

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2732

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-198327

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 21 de agosto de 2013, con el N° 13-198327-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Elcam Medical Agricultural Cooperative Association Ltd. y Abbvie Biotechnology Ltd., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "EXTRACCIÓN DE PROTECTORES PARA AGUJAS DE JERINGAS Y DE DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN AUTOMÁTICA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2012/022432 del 24 de enero de 2012.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 683 del 10 de enero de 2014, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 8966, notificado por fijación en lista el 29 de julio de 2014, se requirió a las solicitantes 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 las solicitantes mediante escrito radicado bajo el N° 13-198327-00008-0000 del 01 de diciembre de 2014, respondieron oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 22 que remplaza(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 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 en el presente caso la(s) reivindicación(es) 1 a 11, 15 y 17 a 22 cumple(n) los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para la(s) misma(s) la patente solicitada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2732

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-198327

SÉPTIMO: Que por otra parte el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala: *“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.”

En cuanto a la(s) reivindicación(es) 12 a 14 y 16 incluida(s) en el escrito radicado bajo el N° 13-198327-00008-0000, no se ajusta(n) a los parámetros establecidos en el artículo 30 anteriormente transcrito, por cuanto incluyen los fragmentos: *“donde el extractor del protector de agujas comprende un miembro tubular (502, 504, 1002, 1004), y donde los dos mecanismos de enganche del protector (516a, 516b, 1016a, 1016b) se proveen en un extremo proximal del miembro tubular y el uno o más mecanismos de enganche del capuchón (510a, 510b, 1010a, 1010b) se proveen en un extremo distal del miembro tubular”* (reiv. 12), *“donde el miembro tubular comprende dos aberturas (518a, 518b, 1018a, 1018b), y donde se proveen los dos mecanismos de enganche del protector en las aberturas (516a, 516b, 1016a, 1016b)”* (reiv. 13), *“donde el miembro tubular comprende tres aberturas, y donde se proveen tres mecanismos de enganche del protector (516a, 516b, 1016a, 1016b) en las aberturas”* (reiv. 14) y *“donde el protector de agujas comprende una porción interior blanda (104, 610) y una porción exterior rígida (106, 612)”* (reiv. 16), los cuales hacen referencia a características técnicas estructurales que son alternativas del dispositivo extractor, lo cual no es permitido, ya que el preámbulo de cada una de estas hace alusión a una reivindicación de método y no se pueden combinar las dos categorías de reivindicaciones, de método y de producto, en una sola. Al respecto el Tribunal Andino de Justicia establece:

“El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, 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”. (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)¹.

Es oportuno precisar que un método de ensamble, como el que se reclama en el pliego reivindicatorio, por medio de dichas reivindicaciones dependientes, se debe caracterizar técnicamente por las particularidades de las etapas del proceso presente en la reivindicación independiente de método de la cual depende.

¹ Proceso 129-IP-2007

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2732

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-198327

Por lo anterior, la(s) reivindicación(es) 12 a 14 y 16 no puede(n) considerarse dentro del presente estudio y, en consecuencia, no hay lugar a reconocer para ella(s) el privilegio de patente solicitado.

OCTAVO: Que de acuerdo con la modificación presentada por la sociedad solicitante y teniendo en cuenta el objeto concedido, se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera “DISPOSITIVO DE INYECCIÓN AUTOMÁTICA Y DISPOSITIVO EXTRACTOR DE PROTECTOR DE AGUJAS PARA EL MISMO”.

NOVENO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: “DISPOSITIVO DE INYECCIÓN AUTOMÁTICA CON DISPOSITIVO EXTRACTOR DE PROTECTOR DE AGUJAS Y MÉTODO DE ENSAMBLE PARA EL MISMO”

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“DISPOSITIVO DE INYECCIÓN AUTOMÁTICA CON DISPOSITIVO EXTRACTOR DE PROTECTOR DE AGUJAS Y MÉTODO DE ENSAMBLE PARA EL MISMO”

Clasificación IPC: A61M 5/20 y A61M 5/32.

Reivindicación(es): 1 a 11, 15 y 17 a 22 incluidas en el radicado N° 13-198327-00008-0000.

Titular(es): ELCAM MEDICAL AGRICULTURAL COOPERATIVE ASSOCIATION LTD
Y ABBVIE BIOTECHNOLOGY LTD.

Domicilio(s): Kibbutz Bar-am, Israel y Hamilton, Bermuda.

Inventor(es): Joseph F. Julian, Chuan Li, Philip D. Anderson, Linas Laurusonis, Lior Raday, Ehud Carmel, Lior Marli, David Daily y Guy Keenan.

Prioridad(es) N°: 61/435,467 **Fecha:** 24 de enero de 2011 **País:** US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2012/022432 **Fecha:** 24 de enero de 2012.

Vigente desde: 24 de enero de 2012. **Hasta:** 24 de enero de 2032.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2732

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-198327

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para la(s) reivindicación(es) 12 a 14 y 16, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Las titulares tendrán los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Elcam Medical Agricultural Cooperative Association Ltd. y Abbvie Biotechnology Ltd., advirtiéndole(s) que contra ella(s) 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 diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 Ene 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, sic@castellanosyco.co

Elaboró: Rachid Ponce Vergel
Revisó: Sonia Andrea Diaz Pirazan
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández