

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42641

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-198257

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. 90546 del 23 de noviembre de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención a la creación denominada: “DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN AUTOMÁTICA CON SUPERFICIES DE AGARRE SOBREMOLDEADAS”, para las reivindicaciones 1 a 29, al considerar que cumplen con los requisitos de patentabilidad consagrados en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Asimismo, se niega el privilegio de patente para las reivindicaciones 30 a 36 al estimar que no cumplieron con el requisito de novedad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 15 de enero de 2016, con el No. 13-198257-00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad ABBVIE BIOTECHNOLOGY LTD., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar se trae a colación, que la recurrente, mediante escrito radicado bajo el N° 13-198257-00011-0000 del 15 de enero de 2016, presenta un nuevo pliego reivindicatorio comprendido por 36 reivindicaciones, en donde realizó una serie de modificaciones las cuales se relacionan a continuación:

“(…) Se modificó la reivindicación 30 aclarando la materia para la cual se solicita protección. Se puede encontrar sustento para la nueva reivindicación 30 en la publicación de la solicitud internacional correspondiente WO 2012/103141, al menos, en la Figura 1 y en las líneas 1 a 3 de la página 20.” Igualmente menciona que las reivindicaciones 1 a 29 no sufrieron modificación alguna.

Respecto a la carencia de novedad afirmada por este Despacho, la recurrente argumenta que: *“(…) la nueva reivindicación 30 resulta novedosa a la luz del documento D1. Específicamente, el documento D1 falla en divulgar al menos la siguiente característica de la reivindicación 30: ‘una región ahuecada (126) lindante con ambas regiones sobremoldeadas de agarre primera y segunda’.*

El documento D1 describe un autoinyector que tiene un alojamiento plano con una configuración periférica generalmente rectangular u otras configuraciones no tubulares que tienen una longitud, ancho y espesor medidos ortogonalmente de una envolvente virtual plana (ver la Figura 23 y los párrafos 43 y 63-64 de D1).”

En la Tabla 1 de la Resolución No. 90546, donde se comparan las características técnicas de la invención con respecto a D1, se indica que ‘La sección frontal (14) del alojamiento presenta una depresión entre los agarres (28, 30)’. A este

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42641

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-198257

respecto se señala que el número de referencia 14 en D1 se refiere a la sección posterior del alojamiento mientras que la sección frontal se indica con el número de referencia 12. No obstante, la sección frontal 12 del autoinyector es plana, según se enseña en el párrafo 39 del D1. Es decir, D1 enseña que 'La configuración plana del alojamiento permite que cada una de las secciones frontal y posterior 12, 14 de la caja reciba una etiqueta'. D1 no menciona nada con respecto a una región ahuecada que linde con sus dos agarres elastoméricos sobremoldeados. Por lo tanto, D1 no divulga en absoluto 'una región ahuecada lindante con ambas regiones sobremoldeadas de agarre primera y segunda'.

Así, es posible establecer que la reivindicación 30 es novedosa sobre D1, toda vez que dicho estado de la técnica no revela todas y cada una de sus características técnicas (...)."

Adicionalmente, argumenta que las reivindicaciones 31 a 35 dependen de la 30 y que la reivindicación 36 depende de la reivindicación 1 "(...) e incluye por lo tanto todas y cada una de las características y elementos patentables de la reivindicación 1. En la Resolución No. 90546 se concedió la reivindicación 1 y por lo tanto, la reivindicación 1 y también la reivindicación 36 que depende de la misma, son patentables con respecto a D1 (...)."

*Finalmente, la recurrente se pronuncia respecto a que "(...) aunque se reconoce la soberanía y autonomía que posee cada jurisdicción en temas de propiedad industrial, se considera relevante poner de presente que la reivindicación 30 modificada tiene idéntico alcance que la reivindicación 29 aceptada en la Solicitud de Patente Australiana No. **2012209223** y que la reivindicación 33 aceptada en la Solicitud de Patente Mexicana No. **MX/a/2013/008611** (...)."*

TERCERO: Que la recurrente mediante el escrito radicado bajo el N° 13-198257-00010-0000 del 15 de enero de 2016, presentó división de la solicitud originalmente presentada, referenciada con el número 16-008364-00000-0000, la cual será estudiada en trámite independiente y decidida en el respectivo expediente.

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

En relación con el capítulo reivindicatorio presentado con el escrito de recurso radicado N° 13-198257-00011-0000 del 15 de enero de 2016, el cual cuenta 36 reivindicaciones, esta Oficina lo acepta para estudio, dado que cumple con los requisitos señalados en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 como también se evidencia el pago de la tasa respectiva.

En cuanto tiene que ver con el hecho de que las anterioridad no divulga "una región ahuecada (126) lindante con ambas regiones sobremoldeadas de agarre primera y segunda", cabe señalar que al revisar el documento empleado en la comparación realizada en la Resolución de denegación, es evidente que la referencia realizada al elemento (14) del dispositivo de autoinyección D1, para

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42641

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-198257

ubicar en esta una depresión, corresponde efectivamente al lado posterior del alojamiento y no al lado frontal, el cual corresponde es a la referencia (12) de dicha publicación.

Sin embargo, es pertinente mencionar que, contrario a lo afirmado por la recurrente donde afirma que el documento D1 no anticipa las características de la reivindicación independiente 30 del pliego reivindicatorio allegado con el presente recurso, dicha publicación sí ilustra en la figura 23, el dispositivo auto-inyector, donde se puede encontrar las características técnicas esenciales del dispositivo reclamado de la siguiente manera:

En el presente caso, el dispositivo de inyección reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 30 está referida a: *“Un dispositivo de inyección automática, que comprende (...)”* (Ver páginas 14 del radicado No. 13-198257-00011-0000”.

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 30, y las reveladas en el documento D1 que representa el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1 (WO 03/099358)
Un dispositivo de inyección automática, que comprende:	Aparato de auto-inyección (Título)
Un alojamiento (101) que encierra una cavidad (102) para acomodar un recipiente (160).	Un alojamiento (10) el cual contiene un recipiente (84) (Figs. 23; Pág. 6, Párr. 35 y Pág. 12, párr. 49).
Una primera región sobremoldeada de agarre (173).	Un primer agarre elastomérico (28') sobre moldeado situado a un lado del alojamiento (10) en dirección longitudinal (Figs. 23; Pág. 7, Párr. 37).
Una segunda región sobre moldeada de agarre (154).	Un segundo agarre elastomérico (30') sobre moldeado situado a un lado del alojamiento (10) en dirección longitudinal (Figs. 23; Pág. 7, Párr. 37).
Una región ahuecada lindante con las regiones sobremoldeadas de agarre primera y segunda.	La sección frontal (12) del alojamiento presenta una depresión (24') entre los agarres (28' y 30') (Fig. 23 y 24).

De acuerdo con la tabla anterior donde se comparan las características técnicas de la reivindicación 30 con la anterioridad D1, se concluye que el dispositivo de inyección automática definido en la reivindicación 30 ya era conocido en el estado de la técnica como se evidencia con la anterioridad encontrada. Por lo tanto, la reivindicación 30 carece de novedad.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 31 a 35 no mencionan alguna característica que haga nuevo el dispositivo de la reivindicación 30, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

Ahora bien, frente a la referencia de concesión de solicitud de patente en Australia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42641

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-198257

y México, mencionadas por la recurrente, cabe indicar que imperan, en materia de patentes, los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable.

Dado que la materia de las reivindicaciones 1 a 29 es la misma que la concedida en el radicado 13-198257-00005-0000, estas continúan cumpliendo con los requisitos de patentabilidad que se indican en el artículo 14 de la Decisión 486.

Por último, cabe señalar que, evidentemente la reivindicación dependiente 36 está correlacionada en dependencia con la reivindicación 1, a la cual se le otorgó el privilegio de patente inicialmente, por lo que en consideración a esto, el Despacho extenderá igualmente el privilegio de protección a dicha cláusula.

Por lo anteriormente expuesto, resulta procedente revocar totalmente la decisión impugnada para conceder la patente además a la reivindicación 36, la cual cumple con el requisito de novedad y nivel inventivo por estar relacionada con la reivindicación independiente 1 antes concedida y denegar la patente a las reivindicaciones 30 a 35.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 90546 del 23 de noviembre de 2015, por medio de la cual se concedió parcialmente una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: 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:

**“DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN AUTOMÁTICA CON SUPERFICIES DE
AGARRE SOBREMOLDEADAS”**

Clasificación IPC: A 61 M 5/31; A 61 B 5/15.

Reivindicación(es): 1 a 29 y 36 incluidas en el radicado bajo el N° 13-198257-00011-0000, páginas 9 a 15.

Titular(es): ABBVIE BIOTECHNOLOGY LTD.

Domicilio(s): Hamilton, Bermuda.

Inventor(es): Joseph F. Julian, Chuan Li, Aaron B. Eiger, Mark Kurth, Sabrina Katz, Adam Calif y James C. Stango.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42641

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-198257

Prioridad(es) N°: 61/435,465 **Fecha:** 24 de enero de 2011 **País:** US

Solicitud internacional N°: PCT/US2012/022433 **Fecha:** 24 de enero de 2012.

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

ARTÍCULO TERCERO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 30 a 35, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: La titular tendrá 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 QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad ABBVIE BIOTECHNOLOGY LTD., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 27 Jun 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, castellanos@castellanosyco.co

Elaboró: Rachid Ponce Vergel
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez