

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 15185 de 1 de diciembre de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0004170

Señor(a)
MERIAL INC.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: **“DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO Y DISPENSADOR”**

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2016/058010

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 21 de octubre de 2016.

PRIORIDAD(ES): 21/10/2015, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/244,616

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decisión 486)

Se aceptan las modificaciones radicadas el 5 de junio de 2020, bajo el número NC2018/0004170, por ajustarse a los requisitos legales.

2. 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, 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 al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 18 del radicado N° NC2018/0004170 del 5 de junio de 2020.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de diseñar un dispositivo dispensador de medicamento bajo presión atmosférica, el cual sea capaz de almacenar el fármaco y conservarlo en un estado controlado y estable.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un dispositivo para almacenar y dosificar un líquido farmacéutico caracterizado porque comprende de un recipiente alargado y rígido, el cual define un espacio interior y configurado para contener el líquido en el mismo.

1. Excepción de Patentabilidad (Art. 20 Decisión 486 literal (d))

El objeto de la reivindicación 18 no es patentable de acuerdo con el artículo 20 de la Decisión 486, toda vez que se refiere a métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, ya que las anteriores reivindicaciones siguen mencionando tratamientos tópicos en tejidos cutáneos.

3. De la solicitud de patente

3.1. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)



Oficio N° 15185 de 1 de diciembre de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0004170

- Las reivindicaciones 2, 3, 7, 8 y 17 no son claras, ya que, son falsas dependencias, puesto que la válvula 6 no está nombrada en la reivindicación independiente. Se le recomienda realizar las correcciones pertinentes.
- La reivindicación 17 se refiere únicamente a las siguientes frases *"dando como resultado que ningún líquido sea dispensado del recipiente"* y *"dando como resultado que el líquido sea dispensado o dosificado del recipiente"*, las cuales son resultados a alcanzar y no definen al producto, 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 reemplazar por las características esenciales que contribuyen a la obtención de ese efecto.

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 21 de octubre de 2015, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad. Sin embargo, consultadas las fuentes de información con las que se cuenta hasta la fecha, no se encontraron documentos que anticipen el objeto de la solicitud tal y como se encuentra reivindicado.

5. Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumentos respecto a la materia no patentable y claridad

El solicitante inicialmente responde con la modificación de la reivindicación independiente que: *"La Reivindicación 1 ha sido modificada para definir de manera más precisa las características estructurales del dispositivo, por lo que se han incluido las características adicionales de: i) unos **medios de cierre** de la punta del aplicador; y ii) una **tapa** elásticamente desviada y sellada con el asiento de válvula"*, el Despacho acepta las modificaciones realizadas por el solicitante y afirma que la solicitud se aleja del estado de la técnica encontrado, no obstante falla en cuanto a la falta de claridad en las reivindicaciones dependientes, nombradas en el numeral tres de este oficio ya que se tratan de falsas dependencias, por tener una característica esencial que fue eliminada de la reivindicación independiente, por lo cual esta solicitud sigue siendo afectada por claridad.

El solicitante argumenta en respuesta a las objeciones de la materia no patentable: *"El examinador ha objetado la Reivindicación original 19 (nueva Reivindicación 18) al considerar que esta se refiere a un método de tratamiento por mencionar la aplicación tópica del líquido. A este respecto, cabe señalar que el preámbulo original "Un método para aplicar tópicamente un líquido usando un dispositivo (1)" ha sido reemplazado por "Un método para aplicar un líquido mediante un dispositivo (1)". De esta manera, la Reivindicación objetada ya no hace referencia a administración tópica alguna y, por el contrario, se refiere a un método de dispensación que se encuentra claramente definido por una secuencia lógica de etapas junto con sus condiciones, lo cual constituye materia claramente patentable. En consecuencia, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada"*, si bien es cierto que el solicitante realizó modificaciones a la antigua reivindicación 19, eliminando todas las palabras alusivas al uso tópico, esta sigue siendo objetada por el Art 20 de la Decisión 486, ya que la finalidad de este procedimiento con el dispositivo reclamado, es el uso in vivo y no sobre un medio intermediario entre el dispositivo y el cuerpo, siendo una dosificación directa, esto



Oficio N° **15185** de **1 de diciembre de 2020**

Ref. Expediente N° NC2018/0004170

sustentado en la descripción, la cual no indica de forma alguna una dosificación fuera del cuerpo o de manera indirecta. Por lo cual se sigue objetando como materia no patentable.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, 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 modifica: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presenta un nuevo capítulo reivindicatorio deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única y la Dirección de Nuevas Creaciones seguirá el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede recurso alguno en actuación administrativa.



Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



Oficio N° 15185 de 1 de diciembre de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0004170

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2018/0004170		1°		2°		3°	X	Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/US2016/058010		21 de octubre de 2016							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
21/10/2015				X					
Solicitante									
MERIAL INC.									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	-	Art. 15	-	Art. 20	18	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1 a 18
Palabras clave utilizadas	Storage, dispenser, device, liquid, medical, doser, handle
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: A61M 35/00, A61J 1/06, B65D 1/09

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)					
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP ⁽¹⁾	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica	Categoría del documento citado ⁽²⁾
SIPI	CO07110954	22/10/2007	-	-	A
ISA	WO9857574	23/12/1998	-	-	A
	US6394317	28/05/2002	-	-	A
	US7219816	22/05/2007	-	-	A
Orbit	CN202497450	24/10/2012	-	-	A
	EP1049502	08/01/1998	-	-	A
	EP1472511	03/11/2004	-	-	A
Patbase	US2001039394	08/11/2001	-	-	A
	US4968299	06/11/1990	-	-	A
	US2004000567	01/01/2004	-	-	A
Espacenet	EP1239905	18/09/2002	-	-	A
Google patents	WO2014172455	23/10/2014	-	-	A
	EP1293224	19/03/2003	-	-	A
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP)					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen (Número), pp-pp.					
O					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx.					

Oficio N° 15185 de 1 de diciembre de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0004170

(2) Categorías de documentos citados	
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante. “E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior. “L” Documento citado para llamar la atención sobre, por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan. “O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O, X, O, Y o bien O, A. “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional, pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.	“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos. “X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado. “Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.
Fecha del reporte de búsqueda: (27/07/2020)	
Examinador: Juan David Davila Sulbaran	