

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42271

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-073113

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 N° 103557 del 30 de diciembre de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "UN TAMBOR GIRATORIO PARA UNA CÁMARA DE VACÍO EN UN SECADOR POR LIOFILIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN AL POR MAYOR DE PARTÍCULAS LIOFILIZADAS", con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que las reivindicaciones 1 a 17 en estudio no cumplieron con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 18 de febrero de 2016, con el N° 14-073113-00012-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Sanofi Pasteur S.A., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, la recurrente presenta un pliego reivindicatorio modificado que comprende 17 reivindicaciones.

La recurrente manifiesta, respecto a la claridad de la solicitud: "(...) *El pliego reivindicatorio cumple con los requisitos de claridad por las siguientes razones:*

a. Con respecto a la objeción hecha a las reivindicaciones 2, 3, 11, 15 y 16 por incluir una falsa dependencia, se desea resaltar que el "INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD" de su Despacho define las falsas dependencias en el punto 2.6.4.3:

"La relación que existe entre reivindicaciones no es siempre de dependencia. Si una reivindicación se refiere a otra, pero no depende de ella, se considera que hay una "falsa dependencia".

De lo anterior, puede notarse que dicho instructivo de hecho avala la presencia de falsas dependencias en las reivindicaciones, que corresponden simplemente a una definición de la relación entre reivindicaciones que no implica necesariamente una dependencia, sino una mención de las características definidas en una reivindicación previa.

Puede notarse además que las falsas dependencias ayudan considerablemente a que las reivindicaciones sean concisas, al evitar la repetición de características técnicas previamente definidas, y denotan claramente los grupos de características que pueden definir la unidad de invención entre reivindicaciones (...)"

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42271

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-073113

Continuando con las objeciones de claridad, la recurrente menciona: "(...) Con respecto a la objeción realizada por el examinador a la reivindicación 17 por combinar categorías de producto y de proceso "al mencionar los productos previamente reivindicados" se aclara que esta constituye una falsa dependencia, lo cual de acuerdo a lo expuesto en el numeral anterior es permitido. En consecuencia, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

Con respecto a la objeción realizada por el examinador en contra de las reivindicaciones 4 y 11 por indicar "una forma de uso del tambor reclamado", manifestamos nuestro desacuerdo debido a que claramente dichas reivindicaciones no están indicando un uso, sino especificando, y por ende, restringiendo, las condiciones bajo las cuales el tambor es operado. Adicionalmente, la reivindicación 11 establece que "el tambor comprende una sección principal terminada en un extremo posterior por la placa posterior" lo cual es claramente una característica técnica estructural y no un uso como es afirmado. Teniendo en cuenta lo anterior, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

Con respecto a la objeción en contra de las reivindicaciones 1 y 5 a 7, es preciso mencionar que los fragmentos objetados por definir resultados a alcanzar, ventajas o funcionalidades de la invención, no corresponden a resultados, ventajas ni funcionalidades, sino a características técnicas funcionales de la invención, que en este caso se hacen indispensables para que un técnico medio pueda entender a cabalidad la invención y pueda determinar adecuadamente la configuración entre los elementos para que la invención funcione correctamente; lo anterior para garantizar que una persona normalmente versada en la materia pueda reproducir la invención (...).

Respecto al estudio de novedad, la recurrente menciona que: "(...) La materia reivindicada en las reivindicaciones 1 a 17 es nueva frente a D1 y D2: En primer lugar, respetuosamente manifestamos nuestra inconformidad con el análisis llevado a cabo por el examinador teniendo en cuenta que no se dio respuesta a todos los argumentos suministrados por el solicitante. A este respecto, se pone de presente que el examinador enfocó su análisis en únicamente aquellas características que podían ser comparables de alguna manera con la presente invención, obviando por completo aquellas que la diferencian y violando así el derecho al debido proceso del solicitante. En consecuencia, se entiende que el examinador desconoció totalmente que una invención debe ser considerada novedosa si existe al menos una diferencia que la distinga sobre el arte previo.

En particular, el Examinador no tuvo en cuenta las siguientes características y argumentos a favor de la novedad y señalados en la respuesta de la acción oficial No. 8196 notificada por fijación en lista de 21 de julio de 2015:

a. De acuerdo con la figura 1 mostrada a continuación con diferentes colores, el documento D1 describe un aparato para la liofilización de comida y similares, el cual

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42271

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-073113

consta de un armazón cilíndrico sellado al vacío (1) (coloreado en rojo) en el que un tambor de vapor giratorio (3) (coloreado en azul) es colocado. Dicho tambor tiene una construcción sellada al vacío que consta de una pared cilíndrica (6) y dos paredes en los extremos (4, 5). Allí, las partículas que se desea liofilizar son cargadas dentro de un cilindro de alimentación (20), desde el cual son constantemente llevadas por tornillos (27) a través de tubos de alimentación perforados (21) hacia tubos de secado (17). Dichos tubos de secado son "no perforados" y están organizados en un arreglo hermético al interior del tambor de vapor (3), de modo que el vapor caliente (coloreado en verde) dentro del tambor de vapor (3) puede ser usado para calentar el exterior de los tubos de secado (17). El proceso de sublimación es únicamente llevado a cabo al interior de los tubos de secado (17) gracias a que los tubos de alimentación están organizados a ambos lados de cada tubo de secado y las perforaciones de los tubos de alimentación (21) permiten la comunicación de los fluidos con los tubos de secado (17). Después de la liofilización, por medio de los tornillos (27), las partículas son transportadas hacia afuera de los tubos de alimentación (21) y dentro del canal de descarga (28), el cual está cerrado por una válvula de bloqueo de vacío (29).

El principio del tambor giratorio de la presente invención definido en la nueva reivindicación 1 de la presente aplicación consta de una construcción enteramente diferente. Para empezar, el tambor giratorio de la presente invención está comunicado abiertamente con la cámara de vacío del criodesecador, permitiendo de este modo que el proceso de sublimación de vapor sea llevado a cabo únicamente al interior del tambor giratorio como se desea. Por lo tanto, la diferencia sustancial entre el documento D1 y la presente invención se basa en la presencia de un tambor giratorio abierto en el que el vacío de la cámara de vacío prevalece durante el secado. En consecuencia, D1 no revela nada parecido al tambor giratorio de la presente invención. Incluso si el cilindro de alimentación (20) descrito en el documento D1 pudiera ser confundido por un tambor como el definido en la reivindicación 1, son evidenciables las siguientes diferencias:

(i) El cilindro de alimentación (20) referido en el documento D1 únicamente alimenta las partículas dentro de los tubos de secado y por ningún motivo provee una función de secado por sí mismo, por lo tanto en su interior no se lleva a cabo ningún proceso de liofilización. Esto difiere por completo del tambor giratorio incluido en la presente solicitud ya que para éste la totalidad del proceso de liofilización de las partículas ocurre en su interior; (ii) El componente del cilindro de alimentación descrito en el documento D1 que podría ser considerado como su "placa trasera" no se proclama permeable para el vapor de sublimación ni cuenta con la misma estructura. Por lo tanto, incluso si el cilindro de alimentación (20) descrito en el documento D1 fuera equivocadamente tomado por el tambor giratorio incluido en la presente invención, aun existirían diferencias estructurales considerables. En consecuencia, es claro que D1 no enseña el tambor giratorio tal y como es definido en la reivindicación 1 (...)"

Acerca del documento D1, la recurrente afirma que: "(...) Con el fin de proporcionar además un punto de vista diferente, la figura 1 de D1 mostrada a continuación muestra

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42271

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-073113

las relaciones funcionales de los componentes estructurales de D1. De acuerdo a esta, los tubos 21 y 26 (rectángulos rojos) pueden ser considerados elementos en comunicación abierta con la cámara de vacío y comprendiendo una placa posterior permeable, y el tambor de vapor 3 (rectángulo azul) puede ser considerado como el elemento que potencialmente comprendería una sección principal terminada por una placa posterior conectada con un eje de soporte. El cilindro de alimentación (rectángulo verde) es únicamente utilizado para alimentar las partículas al interior de los elementos tubulares (rectángulos rojos).

Sin embargo, de acuerdo a la definición de "tambor" obtenida del diccionario Merriam-Webster y presentada junto con este recurso, un tambor es "una máquina cilíndrica o dispositivo mecánico o parte" (subrayado fuera de texto). En otras palabras, un tambor está hecho de un único cilindro, y por lo tanto no puede ser confundido por dos o más elementos tubulares. La reivindicación 1 se refiere a "un" tambor, y luego a "el" tambor. Por lo tanto, es evidente de la misma reivindicación 1 que ésta se refiere a un único tambor que comprende todas las características recitadas en la reivindicación respectiva (comunicación abierta con la cámara de vacío, sección principal terminada por una placa posterior conectada con un eje de soporte giratorio y permeable a la sublimación). Por lo tanto, la noción de "tambor" considerada en la reivindicación 1 está en línea con el significado comúnmente usado en el campo. Sin embargo, la figura 1 de D1 como se muestra a continuación, claramente muestra que el elemento 3 es un tambor, o más precisamente una parte cilíndrica, y los elementos 21 y 26 definen otro tipo de tambor, es decir, otras partes cilíndricas por separado. La combinación de esos elementos (3 + 21, 26) no constituyen un único cilindro sino simplemente una pluralidad de tambores asociados en conjunto, de otro modo llamado una pluralidad de cilindros. De acuerdo a esto D1 no divulga todas las características comprendidas en la reivindicación 1 (...)"

Sumado a lo anterior, con respecto al documento D2, se afirma que: "(...) En cuanto al documento D2, éste se refiere al proceso de liofilización al interior de una cámara de vacío (cámara 20 o 21) pero no incluye en ningún momento un tambor giratorio como el descrito en la presente aplicación. El documento D2 da a conocer una cámara de vacío cilíndrica (ver figs. 1 a 3) en la que los transportadores 25 y 44 son rotados a fin de dirigir el material que será liofilizado. Partiendo de esto, debería ser claro que el aparato liofilizador descrito en el documento D2 difiere significativamente del tambor rotatorio de la presente aplicación.

Adicionalmente, incluso si los transportadores fueran considerados como "tambores giratorios", éstos no tendrían su sección principal terminada en una placa frontal y una placa trasera permeables al vapor de sublimación. Del mismo modo, en el documento D2, la cámara de vacío por si misma podría ser considerada como el "tambor", lo que implicaría que las paredes 15 de las mitades 13 y 14 del recipiente 10 tienen que ser consideradas como la placa frontal y trasera. En ese caso, sin embargo, ninguna de las paredes 15 es permeable.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42271

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-073113

Por lo tanto, el documento D2 particularmente no se refiere a nada parecido al tambor giratorio descrito en la presente aplicación (...).

Finalmente la recurrente hace alusión a la concesión de la solicitud en otras oficinas a nivel global: "(...) Solicito tener en cuenta el hecho de que esta solicitud ya fue concedida en las oficinas de patentes de Australia, Japón, Corea, Singapur y Sur África, por lo que las conclusiones de dichas oficinas pueden ser de utilidad para que la oficina colombiana reexamine el capítulo reivindicatorio presentado a la luz de los argumentos de novedad y nivel inventivo expuestos.

a. Adjunto la notificación de aceptación para la solicitud japonesa equivalente JP5766885, la notificación de aceptación para la solicitud Australiana equivalente AU2012320849 B2, la notificación de aceptación para la solicitud coreana equivalente 10-1553186, la notificación de aceptación para la solicitud de singapur equivalente 11201400627Q y la notificación de aceptación para la solicitud Sur Africana equivalente.

A este respecto, deseamos poner de presente que si bien cada país es autónomo de conceder o negar una solicitud luego de la realización del estudio de fondo, es claro que el hecho de que la novedad y el nivel inventivo de una invención hayan sido reconocidos por varias oficinas a nivel mundial, es un indicio de la patentabilidad de la misma toda vez que (i) el estudio de novedad y nivel inventivo en todas las Oficinas de Patentes del mundo es realizado por personas con conocimientos técnicos en el área de interés que son consideradas personas idóneas para emitir conceptos sobre la patentabilidad de una invención y que (ii) los resultados de los exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a solicitudes extranjeras pueden ser reconocidos como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención, tal como se señala en el artículo 46 de la Decisión 486 de 2000 (...).

Finalmente, la recurrente solicita que se revoque la Resolución recurrida, y en consecuencia emita una en la que se conceda la solicitud de patente, la conceda parcialmente o se ordene su reexaminación.

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

Con relación al capítulo reivindicatorio allegado con el escrito de recurso, radicado bajo el N° 14-073113-00012-0000 del 18 de febrero de 2016, esta Oficina indica que se acepta para estudio, dado que cumple con los requisitos señalados en el artículo 34 de la Decisión 486 y se allegó el pago de la tasa respectiva. Por lo tanto, el recurso de reposición se resuelve con base en dicho capítulo reivindicatorio.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42271

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-073113

En el presente caso, el criodesecador reclamado en la solicitud no tiene novedad teniendo en cuenta que la reivindicación 14 está referida a: *“Un criodesecador (204) para la producción al por mayor de partículas criodesecadas bajo vacío, el criodesecador (204) caracterizado porque comprende...”* (Ver página 16 del radicado N° 14-073113-00012-0000)

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el documento D1 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1.

Características Esenciales	D1
Un criodesecador (204) para la producción al por mayor de partículas criodesecadas bajo vacío, el criodesecador (204) caracterizado porque comprende:	Un secador, que comprende, una carcasa que define un recinto hermético al gas, medios para evacuar el interior de la carcasa para mantener un vacío en su interior. (Reiv. 1)
un tambor giratorio (302) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10 para recibir las partículas congeladas; y	Dentro de una carcasa (1) está montado un tambor de vapor giratorio, designado generalmente como (3), formada de paredes de los extremos (4 y 5) y la pared cilíndrica (6). El tambor (3) está fabricado de manera que sea estanca al gas; no tiene un punto de comunicación con la atmósfera en la carcasa (1) que lo rodea. Por lo tanto, el tambor (3) puede ser llenado con vapor u otro medio de calentamiento sin afectar el vacío en la carcasa (1). (Col 2, líneas 35 a 42; Fig. 1)
una cámara de vacío estacionaria (212) que aloja el tambor giratorio (302),	
en donde la placa posterior (308) se conecta con un eje de soporte giratorio (312) para soporte giratorio del tambor (302).	Eje hueco (7), fijado a las paredes extremas (4 y 5), se extiende a través del tambor (3), a continuación, pasa al exterior a través de junta estanca al vacío (8). (Col. 2, líneas 44 a 46; Fig. 1)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del criodesecador de la reivindicación 14 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Las reivindicaciones dependientes 15 y 16 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte novedad al criodesecador de la reivindicación 14, por lo cual se considera que no tienen novedad.

Respecto a los argumentos de la recurrente que mencionan que las falsas

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42271

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-073113

dependencias, son avaladas en el instructivo y que éstas le brindan concisión al capítulo reivindicatorio, esta Oficina encuentra que contrario a lo argumentado por la recurrente, que si bien el Instructivo para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención menciona la existencia de este tipo de reivindicaciones, este se refiere a la posible presencia de falsas dependencias más no a la aceptación de ellas, por ello el artículo 30 de la Decisión 486 menciona que las reivindicaciones deben ser claras y concisas, y se debe mantener una dependencia. Las reivindicación 14 no es clara dado que se presenta como un criodesecador, sin embargo, reclama las características del tambor de las reivindicaciones 5 a 10, lo cual no es acorde con el objeto de la invención.

Por último, frente a la referencia de concesión de solicitud de patente equivalente en Japón, Australia, Corea, Singapur y Sudáfrica, mencionada 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. Adicional a lo anterior, es de recalcar que la familia de patentes de esta solicitud está compuesta por 17 solicitudes de las cuales aún no han sido concedidas 12, lo que respalda el principio de territorialidad.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la reivindicación 14 y sus dependientes en estudio no cumple con el requisito de novedad, a la luz del documento D1; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

CUARTO: Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, en el presente caso las reivindicaciones 1 a 13 y 17 incluidas en el escrito radicado bajo el No 14-073113-00012-0000, cumplen con los requisitos de patentabilidad de qué trata el artículo 14 de la Decisión 486 y, en consecuencia este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada; así mismo, se niega el privilegio de patente para las reivindicaciones 14 a 16 por carecer de novedad, como se indicó anteriormente.

En mérito de lo expuesto, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar parcialmente la decisión contenida en la Resolución N° 103557 del 30 de diciembre de 2015, por medio de la cual se denegó 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:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42271
Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-073113

**"UN TAMBOR GIRATORIO PARA UNA CÁMARA DE VACÍO EN UN SECADOR POR
LIOFILIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN AL POR MAYOR DE PARTÍCULAS
LIOFILIZADAS"**

Clasificación IPC: F 26 B 5/06.

Reivindicación(es): 1 a 13 y 17 incluida(s) en el radicado bajo el N° 14-073113-00012-0000, páginas 13 a 16.

Titular(es): SANOFI PASTEUR S.A.

Domicilio(s): Lyon, Francia.

Inventor(es): Manfred Struschka, Matthias Plitzko, Thomas Gebhard y Bernhard Luy.

Prioridad(es) N° EP 11 008 109.8 **Fecha:** 06 de octubre de 2011

Solicitud internacional N°: PCT/EP2012/004163 **Fecha:** 04 de octubre de 2012.

Vigente desde: 04 de octubre de 2012 **Hasta:** 04 de octubre de 2032.

ARTÍCULO TERCERO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 14 a 16 por las razones expuestas en la parte considerativa de la resolución.

ARTÍCULO CUARTO: El 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42271

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-073113

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Sanofi Pasteur S.A., 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)

JOSE ANDRES RINCON USCATEGUI, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Daniel Fernando Pulido Vargas
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez