

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 3291

Ref. Expediente N° NC2016/0002713

Señor(a)
AMCOR LIMITED
notificaciones@clarkemodet.com.co

Asunto: PATENTE DE INVENCION - PCT

Patente de Invención	PT	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	PCT	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/US2015/023363				
Fecha de Presentación Internacional	30 de marzo de 2015				

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción	NC2016/0002713	5 de octubre de 2016
Reivindicaciones:	NC2016/0002713	5 de octubre de 2016
	NC2016/0002713	29 de diciembre de 2016
Dibujos:	NC2016/0002713	5 de octubre de 2016
Oposición(es):	NC2017/0003275	4 de abril de 2017
Prioridad(es):	País: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 61/972,645 Fecha: 31 de marzo de 2014	

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido y el contenido técnico de esta solicitud corresponde con el de la prioridad reivindicada.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 3291

Ref. Expediente N° NC2016/0002713

3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 32 del capítulo reivindicatorio (Radicado No. NC2016/0002713 del 29 de diciembre de 2016).

Título de la solicitud: “ENVASE CON LIBERACIÓN CONTROLADA” (Rad. No. NC2016/0002713 del 5 de octubre de 2016).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar un dispositivo que libere o dispense controladamente un líquido en un contenedor sin la necesidad de emplear un dispositivo de dosificación secundario, evitando la contaminación del líquido.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un envase de liberación controlada que incluye una base. La base tiene un diafragma flexible móvil entre una posición relajada y una posición presionada. En la posición presionada el diafragma flexible reduce un volumen interior del envase para dispensar una cantidad de dosificación de material almacenado dentro del envase. La cantidad de dosificación corresponde directamente con un volumen interior del envase desplazado por medio de mover el diafragma flexible a la posición presionada.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61J 1/03.

4. De la solicitud de patente

Título

El solicitante debe presentar un nuevo título que permita identificar la materia de la cual trata la solicitud ya que el actual no es preciso con el objeto de la solicitud de patente. Se le recuerda a la solicitante que el título de la invención sirve de

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 3291

Ref. Expediente N° NC2016/0002713

introducción informativa sobre el objeto que va a ser protegido y normalmente coincide con el preámbulo de la invención.

Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT)

Las frases “(...) *para volver a la posición relajada después de haber sido movido a la posición presionada*”, en la reivindicación 1, “(...) *en donde el envase dispensa gotitas*”, en la reivindicación 4, “(...) *en donde el envase dispensa una corriente de líquido*”, en la reivindicación 5, “(...) *que proporcionan rigidez*”, en la reivindicación 12, “(...) *en donde el envase deposita una sola gota cada vez que el diafragma flexible (112) se mueve de la posición relajada a la posición presionada*”, en la reivindicación 21, “(...) *en donde el envase dispensa una corriente cada vez que el diafragma flexible (112) se mueve de la posición relajada a la posición presionada*”, en la reivindicación 22, “(...) *en donde el envase deposita múltiples gotas cada vez que el diafragma flexible (112) se mueve de la posición relajada a la posición presionada*”, en la reivindicación 23, “(...) *en donde el envase deposita la cantidad de dosificación con un tamaño de 0.05 ml a 2.5 ml.*”, en la reivindicación 26, revelan un resultado a alcanzar y por tanto no definen al envase de liberación controlada, 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. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales estructurales que contribuyen a la obtención de ese efecto.

La reivindicación 6 que menciona “(...) *en donde el envase se selecciona del grupo que consiste en un envase de dosificación, un cuentagotas para ojos, un dispensador de productos químicos, un dispensador de productos farmacéuticos, y un dispensador de alimentos*”, no aporta ninguna característica técnica de tipo estructural a la invención, sino que revela los posibles fluidos que pueden ser contenidos en el envase lo cual no es permitido, puesto que el envase debe caracterizarse por sus características técnicas esenciales estructurales que lo diferencian del estado de la técnica. Se sugiere hacer las aclaraciones respectivas.

Las frases “(...) *a través del cual se dispensa la cantidad de dosificación de material*”, en la reivindicación 2, “(...) *en donde el diafragma flexible (112) incluye un desplazamiento de botón flexible desde un centro de la misma*”, en la reivindicación 18, “(...) *en donde la punta dispensadora (40) y el diafragma flexible (112) dispensan repetidamente una dosis fija predeterminada cada vez que el diafragma flexible (112) se mueve de la posición relajada a la posición presionada*”, en la reivindicación 24, “(...) *en donde la base (110) flexible vuelve automáticamente a la posición relajada después de haber sido movida a la posición presionada*”, en la

Página 3 de 10

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 3291

Ref. Expediente N° NC2016/0002713

reivindicación 32, corresponden a características funcionales, las cuales aunque explican la relación que hay entre diversas características estructurales y pueden estar incluidas en las reivindicaciones, no definen la invención; de tal manera no se tienen en cuenta para el estudio de patentabilidad.

Las expresiones “*más gruesa que*”, en las reivindicaciones 8, “*más flexible que*”, en las reivindicaciones 9, “*que es menos flexible que*”, en las reivindicaciones 16, no son claras, dado que, sin estar definidas con respecto a una escala de medición adecuada, no es posible determinar la dimensión del elemento para poder compararlo con respecto a otro y establecer si es más grande o más pequeño, más grueso, más o menos flexible. Se sugiere hacer las aclaraciones respectivas

5. Análisis de la(s) Oposición(es)

Argumentaciones de Productores de envases farmacéuticos s.a.s proenfar S.A.S.

Afirma la opositora que, la solicitud de patente de invención presentada por la sociedad Amcor Limited ante la Superintendencia el 5 de octubre de 2016, no cumple con el requisito de novedad (Art. 16 de la D486) a la luz de los documentos US 5.678.822 y US 5.085.651.

Según la opositora el pliego reivindicatorio del radicado No. NC2016/0002713 del 29 de diciembre de 2016 compuesto por 32 reivindicaciones, las reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 6, 11, 21, 23, y 32 se encuentran anticipadas con lo divulgado por la patente US 5.673.822, mientras que el objeto de las reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 6, 21, 23, 24 y 32 se encuentra anticipado con lo divulgado por la patente US 5.085.651. Fundamentando lo anterior, la sociedad opositora presenta cuadros comparativos entre las reivindicaciones mencionadas y cada uno de los documentos respectivamente, concluyendo que se demuestra ampliamente que la solicitud de patente en curso no cumple con el requisito de novedad.

Respuestas de la Solicitante

La solicitante no ha dado respuesta a los argumentos de la sociedad opositora.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 3291

Ref. Expediente N° NC2016/0002713

Respuesta del Examinador Técnico

De los documentos presentados en por la parte opositora, se considera que el documento US 5.673.822 desvirtúa la novedad del objeto de esta solicitud; por lo cual se considerará dentro del examen de patentabilidad.

6. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: 31 de marzo de 2014, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	EP 2 489 604 A1	"Arrangement for a dropper"	22/agosto/2012
D2	US 5.673.822	"Device for dropwise delivery of a fluid contained in a flexible vial"	07/octubre/1997

El documento D1⁽¹⁾ divulga una disposición para un cuentagotas, en particular un recipiente (botella) hecho de plásticos moldeados por inyección, preferiblemente, pero no necesariamente, translúcidos, comprendiendo una base que tiene la forma de una membrana, que tiene un diferente espesor del contenedor, pero al ser parte integral del contenedor, con un perímetro corrugado que hace que la membrana actúe como un resorte, lo que facilita considerablemente la activación y el movimiento del líquido mecánicamente hacia el dispositivo dispensador de dosis. (Resumen).

El documento D2⁽²⁾ divulga un dispositivo para la administración gota a gota de un fluido contenido en un vial flexible, comprendiendo el dispositivo un alojamiento tubular capaz de rodear el vial, cuya superficie interior está provista una parte inferior cuya superficie interna se encuentra opuesta a la superficie externa de la pared inferior del vial, la parte inferior del alojamiento estando equipado con una aleta desplazable elásticamente que puede moverse para presionar contra la pared inferior del vial para apretar el vial y expulsar una gota de fluido. (Resumen).

1https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=2489604A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20120822&DB=EPODOC&locale=en_EP

2https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=5673822A&KC=A&FT=D&ND=3&date=19971007&DB=EPODOC&locale=en_EP



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 3291

Ref. Expediente N° NC2016/0002713

7. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en: *“Un envase (10) de liberación controlada que comprende...”* (Radicado No. NC2016/0002713 del 29 de diciembre de 2016).

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

Características técnicas esenciales	D1: EP 2 489 604 A1	D2: US 5.673.822
Un envase (10) de liberación controlada que comprende:	Una disposición para un gotero (Col. 3, Párr. 0015; líneas 30 y 31; Fig. 1), que comprende:	Un dispositivo para el suministro gota a gota de un fluido (6) contenido en un frasco flexible (Col. 1, línea 66 a Col. 2, línea 2; Figs. 1 y 5), que comprende:
Una base (110) que incluye un diafragma flexible (112) móvil entre una posición relajada y una posición presionada.	Un recipiente (botella) (1) hecho de plástico moldeado por inyección que comprende una base (2) que tiene una membrana (M), con diferente grosor que el contenedor, lo que permite la flexibilidad mecánica, con un perímetro corrugado (3) que hace que la membrana (M) actúe como un resorte, lo que facilita considerablemente la activación y mover el líquido mecánicamente hacia el dispositivo dispensador de dosis (4) (Col. 3, Párr. 0015; líneas 30 y 31; Fig. 1).	Una carcasa (1) que está unida a una parte inferior (2) que comprende una pared inferior (21) con forma circular, una parte cilíndrica (20) de baja altura, y una pestaña extrema (22). En la parte inferior (2) está prevista una lengüeta (3) desplazable elásticamente. Esta lengüeta (3) es una parte integral de la pared (21), que está moldeada adecuadamente con esta última. Generalmente tiene una forma circular y se coloca en una abertura (210), también circular, hecha en la pared inferior (21) (Col. 3, líneas 25 a 45; Figs. 1, 4 y 5).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del envase de liberación controlada de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en los documentos D1 y D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en los documentos D1 y D2.

Asimismo, el documento D1 divulga las características de las reivindicaciones dependientes así:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 3291

Ref. Expediente N° NC2016/0002713

- Reivindicación 2: Un tapón cuentagotas (4) y una tapa (5) con sello (6) que muestra la primera apertura del paquete (Col. 3, Párr. 0016; líneas 40 y 41; Figs. 1 y 2).
- Reivindicación 3: una membrana (M), con diferente grosor que el contenedor, lo que permite la flexibilidad mecánica, con un perímetro corrugado (3) que hace que la membrana (M) actúe como un resorte, lo que facilita considerablemente la activación y mover el líquido mecánicamente hacia el dispositivo dispensador de dosis (4) (Col. 3, Párr. 0015; líneas 30 y 31; Fig. 1).
- Reivindicaciones 7 y 8: una base (2) que tiene una membrana (M), con diferente grosor que el contenedor, lo que permite la flexibilidad mecánica, con un perímetro corrugado (3) que hace que la membrana (M) actúe como un resorte (Col. 3, Párr. 0015; líneas 30 y 31; Fig. 1).
- Reivindicación 9: una base (2) que tiene una membrana (M), con diferente grosor que el contenedor, lo que permite la flexibilidad mecánica, con un perímetro corrugado (3) que hace que la membrana (M) actúe como un resorte, lo que facilita considerablemente la activación y mover el líquido mecánicamente hacia el dispositivo dispensador de dosis (4) (Col. 3, Párr. 0015; líneas 30 y 31; Fig. 1).
- Reivindicación 10: Un recipiente (botella) (1) hecho de plástico moldeado por inyección (Col. 3, Párr. 0015; línea 30; Fig. 1).
- Reivindicación 12: la tapa (5) tiene acanaladuras (Figs. 2 y 5).
- Reivindicación 13: la forma cónica es una forma fácilmente observable y obtenible en el recipiente (1), por lo cual se considera obvia (Figs. 4 y 5).
- Reivindicaciones 14 y 15: un perímetro corrugado (3) que hace que la membrana (M) actúe como un resorte, lo que facilita considerablemente la activación y mover el líquido mecánicamente hacia el dispositivo dispensador de dosis (4) (Col. 3, Párr. 0015; líneas 30 y 31; Fig. 1).
- Reivindicación 16: una base (2) que tiene una membrana (M), con diferente grosor que el contenedor, lo que permite la flexibilidad mecánica, con un perímetro corrugado (3) que hace que la membrana (M) actúe como un resorte, lo que facilita considerablemente la activación y mover el líquido mecánicamente hacia el dispositivo dispensador de dosis (4) (Col. 3, Párr. 0015; líneas 30 y 31; Fig. 1).
- Reivindicaciones 19 y 20: Un recipiente (botella) (1) hecho de plástico moldeado por inyección (Col. 3, Párr. 0015; línea 30; Fig. 1).
- Reivindicación 28: la superficie exterior de la membrana (M) es convexa (Fig. 1).
- Reivindicación 29: una superficie exterior de la membrana (M) es cóncava (Fig. 1).

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 3291

Ref. Expediente N° NC2016/0002713

Por otro lado, el documento D2 divulga las características de las reivindicaciones dependientes así:

- Reivindicación 2: El vial (4) está provisto en general con una punta de dispensación (44) sobre la que se atornilla un tapón roscado (43). (Col. 3, líneas 59 a 61; Figs. 4 y 5).
- Reivindicación 3: una lengüeta desplazable elásticamente (3) en la parte inferior 2. (Col. 3, líneas 40 a 42, Figs. 4 y 5).
- Reivindicación 11: Una parte considerable de la pared de fondo (71) está ocupada por una lengüeta flexible (8). Esta última comprende un elemento plano (82) que está unido al resto de la pared de fondo (71) mediante una pequeña zona ranurada (81) que forma una bisagra. (Col. 5, líneas 10 a 13; Figs. 7 y 8).

La reivindicación 32 consiste en: *“Un envase (10) de liberación controlada que comprende...”* (Radicado No. NC2016/0002713 del 29 de diciembre de 2016).

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

Características técnicas esenciales	D1: EP 2 489 604 A1
Un envase (10) de liberación controlada que comprende:	Una disposición para un gotero (Col. 3, Párr. 0015; líneas 30 y 31; Fig. 1), que comprende:
- Una punta de dispensación (40);	Un tapón cuentagotas (4) y una tapa (5) con sello (6) que muestra la primera apertura del paquete (Col. 3, Párr. 0016; líneas 40 y 41; Figs. 1 y 2).
Una base (110) que incluye un diafragma flexible (112) móvil entre una posición relajada y una posición presionada.	Un recipiente (botella) (1) hecho de plástico moldeado por inyección que comprende una base (2) que tiene una membrana (M), con diferente grosor que el contenedor, lo que permite la flexibilidad mecánica, con un perímetro corrugado (3) que hace que la membrana (M) actúe como un resorte, lo que facilita considerablemente la activación y mover el líquido mecánicamente hacia el dispositivo dispensador de dosis (4) (Col. 3, Párr. 0015; líneas 30 y 31; Fig. 1).
- la base (110) flexible es cóncava con respecto al exterior del envase;	La membrana (M) tiene forma cóncava con respecto al exterior del recipiente (1) (Figs. 1, 2).

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 3291

Ref. Expediente N° NC2016/0002713

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del envase de liberación controlada de la reivindicación 32 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 32 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1.

8. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	EP 2 489 604 A1	1 a 3, 7 a 10, 12 a 16, 19, 20, 28, 29, 32	Novedad/Nivel Inventivo
D2	US 5.673.822	1 a 3, 11, 32	Novedad/Nivel inventivo

9. Respuesta a los argumentos del señor solicitante

La solicitante argumenta que con el capítulo reivindicatorio presentado en el Radicado No. NC2016/0002713 del 29 de diciembre de 2016 se han subsanado todas las objeciones por falta de claridad elevadas por esta Oficina en el Oficio 12183 del 1 de noviembre de 2016.

Con respecto a estas afirmaciones, y según se ha observado en el numeral 4 del presente Oficio, a pesar de las modificaciones presentadas por la solicitante, aún persisten faltas de claridad que deben ser subsanadas para dar continuidad al trámite.

En cumplimiento del artículo 45, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 3291

Ref. Expediente N° NC2016/0002713

término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la solicitud de patente de invención. Adicionalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones deberá pagar la tasa por reivindicación adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los sesenta (60) días.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



[DirectorName]
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES

Elaborado: DIEGO ALBERTO CÁRDENAS GONZALEZ
Revisado: DIEGO ALBERTO CÁRDENAS GONZALEZ
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ