

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 32287

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-83557

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. 5049 del 19 de febrero de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "COMPOSICIONES LUBRICANTES PERSONALES COMPLEMENTARIAS Y SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN", 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 05 de abril de 2013 con el No. 09-083557-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad MACNEIL-PPC, INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente manifiesta respecto al análisis de la novedad que *"...se ha realizado un indebido análisis de la novedad, al estudiar una materia que no guarda ninguna relación con el objeto real de la solicitud tal como se describe y reclama..."*, para soportar su afirmación manifiesta respecto al capítulo reivindicatorio que *"...no es claro exactamente de qué forma el capítulo reivindicatorio le impide al experto con habilidad en la materia identificar claramente un sistema de administración..."*, en cuanto a la reivindicación 1 *"...la reivindicación 1 se relaciona con un sistema de administración compuesto por dos contenedores. Un experto con habilidad ordinaria no tendría ningún problema en identificar las características técnicas esenciales, a saber, que los contenedores tienen un color, una forma o una conexión física que permite identificarlos y asociarlos."* Y respecto a la reivindicación 10 *"...la materia objeto de la reivindicación 10 es inequívoca para un experto con habilidad ordinaria en la materia y no tiene nada que ver con la composición..."*

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 32287

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-83557

Con relación al argumento relacionado con el capítulo reivindicatorio vale la pena resaltar que la redacción empleada por el solicitante no conduce de manera clara e inequívoca a la exposición de la invención, de tal manera que la persona versada en la materia se ve en la necesidad de filtrar las características técnicas esenciales que aparecen en las reivindicaciones para poder comprender la invención. Sin embargo, atendiendo a los argumentos del recurrente se evaluará si en las reivindicaciones 1 y 10 se estudió materia que no guarda ninguna relación con el objeto real de la solicitud como este lo afirma.

En cuanto a la reivindicación 1, de acuerdo a lo indicado por el actor, las características técnicas esenciales del "sistema de administración" son: está conformado por dos composiciones, cada una de ellas en un contenedor, donde los contenedores se asocian entre sí mediante al menos el color, la forma o la conexión física. Al respecto vale la pena aclarar que pudiese entenderse el término "sistema de administración" como un kit. Sin embargo, en este sentido se aclara que el kit-de-partes está conformado por preparaciones combinadas de componentes individuales, donde tales componentes forman una unidad funcional (combinación verdadera) dirigida a un único propósito. Dicho kit, o empaque médico, puede estar conformado por una composición farmacéutica o medicamento A, una composición farmacéutica o medicamento B, la forma de administración de cada composición farmacéutica o medicamento, las instrucciones para la administración de cada una de las composiciones farmacéuticas y la cantidad de la forma de dosificación a ser administrada en un tiempo determinado, y el envase, recipiente o contenedor.

En el presente caso se evidencia que el solicitante no da a conocer de manera clara un kit, pues divulga dos composiciones farmacéuticas, sin las características técnicas esenciales propias de las composiciones como son sus componentes, asimismo, no indica como estas dos composiciones forman una unidad funcional, o combinación verdadera, porque no es claro que la interacción directa entre los componentes sea necesaria para el propósito final (no enseña los componentes de la composición, tampoco el objeto, fin o propósito de la composición y mucho menos como las dos composiciones al interactuar alcanzan un propósito final, por lo tanto no es posible deducir que se requiere de las dos composiciones para llegar a un "propósito"); carece de las instrucciones para la administración, sólo menciona "se aplican a sitios de aplicación en un primer y segundos individuos, respectivamente, y los sitios de aplicación se encuentran en contacto entre sí", lo cual no corresponde a una instrucción para la administración, lo que da a entender es que dos individuos se pueden aplicar el producto en cualquier parte y luego unir o poner en contacto las partes a las que se aplicó el producto, tampoco indica la cantidad a aplicar o el momento en el que debe ser aplicado; y finalmente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 32287

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-83557

menciona que cada composición se encuentra en un contenedor. Dado que la invención no se ajusta al concepto de sistema de administración o kit de partes, el examinador estudia las características técnicas esenciales de la invención, las cuales corresponden a dos composiciones farmacéuticas cada una en un contenedor, donde los contenedores se asocian entre sí mediante al menos el color, la forma o la conexión física. Al respecto vale la pena aclarar que el hecho que los contenedores se asocian entre sí mediante al menos el color, la forma o la conexión física tampoco es una característica técnica esencial de una composición combinada de primera y segunda composición, o en palabras del solicitante, de una primera y una segunda composición, pues las características técnicas esenciales que definen composiciones corresponden a sus componentes. Por lo anterior, el examinador no estudió materia diferente al objeto de la solicitud, toda vez que evaluó las características técnicas esenciales de la invención, como son la combinación de dos composiciones.

Similar análisis corresponde a la reivindicación 10, en donde se agregan especificaciones referidas a que los contenedores se encuentran en un soporte que contiene espacio para ubicar cada uno de los contenedores, de tal manera que estos se puedan retirar y volver a ubicar en el mismo sitio. Como se explicó anteriormente, las características técnicas esenciales de la invención están dadas por los componentes de la composición, no por su empaque, de tal manera que las características técnicas de estudio para un examen de patentabilidad quedan reducidas a la combinación de dos composiciones, siendo válido y vigente el estudio realizado por el examinador. Así las cosas, la novedad de la invención está afectada por los documentos D1, D2 y D3 tal como aparece en la resolución objeto del recurso.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de novedad y en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 5049 del 19 de febrero de 2013, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad MACNEIL-PPC, INC., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que

Página 3 de 4

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 869553155

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 32287

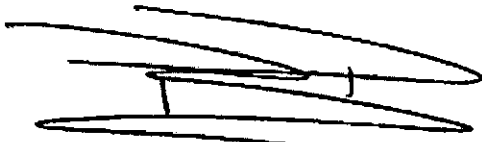
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-83557

contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D. C., el 28 May 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMAN
notificaciones@clarkemodet.com.co

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