.*” (Pág. 1, líneas 16 a 19).

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

RESUELVE:

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:86165

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-069627

ARTÍCULO TERCERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “DISPOSITIVO DE DISTRIBUCIÓN DE LÍQUIDO BAJO FORMA DE GOTAS”.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Rexam Healthcare La Verpilliere, y a la(s) sociedad(es) opositora(s) Procaps S.A. y Proenfar S.A.S., entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ellas procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 26 Dic 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ
notificaciones@clarkemodet.com.co

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

Doctor(a)
GILDA OGIASTRI PUERTA
GILDAO@PROENFAR.COM

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