

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:49870

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-081911

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 2457 del 28 de enero de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: “NEBULIZADOR PARA UN FLUIDO QUE COMPRENDE UN RECIPIENTE INSERTABLE QUE CONTIENE UN FLUIDO”, con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 11 de marzo de 2014 con el No. 12-081911-00007-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Boehringer Ingelheim International GmbH, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta que “... con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me permito presentar un Capítulo Reivindicatorio Modificado, que reemplazan en su totalidad el Capítulo Reivindicatorio radicado el 10 de diciembre de 2013, en respuesta al primer examen de fondo (...)”

Señala a continuación que “Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, por el contrario, éstas corresponden a una drástica limitación de la materia originalmente reclamada.”

En cuanto se refiere a las objeciones a la novedad de la presente solicitud, manifiesta que “... D1 no enseña ni sugiere un primer cierre sustancialmente sumergido dentro del fluido. Por el contrario, los supuestos cierres de D1 corresponden a los sellos (48a y 50a) que descansan dentro del cuello (46) del contenedor (14) (Columna 5, líneas 1 a 15), no siendo ese el caso de la presente invención, donde se reclama específicamente que ‘el primer cierre o cierre interior 25 está formado o sujeto por una parte de cierre 27 que se extiende desde el extremo de salida o de cabecera del recipiente 3 al recipiente 3 o bolsa 4. El segundo cierre o cierre exterior 26 está preferiblemente situado junto al extremo de cabecera o axial del recipiente 3 y/o sujeto o conectado a una pestaña o faldón 28, que puede estar formado por la parte de cierre 27’ (...)”

De acuerdo con lo anterior concluye que “... D1 no divulga una parte de cierre (27) que contiene el primer y el segundo cierre y no divulga que el primer cierre (25) se encuentra sumergido dentro del fluido y extendiéndose hacia un segundo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:49870

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-081911

extremo, por lo que D1 no anticipa la materia reclamada por el presente invento. En cuanto a las Reivindicaciones dependientes 2, 8 a 12 y 23 (que dependen de la Reivindicación 1), éstas por definición incluyen todas y cada una de las características novedosas e inventivas de la reivindicación de la cual dependen. Por lo tanto, D1 tampoco anticipa la materia reclamada por las reivindicaciones dependientes, ya que la materia de la cual dependen es nueva e inventiva a la luz del arte citado.”

Agrega acerca del análisis de novedad de la reivindicación 3 que, “dicha reivindicación establece un dispositivo sustancialmente igual al definido en la Reivindicación 1, con la diferencia de que el dispositivo de la Reivindicación 3 reclama un segundo cierre (26) en el extremo externo de la parte de un cierre (27). Sin embargo, basado en el análisis anterior, en donde D1 no divulga un primer cierre sumergido dentro del fluido y extendiéndose hacia un segundo extremo, la Reivindicación 3 también goza de novedad.”

Finalmente, recalca que las reivindicaciones 4 a 7 que dependen de la reivindicación 3 incluyen todas y cada una de las características de dicha reivindicación y por lo tanto no estarían anticipadas por el documento D1 ya que la reivindicación de la cual dependen es novedosa e inventiva a la luz del estado de la técnica.

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

Se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000.

Ahora bien, al realizar el análisis del nuevo capítulo reivindicatorio frente al documento D1, esta Oficina encuentra que el documento D1 no incluye todas las características que se buscan proteger mediante la presente solicitud.

Teniendo en cuenta lo anterior, encuentra este Despacho procedente efectuar un segundo requerimiento con fundamento en lo establecido en el Artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, y así emitir un nuevo concepto técnico y brindarle la debida oportunidad procesal al solicitante para que, si hay objeciones al respecto, pueda debatirlas y concluir sobre estas, la existencia o no de novedad y nivel inventivo en la materia reclamada por el solicitante.

En consecuencia, teniendo en cuenta las consideraciones antes expuestas, se procede a la revocatoria de la resolución cuestionada para la continuación del trámite, con el propósito de efectuar un nuevo examen de patentabilidad de la creación aquí reclamada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:49870

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-081911

Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 2457 del 28 de enero de 2014, por medio de la cual se denegó la patente de invención a la creación denominada “NEBULIZADOR PARA UN FLUIDO QUE COMPRENDE UN RECIPIENTE INSERTABLE QUE CONTIENE UN FLUIDO”.

ARTICULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se practique un nuevo examen de patentabilidad con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Boehringer Ingelheim International GmbH, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 22 Ago 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA, office@olartemoure.com

Elaboró: Sonia Andrea Diaz Pirazan
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández