

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-069627- -00008-0000

Fecha: 2013-04-09 13:57:16 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 5

P-3318

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. 12.069.627 ✓

Solicitud de patente a nombre de **REXAM HEALTHCARE LA VERPILLIERE**

Respuesta a la oposición presentada por PROCAPS S.A. y PROENFAR S.A.S.

Yo, DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53 piso 6, obrando como apoderada de la sociedad Solicitud de patente a nombre de **REXAM HEALTHCARE LA VERPILLIERE**, domiciliada en Francia damos respuesta a los oficios No. 00013 y 00014 notificados por fijación en lista el 15 de enero de 2013, por medio de los cuales se corrió traslado de las oposiciones presentadas por las sociedades PROCAPS S.A. y PROENFAR S.A.S.

1. PRETENSIONES DE LAS OPOSICIONES:

Respetuosamente nos permitimos decir que nos oponemos a las pretensiones de los escritos de oposición por cuanto, como se demuestra más adelante, la invención presentada por mi representada cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. En consecuencia, se debe otorgar el privilegio de patente de invención y expedir el título correspondiente.

1.1 Oposición presentada por la sociedad PROENFAR S.A.S.:

Inicialmente, se hace referencia en el escrito presentado por el PROENFAR S.A.S. que “las características contenidas en las reivindicaciones de la solicitud de patente de invención ahora objetada no son nuevas con respecto a lo publicado en US5373972[...]

Adicionalmente, el opositor PROENFAR S.A.S. argumenta que “la presente invención y la publicación WO2006/000897 comparten muchas características que permiten deducir los resultados de la presente invención a partir de las divulgaciones hechas en WO2006/000897 en forma evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, dejando sin actividad inventiva al dispositivo de distribución de líquido de la sociedad Rexam Healthcare La Verpilliere”.

Igualmente, se indica en dicho escrito que “tanto el dispositivo de distribución de la presente solicitud como el de la publicación WO2006/000897 comprenden una membrana microporosa hidrofóbica ilustrada con el número 8 en la publicación del arte previo y con el número 28 en la presente invención. Estas membranas son de las mismas características y tienen la misma función en ambos frascos y es la de impedir el

paso del líquido, pero dejar pasar el aire que permite la salida del líquido a través de la boquilla en forma de gotas”.

Aún más, en dicho escrito, afirma el opositor que el documento US2004074925 “también divulga la posibilidad de disponer una membrana en el paso de aire proveniente del exterior en los dispositivos dispensadores de líquidos en gotas para evitar la contaminación del líquido contenido en el depósito del dispositivo de distribución en gotas impidiendo entonces que se le pueda atribuir actividad inventiva a la solución que ahora propone la solicitud correspondiente al expediente 12-069.627”.

En relación con la novedad, se hace necesario señalar que artículo 16 de la Decisión 486 establece que: “Una invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida....”(el resaltado es nuestro).

Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está “**comprendida**” en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la **totalidad del invento** y no a alguno o a algunos de los componentes que hacen parte de la nueva solicitud.

En efecto, para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en el “*conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial*” como define el estado de la técnica el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Esto se conoce como **NOVEDAD ABSOLUTA**, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de **forma total** con lo revelado en cada uno de los documentos señalados por el opositor, conclusión a la que se llega después de un análisis exhaustivo mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y las anterioridades citadas por el opositor.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: “*hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria*” (Ibíd., páginas 53 y 54) (El subrayado es nuestro).

Por lo tanto y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

-Que la invención en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA en cada uno de los documentos que se mencionan como anterioridad; y

-Que la invención en cuestión puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la solicitud en estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce el opositor para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención en estudio está comprendida en el estado de la técnica de forma TOTAL, y que la composición farmacéutica del nuevo juego de reivindicaciones se encontrara revelada de manera expresa y nada ambigua dentro del documento citado por el opositor, hecho que no sucede toda vez que, el documento US5373972 no describe ningún dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1 en donde se cierra el canal para el paso de aire desde el exterior hacia el interior del depósito por un miembro hecho de un material polimérico permeable al aire, el material es no poroso.

Por lo tanto, el objeto de la reivindicación 1 es nuevo sobre de US5373972.

Ahora bien, en cuanto al requisito sobre el NIVEL INVENTIVO, tenemos que la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala en su artículo 18 que, “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”

Y al respecto ha señalado el Tribunal Andino de Justicia en la sentencia atrás citada lo siguiente:

“[...] uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; [...] en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención.”

Sobre el particular, es deseo del solicitante poner de presente lo siguiente:

El miembro no poroso que cierra el canal para el paso de aire permite el aumento en la fiabilidad del dispositivo y, en particular, permite la prueba del ajuste del miembro no poroso una vez se ajusta sobre el dispositivo (véase página 1, líneas 28-33 de la solicitud PCT).

En efecto, los filtros “clásicos” necesitan ser probados bajo el agua. La prueba puede implicar un riesgo de contaminación del dispositivo o un riesgo de degradación del

filtro. Por tanto, es difícil garantizar la integridad de los filtros utilizados y de su montaje sobre la pieza de extremo del dispositivo.

Gracias al miembro de la invención, es posible, que el miembro no sea poroso (véase explicación en la página 2, líneas 19-34 de la solicitud PCT), para probar el ensamble del elemento una vez instalado sobre el dispositivo que utiliza el aire bajo presión, por ejemplo. Por lo tanto, se reducen los riesgos de contaminación.

a) **WO2006/000897 o US2004074925 en combinación con el conocimiento general de un experto en la técnica**

WO2006/000897 y US2004074925 describen un dispositivo en el que el líquido necesita pasar a través del filtro (la membrana de filtrado 7 de WO2006/000897 y la membrana 31 de US2004074925) para la entrega de líquido. Por lo tanto, una persona experta en la técnica y se enfrenta a este problema técnico de tener un dispositivo más confiable a partir de WO2006/000897 o US2004074925 no se le obligará a reemplazar la membrana de estos dispositivos por un miembro no poroso debido a que el suministro de líquido no sería posible más.

Por lo tanto, el objeto de la reivindicación 1 es inventivo en vista de WO2006/000897 o US2004074925 en combinación con el conocimiento general de un experto en la técnica.

1.2 **Oposición presentada por la sociedad PROCAPS S.A:**

Inicialmente, se hace referencia a que en el escrito presentado por el opositor PROCAPS S.A. se ha mencionado que la presente solicitud carece evidentemente de altura inventiva en vista del documento D1 (US5373972) en combinación con el conocimiento medio de una persona versada en la materia.

A este respecto es deseo del solicitante poner de presente que:

a) **US5373972 en combinación con el conocimiento general de un experto en la técnica**

El experto en la técnica frente al problema anterior no se ha visto obligado a modificar el filtro en el dispositivo de US5373972 y a reemplazar por un miembro no poroso como se reivindica.

En efecto, el experto en la técnica ha procurado reducir el tamaño de los poros del filtro o aumentar el espesor del elemento de filtro de US5373972.

Nada le obliga a reemplazar el filtro (que es un elemento poroso) por un miembro no poroso.

Por lo tanto, el objeto de la reivindicación 1 es inventivo en vista de US5373972 combinado con el conocimiento general de un experto en la técnica.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por el opositor, atentamente solicitamos se continúe con el trámite administrativo y se analicen los requisitos de patentabilidad de la solicitud en estudio y se conceda el privilegio de patente de invención o si el examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir los exámenes de fondo necesarios con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: *“habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares”* y *“(.) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso”*, respectivamente (El subrayado es nuestro).

En consecuencia, pedimos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional

Señor Superintendente,



DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN

CC. 41.654.882 de Bogotá

TP 20824

notificaciones@clarkemodet.com.co