



No. 12-012991- -00008-0000

Fecha: 2013-10-22 16:50:55

Tra. 11 PATENTEIYII

Act. 523 RESPUESTA

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR

Eve: 378 FASENACIONALI

Folios: 11

Carlos R. Olarte
Juan G. Moure

xander Agudelo

Carlos A. Parra

an Felipe Acosta

Andrés Rincón

Mónica Guevara

Andrés Alvarado

Ella Ponce

Liliana Galindo

María Clara Calderón

Mauricio Ávila

Laura Escobar

Jose Jairo Dangond

Gina Cáceres

Isabella Herrera

Zaava Ravid

Medellín

María Clara Múnera

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente N°. 12-012.991

Solicitud de Patente de Invención titulada: "DISPOSITIVO INDICADOR PARA UN DISTRIBUIDOR DE DOSIS DE MEDICAMENTOS."

Solicitante: BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT

Nuestra Ref: P2012/000010

RESPUESTA AL OFICIO No. 13423, NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA No. 30
DE FECHA 30 DE JULIO DE 2013
(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la solicitud.

Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- se agregan las características de las antiguas Reivindicaciones originales 1, 2, 5, 7, 9 y 13; y
- se eliminan las antiguas Reivindicaciones 3 a 13, 15 a 17, y 23 a 29.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, y por el contrario, corresponden a una franca limitación de la materia reivindicada.

2. a- El Examinador argumenta que el título no corresponde con el objeto de la solicitud porque incluye materia no patentable referente al uso del aparato. El Examinador sugiere modificarlo de la siguiente manera: “Dispositivo indicador para un distribuidor de dosis de medicamentos”.

b- Con el ánimo de facilitar el trámite de la solicitud, me permito modificar el título de la invención adoptando la sugerencia del Examinador de la siguiente manera:

“DISPOSITIVO INDICADOR PARA UN DISTRIBUIDOR
DE DOSIS DE MEDICAMENTOS”

3. a- El Examinador argumenta que las Reivindicaciones 5 y 6 a 14 no son claras porque el término “como mínimo” es impreciso, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. El Examinador sugiere sustituirlo por un término o un rango concreto.

b- Respetuosamente señalo al Examinador que un inventor está en su derecho de reclamar protección para la totalidad de un concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste, siempre y cuando se conserve el principio de unidad de invención y esté por fuera del alcance del estado de la técnica, como ocurre en el presente caso. Es decir, el inventor puede utilizar un lenguaje amplio en las reivindicaciones, tanto como se requiera, de tal manera que pueda enmarcar la totalidad del concepto inventivo desarrollado y no solamente las modalidades preferidas o específicamente ejemplificadas en el Capítulo Descriptivo.

Para el término “como mínimo”, que también quiere decir “al menos”, se quiere establecer la cantidad mínima de elementos posibles en cada una de las configuraciones posibles de cada uno de los elementos reclamados en el Capítulo Reivindicatorio. En este sentido, esta expresión constituye un límite de la protección solicitada, pues establece los elementos estructurales esenciales que constituyen la invención. Por ejemplo, esta expresión es perfectamente válida para establecer la cantidad de elementos indicadores (nueva Reivindicación 2), especificando que se incluye como mínimo *un* primer y segundo elementos indicadores del distribuidor de dosis de medicamentos. Es

decir, en los casos donde se está haciendo uso de dicha expresión, necesariamente se indica el límite inferior (v.gr., *como mínimo un* primer elemento indicador, *al menos un* primer círculo para los elementos indicadores, etc.).

El uso de estos términos y otros análogos que indican la posibilidad de obtener la invención en diversas modalidades, es una práctica aceptada a nivel mundial en el ámbito de las patentes, ya que como el Examinador debe saberlo, una patente de invención no se limita a una única modalidad, si no que cubre un concepto inventivo global que abarca diferentes modalidades (diversas materializaciones de la invención) ligadas por un efecto técnico común que finalmente delimita el alcance de la invención. Así las cosas, insisto respetuosamente que el término “como mínimo” es perfectamente entendible por cualquier persona medianamente versada en la materia, de tal manera que a la luz del Capítulo Descriptivo, es perfectamente claro el alcance y los límites de la protección solicitada.

4. a- El Examinador argumenta que las Reivindicaciones 7 a 14 y 23 no son claras porque los términos: “primer elemento indicador”, “segundo elemento indicador”, “dispositivo indicador” y “dispositivo digital” son generales y por lo tanto no permiten establecer la diferencia y el aporte realizado por la invención frente al estado de la técnica.

b- En cuanto a los supuestos términos generales que no permiten establecer la diferencia con el estado de la técnica, me permito mencionar que el Manual Andino de Patentes (MAP) establece claramente que la descripción debe estar escrita en el lenguaje que normalmente se emplea en el área técnica de la solicitud y las reivindicaciones deben interpretarse de acuerdo con la descripción. Adicionalmente, un inventor está en su derecho de reclamar protección para la totalidad del concepto inventivo desarrollado sin importar la amplitud de éste, siempre y cuando se guarde el principio de unidad de invención dentro de la solicitud. En el presente caso, los términos incluidos en las reivindicaciones corresponden al lenguaje estándar empleado normalmente en el campo de la ingeniería y son completamente entendibles por una persona versada en el arte.

Así las cosas, considero errónea la objeción que el Examinador presenta en relación con los términos “primer elemento indicador”, “segundo elemento indicador”, “dispositivo indicador” o “dispositivo digital, pues éstos indican claramente que los elementos indicadores pueden estar conformador por una pantalla de visualización o cualquier elemento de visualización, que incluso puede ser digital. Esto es, dentro del concepto inventivo desarrollado se contemplan modalidades en las que el elemento indicador puede o no estar conformado por pantallas digitales o por

indicadores en forma de círculo que demuestren el avance del tiempo, lo que puede ser entendido fácilmente por cualquier persona medianamente versada en la materia.

Por lo demás, vale la pena anotar que el uso de estos términos y otros análogos que indican la posibilidad de obtener la invención en diversas modalidades es una práctica aceptada a nivel mundial en el ámbito de patentes. Como el Examinador debe saberlo, una patente de invención no se limita a una única modalidad, si no que cubre un concepto inventivo global que abarca diferentes modalidades (diversas materializaciones de la invención) ligadas por un efecto técnico común que finalmente delimita su alcance. Así las cosas, insisto respetuosamente que los términos objetados son perfectamente entendibles por cualquier persona medianamente versada en la materia, de tal manera que a la luz del Capítulo Descriptivo es perfectamente claro el alcance y los límites de la protección solicitada.

5. a- El Examinador argumenta que las Reivindicaciones 1 a 4, 8 y 10 a 22 no son claras porque caracterizan la invención por sus resultados a obtener así: “para representar un primer periodo de tiempo entre un primer horario de toma referencial y el horario actual, y el primer horario de toma referencial se caracteriza porque hasta el primer horario de toma referencial no se ha ingerido ninguna dosis de medicamento”, “para representar un segundo periodo de tiempo entre un segundo horario de toma referencial y el horario actual, donde el segundo horario de toma referencial se caracteriza porque se ubica dentro de un intervalo de toma predeterminado y en el intervalo de toma predeterminado se ha tomado una dosis de medicamentos, y donde el segundo periodo de tiempo se extiende como máximo hasta el primer horario de toma referencial que continúa en el tiempo después del segundo horario de toma referencial”, etc. Así mismo, el Examinador considera que las siguientes características no son claras: “primer elemento de visualización”, “segundo elemento de visualización”, “primer elemento indicador”, “segundo elemento indicador”, “una pantalla de visualización” y “un elemento indicador”, porque no tienen carácter técnico tangible, debido a que, y con referencia a lo divulgado en el pliego descriptivo, dichos elementos de indicación e indicadores son imágenes programadas para ser visualizadas en la pantalla (1).

El Examinador argumenta que las reivindicaciones son las características técnicas esenciales de una invención para las cuales se reclama la protección legal mediante la solicitud de patente. Para el caso de producto, estas deben contener todas las características técnicas de carácter tangible (partes mecánicas, eléctricas, electrónicas y su relación o conexión), las cuales le permitan obtener los usos,

resultados o funcionamiento deseado, pueden contener si es necesario referencias de los dibujos para ser más claras.

b- Me permito señalar respetuosamente al Examinador que el MAP establece que un resultado a alcanzar no es una característica técnica de la invención, pero, puede aparecer en la reivindicación acompañado de las características técnicas que definen la invención.¹

Respecto a las expresiones objetadas, éstas corresponden a lenguaje funcional, que sin dudas es permitido por el MAP en el Capítulo 4.2², en donde se menciona que “...una reivindicación debe incluir no solamente una enumeración de elementos sino también indicar su funcionamiento y la relación funcional entre los mismos cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia...” (mi subrayado), o como lo señala el Instructivo para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, “las reivindicaciones deben incluir características estructurales y funcionales cuando para la persona del oficio normalmente versada en la materia no sea obvio el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos”.³

De esta manera, aplicando las directrices del MAP y del Instructivo de la SIC, es evidente que expresiones como “para representar un primer periodo de tiempo entre un primer horario de toma referencial y el horario actual, y el primer horario de toma referencial se caracteriza porque hasta el primer horario de toma referencial no se ha ingerido ninguna dosis de medicamento”, etc., cumplen con el requisito de proporcionar una funcionalidad a un componente estructural, permitiendo a una persona medianamente versada en la materia determinar con mayor claridad el alcance de la protección. Igualmente, este tipo de lenguaje funcional permite al solicitante reivindicar de manera completa el concepto inventivo, sin estar atado a una modalidad particular específica. Una persona medianamente versada en la técnica entenderá perfectamente que cierta funcionalidad podrá darse mediante diferentes variaciones obvias, y por esta razón el solicitante está en su derecho de abarcar todas estas variaciones. En este sentido, no resulta equitativo obligar al solicitante a limitarse a una modalidad preferida del invento (limitándose a una descripción meramente estructural) y descartando gratuitamente otras modalidades del concepto inventivo.

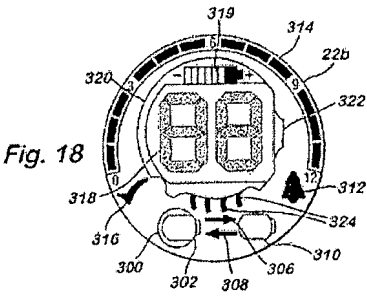
¹ Manual Andino de Patentes. (2004). Sección 4.6.6 (disponible en www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf).

² Manual Andino de Patentes, ISBN 9978-43-855-6. WIPO, Comunidad Andina, 2004. Capítulo 4.2, Contenido de las reivindicaciones.

³ Instructivo Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de utilidad. Superintendencia de Industria y Comercio. 2012. Sección 2.6.5.4. Página 40. (disponible electrónicamente en www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/propiedad_industrial/Formatos/PI02-I06.pdf)

En conclusión, las reivindicaciones pueden ser tan amplias como se requiera para así poder enmarcar la totalidad del concepto inventivo desarrollado, incluyendo las características funcionales, siempre y cuando estén asociadas a las características técnicas esenciales, tal como ocurre en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto.

6. a- El Examinador considera que el documento US 7,424,888 (D1) afecta la novedad del presente invento. El Examinador presenta el siguiente cuadro comparando las características del presente invento, que estarían anticipadas por D1, así:

Características esenciales	D1
Una pantalla de visualización que comprende un primer elemento de visualización.	Un dispensador de medicamento de acuerdo con una realización de la presente invención, en forma de una unidad base, comprende una cubierta exterior (10) y un soporte (20) y un contenedor de llenado (30). El soporte (20) incluye una pantalla electrónica (22) y un botón asociado (24) (Pág. 15, Col. 2, líneas 43 a 47).  En la Fig. 18 se ilustra una configuración adicional de la pantalla de visualización (22b) en esta configuración, el icono de la unidad base (300), el icono del conexión a la carga (302), el icono de desconexiones carga (308) y el icono de recarga sin desconexión (310) tienen similares configuraciones y funciones como los elementos de la pantalla de visualización (22a), el icono de dosis debida (312), el indicador de tiempo transcurrido (314) y el icono de la dosis no debida (316) tiene diferente configuración pero similares funciones a lo ilustrado en la Fig. 9 (Pág. 18, Col. 9 línea 64 a Col. 10, línea 5).

El Examinador argumenta que las características esenciales del aparato de la Reivindicación 1 y sus dependientes habían sido divulgadas en D1 y por lo tanto la materia reclamada no es novedosa.

b- En primer lugar, llamo respetuosamente la atención del Examinador sobre las modificaciones realizadas al Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, tal como se explica en el punto 1 del presente memorial.

i) En cuanto a una supuesta falta de novedad, si bien es cierto que D1 divulga ciertas características de la presente invención, el Examinador pasa por alto las mejoras y características de la presente invención a la luz del arte citado.

En particular, el presente invento ahora reclama un dispositivo de visualización para un dispensador de porciones de un medicamento. El dispositivo de visualización del presente invento comprende una pantalla y un dispositivo de accionamiento electrónico para la pantalla. La pantalla comprende una primera región de visualización adaptada para representar un primer período de tiempo entre un primer horario de toma referencial y el horario actual, donde el primer horario de toma referencial se caracteriza porque hasta el primer horario de toma referencial no se ha ingerido ninguna dosis de medicamento.

Adicionalmente, el dispositivo de visualización tiene una pantalla para un primer período de administración referencial, es decir, un tiempo de administración en el que la porción de medicamento debería ser tomada, que está excedido, pero en el que el usuario accidentalmente o bien intencionadamente no ha tomado dicha porción de medicamento hasta este primer período de administración referencial. La visualización de un período excedido de administración permite al usuario o bien a un médico iniciar posibles medidas correctivas para compensar la falta de la administración.

La pantalla de acuerdo con la nueva Reivindicación 1, comprende adicionalmente una segunda región de visualización adaptada para indicar un segundo periodo de tiempo transcurrido desde un segundo horario de toma referencial y el horario actual, donde el segundo horario de toma referencial se caracteriza porque se ubica dentro de un intervalo de toma predeterminado y en el intervalo de toma predeterminado se ha tomado una dosis de medicamento, y donde el segundo período de tiempo se extiende como máximo hasta el primer horario de toma referencial que continúa en el tiempo después del segundo horario de toma referencial.

Al igual que el primer período de administración referencial, el segundo período de administración referencial representa un tiempo en el régimen de administración en el que una porción de medicamento debería ser idealmente tomada. La única diferencia es que una porción de medicamento ha sido tomada en el caso del segundo período de administración referencial y no en el caso del primer período de administración preferencial. Por lo tanto, la segunda región de visualización indica el período de tiempo que ha pasado desde el más reciente segundo período de administración referencial de una porción de medicamento en el caso de una administración correcta del medicamento. Por lo tanto, el usuario puede recibir adicionalmente información sobre el estado actual de la toma de dosis de medicamentos al cumplir correctamente las instrucciones de administración. Dado que el usuario en los casos de una toma según las instrucciones, puede

constatar qué tiempo ha transcurrido desde el último segundo horario de toma referencial, él puede organizarse para la próxima toma del medicamento.

Un perfeccionamiento especialmente ventajoso de la pantalla de los primeros y segundos períodos de tiempo es proporcionada por cada uno de los primeros elementos indicadores que forman un segmento en al menos un círculo y/o por cada uno de los al menos uno de los segundos elementos indicadores que forman un segmento en por lo menos un segundo círculo. Por lo tanto, la progresión del tiempo de los respectivos períodos de tiempo puede ser identificado a primera vista, como en un reloj que muestra la hora de forma analógica.

ii) De otra parte, el dispensador de medicamentos de D1, contiene una pantalla que está adaptado para indicar el período de tiempo que ha transcurrido desde el momento de la última toma de una porción de medicamento (indicaciones 214 y 314).

Sin embargo, el dispensador de medicamentos que se describe en D1 no está adaptado para indicar el período de tiempo que ha transcurrido desde que la porción de medicamento que debía haber sido administrado no fue tomado (primer período). Como ya se ha mencionado, la indicación del primer período de tiempo permite al usuario o bien a un médico iniciar posiblemente medidas correctivas para compensar la falta de administración.

Debido a que el tiempo transcurrido se muestra en forma de segmentos sobre un círculo, el usuario puede identificar a simple vista si él/ella todavía puede tomar la porción de medicamento a su debido tiempo, es decir, dentro del intervalo de tiempo, a pesar de la primera referencia de tiempo de administración haya sido superada. Por lo anterior, D1 no enseña ni sugiere la pantalla de acuerdo con lo reclamado en la presente invención.

En este punto es importante resaltar que para fundamentar una afectación válida contra la novedad de una invención, el arte previo debe divulgar explícitamente todas y cada una de las características de la invención.⁴ Es más, el Tribunal Andino de Justicia (TAJ) ha determinado que para establecer una objeción válida contra la novedad, la divulgación del arte previo debe ser lo suficientemente detallada para que una persona versada en la materia pueda usar dicha información para reproducir y explotar la invención.⁵ En el presente caso, los elementos revelados en D1 resultan diferentes al

⁴ Manual Andino de Patentes. (2004). Sección 9.4. (disponible en <http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf>).

⁵ Proceso 06-IP-89 (<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-IP-2005.doc>); y Proceso 36-IP-2004 (<http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm>)

dispositivo reclamado en el Capítulo Reivindicatorio Modificado, por lo que ésta es sin duda novedosa frente al arte previo citado.

7. Finalmente, y sólo a título ilustrativo no vinculante, deseo destacar que la Oficina de Patentes de Estados Unidos (USPTO) emitió una notificación de aceptación de las reivindicaciones equivalentes de la solicitud de patente publicada bajo el No. US 2011/0253735.

Si bien es cierto que las concesiones de patentes en oficinas de otros países no son vinculantes en el sentido que obliguen a la SIC a tomar una decisión en el mismo sentido, sí considero que dichas concesiones sugieren el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la materia reivindicada, ya que los criterios de evaluación y estudio aplicados para concluir la aceptación de dichas patentes resultan equivalentes a los que la SIC debe emplear. Valga la pena igualmente señalar que el Capítulo Reivindicatorio concedido ante la USPTO es esencialmente idéntico al Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, e igualmente los documentos del estudio de la técnica citados incluyen esencialmente los mismos citados por la SIC.

8. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador en su examen de fondo han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos de patentabilidad y proceda con la concesión de la patente.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexos:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado.

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

- 5 1. Dispositivo indicador para un distribuidor de dosis de medicamentos, **caracterizado porque** comprende:
una pantalla de visualización (1) así como un direccionamiento electrónico para la
pantalla de visualización,
donde la pantalla de visualización comprende una primera región de visualización
10 adaptada para representar un primer período de tiempo entre un primer horario de
toma referencial y el horario actual,
donde el primer horario de toma referencial se distingue porque hasta el primer
horario de toma referencial no se ha ingerido ninguna dosis de medicamento;
donde la primer región de visualización comprende al menos un primer elemento
15 indicador, la pantalla adicionalmente comprende una segunda región de visualización
adaptada para representar un segundo período de tiempo entre un segundo horario de
toma referencial y el horario actual,
donde el segundo horario de toma referencial se distingue porque se ubica dentro de
un intervalo de toma predeterminado y en el intervalo de toma predeterminado se ha
20 tomado una dosis de medicamentos,
y donde el segundo período de tiempo se extiende como máximo hasta el primer
horario de toma referencial que cronológicamente continúa en el tiempo después del
segundo horario de toma referencial,
donde la segunda región de visualización comprende al menos un segundo elemento
25 de visualización
y donde el al menos un primer elemento indicador es un segmento en al menos un
primer círculo y/o cada uno de dicho al menos segundo elemento indicador es un
segmento en al menos un segundo círculo.
- 30 2. Dispositivo indicador para un distribuidor de dosis de medicamentos de acuerdo con
la reivindicación 1, caracterizado porque él como mínimo un primer círculo para él
como mínimo un primer elemento indicador y él como mínimo un segundo círculo
para él como mínimo un segundo elemento indicador son concéntricos entre sí.
- 35 3. Dispositivo indicador para un distribuidor de dosis de medicamentos de acuerdo con
la reivindicación 1, caracterizado porque adicionalmente se incluyó una pantalla de

11

visualización para una interrupción de toma donde la pantalla de visualización (60) para la interrupción de la toma incluye una representación (50) de la cantidad de días de la interrupción de toma.

- 5 4. Dispositivo indicador para un distribuidor de dosis de medicamentos de acuerdo con la reivindicación 3, caracterizado porque los primeros o los segundos regiones de visualización durante la interrupción de toma indican el período de tiempo transcurrido entre dos horarios de toma referenciales.
- 10 5. Dispositivo indicador para un distribuidor de dosis de medicamentos de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque además incluye un símbolo de advertencia que indica la pérdida de la anticoncepción, cuando el medicamento a ser administrado es un anticonceptivo, y donde el símbolo de advertencia aparece en la pantalla de visualización (1), cuando se cumplieron las siguientes condiciones:
- 15 a) al olvidar una toma de como mínimo una dosis de medicamento en como mínimo un día se produce un período de error de toma, que está definido por,
- i) porque el período de error de toma continúa después de un primer período de toma de como mínimo 7 días con una toma ininterrumpida de dosis de medicamentos,
- 20 ii) porque el período de error de toma nuevamente continúa después de un segundo período de error de toma de como mínimo 7 días con una toma ininterrumpida de dosis de medicamentos requerida
- iii) donde en como mínimo un día en el período de error de toma no se ingiere ninguna dosis de medicamento,
- 25 iv) porque dentro del período de error de toma no se incluyó ningún período con como mínimo una toma ininterrumpida de 7 días,
- v) porque en el primer y el último día del período de error de toma no se ingiere ninguna dosis de medicamento y
- vi) porque el período de error de toma dura más de 7 días;
- 30 b) el primer día, en el que aparece el símbolo de advertencia, es el 8º día del período de error de toma;
- c) el último día, en el que aparece el símbolo de advertencia, es el 7º día del segundo período de toma que continúa después del período de error de toma, con una toma ininterrumpida de dosis de medicamentos.