

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1590

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-123025

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. 26514 del 27 de abril de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "TAPA, EN PARTICULAR TAPA DE DESINFECCIÓN PARA LA DIÁLISIS PERITONEAL Y DISPOSITIVO DE DETECCIÓN SET DE BOLSA PARA DIÁLISIS PERITONEAL", 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 01 de junio de 2012 con el No. 06-123025 00011 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH, por intermedio de apoderado, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Manifiesta el recurrente con relación al documento D2 que "sin ampliar el Objetivo de la invención original, se ha procedido a limitar las reivindicaciones señalando que el problema técnico a resolver por la solicitud original es distinto al que resuelve la invención del documento D2, siendo dichas características esenciales nuevas las definidas en la primera reivindicación: la tapa (4) permite el cerrar el conector abdominal del paciente y protegerlo de gérmenes."

Resalta a continuación las características más relevantes de la tapa reivindicada y anota: *"-La tapa (4) es una tapa desinfectante, que sirve para proteger y/o cerrar la conexión abdominal para la diálisis peritoneal... -La tapa (4) está situada en la primera parte (tras infusión del líquido) del set de bolsa,...-Además, se tiene un set de bolsa (2) para diálisis con el líquido y la tapa (4), donde la tapa forma una unidad con el set de bolsa (2) y la introducción de un tapón de cierre en la conexión abdominal entre la tapa (4) y la conexión,...-El dispositivo de detección se usa conjuntamente con el sistema de bolsa y comprende medios para procesar un código de colores, un código de barras, símbolos o una forma táctil dispuesto sobre la tapa (4) del sistema de bolsa... -El dispositivo de detección tiene medios para activar una señal de alarma si se conecta un medio incorrecto".*

El recurrente sostiene que existen diferencias sustanciales entre la Tapa (4) de la presente invención con respecto a la Tapa del documento D2, así: *"La Reivindicación 1 de la presente invención difiere del documento D2 en que la información del contenido de la bolsa está ubicada en la tapa, y no en el anillo de jalado (14) como en el caso de*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1590

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-123025

la invención del documento D2...Además, en la página 11 del documento D2, líneas 16-20, se describe que pueden ser provistos medios en el puerto protector (10) que permitan que un paciente u otro usuario identifiquen los contenidos del contenedor... Debido a que no existe indicación de que la información pueda estar en la tapa (12) del puerto protector (10), por lo cual demostramos que la reivindicación 1 tiene novedad con respecto del documento D2...En ese sentido es claro que el documento D2 no protege una tapa que permita cerrar el conector abdominal de un paciente ni protegerlo contra gérmenes”.

En opinión del recurrente “De acuerdo con el documento D2 (y el estado de la técnica en general), el puerto protector (10) se desecha cuando el contenido de la bolsa es llenado en el abdomen del paciente, y cualquier información contenida en el puerto protector (10) se perdería a la misma vez. Esta limitación de la invención divulgada en el documento D2 supone el problema técnico mencionado anteriormente, para lo que la presente invención pretende aportar la solución técnica pertinente, mediante el uso de la tapa con información que permite su reutilización para cerrar el conector abdominal de modo que se transfiera la información del conector abdominal”.

Finalmente, el recurrente manifiesta que “aporta un nuevo capítulo reivindicatorio (ver anexo) en las que (sic) se han aislado las características técnicas novedosas e inventivas que distinguen la presente solicitud de patente de invención... aclarando que resuelve el problema técnico objetivo mencionado y que no resuelve el invento divulgado en D2.”

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Señala el recurrente, frente al documento D2, que sin ampliar el objetivo de la invención original, se limitó el objeto reivindicado “señalando que el problema técnico a resolver por la solicitud original es distinto al que resuelve la invención del documento D2, siendo dichas características esenciales nuevas las definidas en la primera reivindicación: la tapa (4) permite el cerrar el conector abdominal del paciente y protegerlo de gérmenes.” y resalta a continuación las características más relevantes de la tapa reivindicada.

Al respecto resulta preciso aclarar que luego de ver el nuevo capítulo reivindicatorio persisten aún objeciones sobre la patentabilidad de la materia reclamada y, en particular, sobre la parte característica de la reivindicación independiente 1, al hacer alusión al objeto de la solicitud, el cual para el documento D2 es proporcionar un protector de puerto para dispositivos removibles para mantener un ambiente estéril en el interior de un miembro tubular elástico para el tratamiento terapéutico interno de un paciente (Pág. 1, líneas 5 a 12) y para la presente solicitud es facilitar la identificación

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1590

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-123025

clara del tipo de compuesto suministrado a un paciente que es tratado por diálisis peritoneal, de modo que se puedan identificar las características técnicas y físicas de dicho compuesto, sin que el propio paciente esté necesariamente consciente.

En vista de lo anterior y respecto al hecho de que la nueva reivindicación plantea un resultado ("la tapa (4) permite el cerrar el conector abdominal del paciente") y un efecto o ventaja técnica a alcanzar ("protegerlo de gérmenes"), dichas características no son elementos técnicos tangibles que sean considerados patentables, ya que no definen el producto (en este caso la tapa (4)) puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. De ser así, igualmente, el documento D2 anticipa dicho efecto al citar en la descripción, páginas 1 y 2, la necesidad de protegerlo frente a microbios y agentes patógenos. Entonces, para este caso, se debió incluir las características esenciales o estructurales de la tapa (4) que contribuyen a la obtención de ese efecto o resultado lo cual no está presente en el nuevo capítulo reivindicatorio como se evidenciará posteriormente.

Por otro lado, frente a las citadas características técnicas más relevantes, se debe hacer énfasis en que la definición de "características técnicas esenciales" radica en que son las que definen la invención, las que la hacen (o deberían hacerla) diferente del estado de la técnica y, por tanto, constituyen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención. Es así que dicha primera característica, que hace mención a que la tapa sea desinfectante y que sirve para proteger y/o cerrar la conexión abdominal, no es una característica técnica esencial ya que el mismo dispositivo de D2 menciona que éste mantiene un ambiente estéril (Pág. 1, líneas 5 a 12) surtiendo el mismo efecto de desinfección de la presente solicitud, lo cual es anticipado por el estado de la técnica.

Asimismo, la ubicación de la tapa (4) al estar situada en la primera parte del set de bolsa es anticipada por el documento D2, el cual enseña que el puerto protector (10) es usado en un ensamblaje de contenedor CAPD (30) (Hoja 1, Fig. 3, Pág. 12, línea 30- Pág. 13, línea 2) y, si se desea, los medios pueden ser provistos en el puerto protector (10) para permitir al paciente o al usuario identificar los contenidos, donde la transferencia de información se hace mediante códigos de color (pág. 11, líneas 16 a 20) o mediante protrusiones que pueden ser sentidos por el usuario los cuales facilitan la información, en el caso de pacientes ciegos o con poca visión (Pág. 11, líneas 20 a 25), lo cual igualmente es anticipado por el estado de la técnica.

De la misma manera, con relación a la presencia de un set de bolsa, el documento D2 igualmente anticipa dicha característica, ya que enseña un set (30) que posee una bolsa (32) y la introducción de un tapón (12) el cual permite al paciente identificar los contenidos de las bolsa mediante la inclusión de códigos de color (pág. 11, líneas 16 a 20) y protrusiones palpables, en el anillo (14) que está unido al tapón (12), para usuarios que no tienen buena visión. Además al mencionar un "tapón de cierre en la conexión abdominal entre la tapa (4) y la conexión, donde el tapón tiene un medio de

Página 3 de 7

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1590

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-123025

información... dicha característica no se encuentra incluida dentro del nuevo capítulo reivindicatorio y si lo estuviera, de igual manera el documento D2 lo anticipa mediante un puerto protector que es usado en el ensamblaje del contenedor CAPD (30) (hoja 1, Fig. 3, pág. 12, línea 30 a pág. 13, línea 2). Adicional a esto, las formas de presentar información no son patentables de acuerdo a lo previsto en el artículo 15, literal f) de la Decisión 486 de la CAN, por lo que el solicitante debió hacer énfasis en la forma y características estructurales que poseía el set para así diferenciarlo del estado de la técnica y no por las ventajas que proporcionaba al usuario dicha presentación de información en el tapón o tapa.

Con relación a que existen diferencias sustanciales entre la tapa (4) de la presente invención y la tapa del documento D2, considera esta Oficina que tales diferencias no son sustanciales, por lo siguiente: el hecho de que el anillo de jalado (14) posea información del contenido de la bolsa (Pág. 10, líneas 24 y 25) y este componente haga parte de la tapa o tapón (12) (Fig. 1 y 2) no incide en la falta de novedad de la invención en estudio por el mismo hecho de estar ligada y conformar la estructura de la misma tapa (12) en el puerto protector (10).

Ahora bien, el hecho que la tapa del documento D2 no sirva para usarse en el conector abdominal del paciente por su tamaño, no limita la manera como dicha publicación del estado de la técnica puede anticipar todas las características estructurales de la invención, esto es que la información del contenido de las bolsas a suministrar presentada por el documento D2 no solo en cuanto a la ubicación de esta en el puerto protector (10) mediante código de colores (Pág. 11, líneas 16 a 20), sino también a través del anillo (14) (Pág. 11, líneas 20-25) que hace parte de la tapa (12), afecta por completo la novedad de lo que se desea proteger. Igualmente, el uso de dicho elemento en el conector abdominal de un paciente no es una característica que defina la invención, por lo que el solicitante debió hacer énfasis en la forma y características estructurales que poseía el set para facilitar dicha aplicación y así diferenciarlo del estado de la técnica.

En cuanto a que a la luz del estado de la técnica *"el puerto protector (10) se desecha cuando el contenido de la bolsa es llenado en el abdomen del paciente, y cualquier información contenida en el puerto protector (10) se perdería a la misma vez... para lo que la presente invención pretende aportar la solución técnica pertinente, mediante el uso de la tapa con información que permite su reutilización para cerrar el conector abdominal de modo que se transfiera la información del conector abdominal"*, vale precisar que a pesar de que el puerto protector (10) es desechable, las características técnicas esenciales citadas por el solicitante no superan el requisito de novedad, ya que cada uno de los elementos constitutivos del puerto protector son anticipados por lo divulgado en el documento D2 como se expuso anteriormente y se verá después en el análisis del nuevo capítulo reivindicatorio. Igualmente, dicha publicación cumple el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1590
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-123025

mismo objetivo primordial de la solicitud que es informar al usuario del contenido que se va a suministrar mediante la ubicación de código de colores (pág. 11, líneas 16 a 20) y protrusiones palpables (pág. 11, líneas 20-25), en el caso particular de personas con poco o sin sentido de visión.

En cuanto se refiere al capítulo reivindicatorio últimamente allegado en el que según el recurrente *"se han aislado las características técnicas novedosas e inventivas que distinguen la presente solicitud de patente de invención..."*, cabe advertir que si bien no implica una ampliación de la materia divulgada inicialmente, presenta de igual manera defectos, tales como: la nueva reivindicación independiente 1 plantea en la parte característica (sección de la reivindicación donde se indican las características técnicas nuevas que se desean proteger) un resultado (*"la tapa (4) permite el cerrar el conector abdominal del paciente"*) y un efecto o ventaja técnica a alcanzar (*"protegerlo de gérmenes"*), dichas características no son características técnicas esenciales comparables como ya se ha mencionado ya que representan ventajas y no elementos estructurales tangibles que hagan parte de la invención.

Ahora, teniendo en cuenta el objeto reivindicado, específicamente en la reivindicación 1, que reclama un *"Set de bolsa para diálisis peritoneal, que contiene al menos una bolsa (2) con un medio y una tapa (4), proporcionando la tapa (4) información sobre el medio en forma de un código de colores, un código de barras, símbolos o en forma palpable, caracterizado porque la tapa (4) es adecuada para cerrar la conexión abdominal del paciente y para protegerlo de gérmenes"*, se realizará la evaluación del requisito de novedad.

Comparación de las características técnicas esenciales de la reivindicación 1 con las del estado de la técnica:

Características esenciales reiv. 1	D1
Set de bolsa para diálisis peritoneal.	Set de bolsa (30) para diálisis peritoneal (Pág. 4, líneas 32-33).
Al menos una bolsa (2).	Al menos una bolsa (32).
Un medio y una tapa (4).	Un medio y una tapa (10 y 12).
Proporcionando la tapa (4) información sobre el medio en forma de un código de colores, un código de barras, símbolos o en forma palpable.	Proporcionando la tapa (12), mediante el anillo (14) unido a esta (Fig. 1 y 2), información sobre el medio en forma de un código de colores (Pág. 11, líneas 16 a 20), un código de barras, símbolos o en forma palpable (Pág. 11, líneas 20 a 25).
La tapa (4) es adecuada para cerrar la conexión abdominal del paciente y para protegerlo de gérmenes.	La tapa (12) es adecuada para cerrar la conexión abdominal del paciente (Pág. 4, líneas 32-33) y para protegerlo de gérmenes (Descripción, Págs. 1 y 2).

De lo anterior resulta que las características esenciales del dispositivo de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1590

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-123025

reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual enseña: un Set de bolsa (30) para diálisis peritoneal (Pág. 4, líneas 32-33), al menos una bolsa (32), un medio y una tapa (10 y 12), proporcionando la tapa (12), mediante el anillo (14) unido a esta (Fig. 1 y 2), información sobre el medio en forma de un código de colores (pág. 11, líneas 16 a 20), un código de barras, símbolos o en forma palpable (pág. 11, líneas 20 a 25), la tapa (12) es adecuada para cerrar la conexión abdominal del paciente (pág. 4, líneas 32-33) y para protegerlo de gérmenes (Descripción, págs. 1 y 2).

En consecuencia, la materia de la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1.

Ahora bien, las reivindicaciones dependientes 5 y 6 son anticipadas por el estado de la técnica, ya que por ejemplo para la reivindicación 5 el documento D2 menciona que la información está en forma palpable (pág. 11, líneas 20 a 25) lo cual equivale al lenguaje braille.

Asimismo, para la reivindicación 6 el documento D2 enseña dicho efecto al citar en la descripción, páginas 1 y 2, la necesidad de protegerlo frente a microbios y agentes patógenos. Por tal razón, dichas reivindicaciones 5 y 6 no son nuevas.

En cuanto a las dependientes 2-4 que hacen alusión a la información que se proporciona al usuario, dichas características no son consideradas una invención ni adicionan una o más características que limiten el objeto a proteger, por lo cual están incurso en las excepciones a la patentabilidad previstas en el artículo 15 literal f) de la Decisión 486 de la CAN.

De otro lado, viendo como se han redactado las reivindicaciones 7 a 13 donde la independiente 7 es un "*Procedimiento de uso...*", dicho planteamiento de acuerdo a los artículos 14 y 21 no es considerado patentable por tener un enfoque relativo a un uso el cual no es una característica técnica que defina a la invención. Además, en relación con los procesos, ha señalado el Tribunal Andino de Justicia lo siguiente: "*el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o un resultado*". (Proceso 129-IP-2007).

Para este caso particular no se halla definida una serie de etapas que hagan una transformación de la materia para obtener un resultado definido, sino antes bien lo que se pretende mediante dicha redacción es proteger la forma de utilización del set de bolsa para diálisis peritoneal, la cual no es considerada una invención. En consecuencia, las dependientes 8 a 13 quedan sin soporte y por ende igualmente objetadas a la luz del artículo 15, literal f) de la Decisión 486 de la CAN. Adicionalmente se tiene que las características de las dependientes 9 a 13 ya habían

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1590

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-123025

sido anticipadas por el documento D2, de acuerdo a lo expuesto en párrafos anteriores, dado que son equivalentes a las características de producto 2 a 6, lo que pone en evidencia la combinación de dos categorías de reivindicación: de producto y de método, lo cual no es permitido.

En conclusión, la materia reclamada aún con el capítulo reivindicatorio allegado a este recurso no cumple con el requisito de novedad.

Por lo anteriormente expuesto, dado que la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la 26514 del 27 de abril de 2012, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 28 Ene 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor
Jaime Eduardo Delgado Villegas
mde@mdelaw.com

Elaboró: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓