



No. 12-081911- -00007-0000

Fecha: 2014-03-11 16:27:37 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 12

Carlos R. Olarte
Juan G. Moure

Alexander Agudelo
Carlos A. Parra
Juan F. Acosta
Andrés Rincón
Mónica Guevara
Andrés Alvarado
María C. Calderón
Mauricio Ávila
José J. Dangond
Gina Cáceres
Isabella Herrera
Alejandro Moure
Zaava Ravid
Miguel F. Porras
Catalina Amaya
Laura M. Escobar
Lorena Andrade
Santiago Uribe

Medellín
María C. Múnera
Eddie Manotas
Adrián Santamaría

Barranquilla
Gina de Echeona

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente N°. 12-081.911

Solicitud de Patente de Invención titulada: “NEBULIZADOR PARA UN FLUIDO QUE COMPRENDE UN RECIPIENTE INSERTABLE QUE CONTIENE UN FLUIDO”

Solicitante: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH

Nuestra Ref: P2012/000041

RECURSO DE REPOSICIÓN

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante, y dentro del término legal previsto por el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo, me permito interponer RECURSO DE REPOSICIÓN en contra de la Resolución No. 2457, notificada por edicto desfijado el 4 de marzo de 2014.

1. ANTECEDENTES

La solicitud de patente ventilada en este expediente contiene un capítulo reivindicatorio con 23 reivindicaciones (Capítulo Reivindicatorio radicado el 10 de diciembre de 2013, en respuesta al primer y único Examen de Fondo expedido el 30 de julio de 2013). Según la Resolución No. 2457, el Despacho niega la totalidad de las reivindicaciones por supuesta falta de novedad.

2. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la Resolución recurrida, y en su lugar se conceda el privilegio de patente de invención para las reivindicaciones contenidas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto al presente Recurso de Reposición, o aquellas que el Despacho considere cumplen con los requisitos de patentabilidad.

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

Con referencia a los argumentos presentados por la SIC para desvirtuar la novedad de la presente solicitud en la Resolución aquí recurrida, respetuosamente difiero del análisis expuesto, y procedo a refutar cada uno de dichos argumentos, exponiendo las motivaciones técnicas que desvirtúan la posición de ese Despacho.

3.1 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 el Capítulo Reivindicatorio radicado el 10 de diciembre de 2013, en respuesta al primer examen de fondo.

El Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto está conformado por 21 reivindicaciones, en el cual se realizaron los siguientes cambios:

- se limitó el alcance de las reivindicaciones incluyendo la antigua Reivindicación 17 en la Reivindicación 1, de manera que se reemplaza el término “nebulizador” por “inhalador”. El sustento de esta modificación también se encuentra en el Capítulo Descriptivo en las páginas 4, 6, líneas 26 a 30, página 15, líneas 22 a 34, página 16, líneas 14 a 18;
- se introdujo la característica de la antigua Reivindicación 23 en la Reivindicación 1, estableciendo que el inhalador cuenta con “un mecanismo de presurización para transportar el líquido a través de la boquilla sin un gas propulsor”;
- se modificó el estado “inactivo” por “activo” en las Reivindicaciones 1 y 3. Esta modificación corresponde a un error de traducción al momento de presentar la solicitud;
- se eliminaron las antiguas Reivindicaciones 17 y 23; y
- se renumeraron las reivindicaciones dependientes de acuerdo con las anteriores modificaciones.

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, por el contrario, **éstas corresponden a una drástica limitación de la materia originalmente reclamada.**

3.2. a- La SIC insiste en que la patente US 5,599,297 (D1) afecta la novedad de la presente solicitud.

i) La SIC argumenta nuevamente que D1 divulga todas y cada una de las características del dispositivo de la Reivindicación 1, y por lo tanto la Reivindicación 1 no es nueva. La Resolución aquí recurrida presenta una tabla comparando las características divulgadas en D1 y las características esenciales aquí reclamadas. Adicionalmente, la SIC establece que las Reivindicaciones 2, 8 a 11 y 23 no mencionan alguna característica que haga nuevo el dispositivo de la Reivindicación 1, por lo que considera que no son novedosas.

ii) Así mismo, la SIC argumenta nuevamente que D1 divulga todas y cada una de las características del dispositivo de la Reivindicación 3, por lo que considera que dicha reivindicación no es novedosa. La SIC presenta una tabla comparando las características divulgadas en D1 y las características esenciales reclamadas en la Reivindicación 3, utilizando los mismos argumentos que utiliza para objetar la novedad de la Reivindicación 1. Así mismo, la SIC establece que las Reivindicaciones 4 a 7 no mencionan alguna característica que haga nuevo el dispositivo de la Reivindicación 3, por lo que considera que no son novedosas.

b- Adicionalmente, en respuesta a mis argumentos presentados en respuesta al primer y único examen de fondo, la SIC afirma que D1 sí enseña dos cierres en forma de membrana dentro del contenedor presurizado (48 y 50) y establece que las características técnicas de la presente invención son equivalentes técnicos de los componentes mecánicos de D1, independiente de la manera en que se suministra el fluido y del tipo de fluido. La SIC considera que dicho argumento no es procedente.

3.3. Ahora bien, con el fin de demostrar lo equivocado del análisis y de la posición del Despacho, me permito puntualizar de manera detallada las diferencias que alejan la presente invención de D1.

a- En primer lugar, me permito resaltar que para fundamentar una afectación válida contra la novedad de una invención, el Manual Andino de Patentes (MAP) establece que el arte previo debe divulgar explícitamente **todas y cada una de las características** de la invención.¹ Adicionalmente, el Tribunal Andino de Justicia (TAJ) ha determinado que para establecer una objeción de novedad válida, la “divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención”.² Por su parte, La Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad de la SIC, establece que el examen de novedad de una solicitud de patente se limita a evaluar si existe una

¹Manual Andino de Patentes. (2004). Sección 9.4. (disponible en <http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf>).

²Proceso 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>)

divulgación disponible en el arte previo que comparte de manera idéntica todas las características esenciales de la invención en estudio.³

Así entonces, y como procedo a demostrarlo, bajo la luz de los anteriores lineamientos, las características divulgadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, diferencian inequívocamente la materia reclamada de lo revelado en D1, de manera que la novedad de la presente invención no se ve afectada, pues el arte previo no divulga todas y cada una de las características esenciales aquí reclamadas.

b- En relación con lo reclamado en el Capítulo Reivindicatorio, es pertinente señalar que el presente invento reclama un inhalador que comprende:

- una boquilla;
 - un contenedor insertable que comprende un líquido, y **una parte de un cierre que tiene un primer extremo localizado dentro del contenedor y que se extiende hacia un segundo extremo en donde se localiza la salida del fluido para el líquido**, la salida del fluido está cerrada por un primer cierre localizado en un primer extremo de la parte del cierre en un estado de entrega del nebulizador;
 - un elemento de transporte para transportar líquido del contenedor a través de la parte del cierre y la salida del fluido hacia la boquilla;
 - un mecanismo de presurización para transportar el líquido a través de la boquilla sin un gas propulsor;
- en donde el nebulizador está construido de tal manera que:
- en el estado de entrega, en un extremo del elemento de transporte está dispuesto a través del segundo extremo y dentro de la parte del cierre y a través de la salida del fluido del contenedor insertable, pero no perforando el primer cierre en el primer extremo de la parte del cierre; y
 - en un estado activado, el extremo del elemento de transporte avanza a través del primer cierre y en comunicación con el líquido dentro del contenedor de tal manera que el primer cierre y la salida del fluido están abiertos dentro del nebulizador.

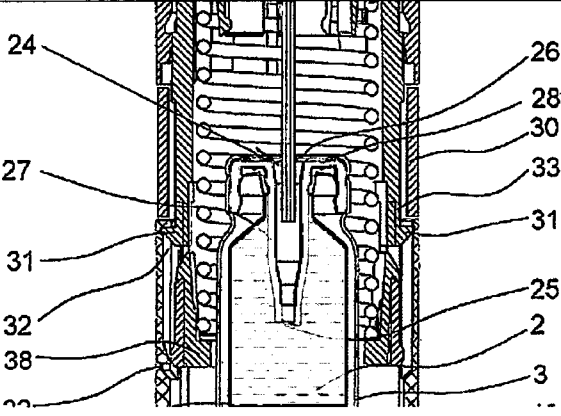
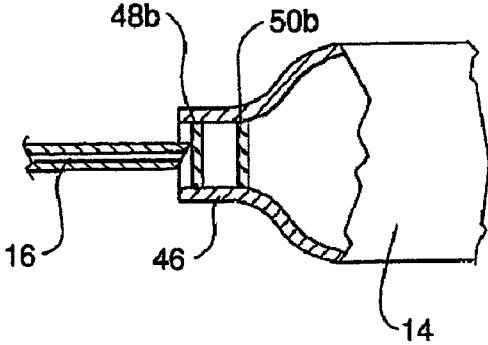
c- En relación con el arte previo citado, D1 divulga un aparato para insuflar una cavidad abdominal mediante “una masa predeterminada de gas de insuflación” en un frasco (ver columna 4, línea 41 de D1). Es decir, D1 inyecta gas o una sustancia de manera pulverizada.

³ Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención Y Modelo de Utilidad. Sección 2.12.1. Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. (2012). (disponible en: http://api.sic.gov.co/Documentos/Guia_Examen_Patentes.pdf)

El aparato de D1 incluye un contenedor (28) que tiene una cara de sellado (48) y (50) los cuales pueden estar uno encima del otro sobre la abertura del cuello del contenedor (28) o en algunas modalidades pueden encontrarse uno (48) sobre la abertura del contenedor y el segundo a una distancia dentro del contenedor pero sin estar sumergido dentro del fluido.

d- De acuerdo con lo anterior, y en respuesta a los comentarios del Examinador sobre cierres en forma de membrana dentro del contenedor, me permito señalar que D1 no enseña ni sugiere un primer cierre sustancialmente sumergido dentro del fluido. Por el contrario, los supuestos cierres de D1 corresponden a los sellos (48a y 50a) que descansan dentro del cuello (46) del contenedor (14) (Columna 5, líneas 1 a 15), no siendo ese el caso de la presente invención, donde se reclama específicamente que “el primer cierre o cierre interior 25 está formado o sujeto por una parte de cierre 27 que se extiende desde el extremo de salida o de cabecera del recipiente 3 al recipiente 3 o bolsa 4. El segundo cierre o cierre exterior 26 está preferiblemente situado junto al extremo de cabecera o axial del recipiente 3 y/o sujeto o conectado a una pestaña o faldón 28, que puede estar formada por la parte de cierre 27” (subrayado fuera del texto), ver Capítulo Descriptivo página 8, líneas 7 a 12.

Con el ánimo de facilitar el entendimiento de esta característica, me permito señalar en colores los elementos de cierre, transporte y fluido que estarían presentes en D1, así:

Presente Invención	D1
 ○ Parte de un cierre (27) ○ Primer cierre (25) y segundo cierre (26) ○ Fluido (2) ○ Elemento de transporte(9)	 ○ Primer cierre (48b) y segundo cierre (50b) ○ Gas ○ Aguja (16)

A partir de lo anterior, se puede observar que el cierre (50b) de D1 no está localizado dentro del contenedor y no se extiende hacia un segundo extremo en donde se localiza una salida de fluido,

como sí lo reclama el presente invento. Por el contrario, los cierres 50b y 48b de D1 descansan directamente en un cuello del recipiente (14).

A partir del anterior dibujo se puede observar claramente que el componente “parte de un cierre (27)” hace que el primer cierre (25) se encuentre completamente sumergido dentro del fluido (2), característica que no existe y no ocurre en D1, donde el segundo cierre (50b) se encuentra sobre el fluido que se encuentra en el contenedor.

En conclusión, D1 no divulga una parte de un cierre (27) que contiene el primer y el segundo cierre y no divulga que el primer cierre (25) se encuentre sumergido dentro del fluido y extendiéndose hacia un segundo extremo, por lo que D1 no anticipa la materia reclamada por el presente invento.

e- En cuanto a las Reivindicaciones dependientes 2, 8 a 12 y 23 (que dependen de la Reivindicación 1), éstas por definición incluyen todas y cada una de las características novedosas e inventivas de la reivindicación de la cual dependen. Por lo tanto, D1 tampoco anticipa la materia reclamada por las reivindicaciones dependientes, ya que la materia de la cual dependen es nueva e inventiva a la luz del arte citado.

f- Ahora, en relación con la supuesta falta de novedad de la Reivindicación 3, me permito señalar que dicha reivindicación establece un dispositivo sustancialmente igual al definido en la Reivindicación 1, con la diferencia de que el dispositivo de la Reivindicación 3 reclama un segundo cierre (26) en el extremo externo de la parte de un cierre (27). Sin embargo, basado en el análisis anterior, en donde D1 no divulga un primer cierre sumergido dentro del fluido y extendiéndose hacia un segundo extremo, la Reivindicación 3 también goza de novedad.

Finalmente, en cuanto a la Reivindicaciones dependientes 4 a 7 (que depende de la Reivindicación 3), éstas por definición igualmente incluyen todas y cada una de las características novedosas e inventivas de dicha Reivindicación 3, por lo que D1 tampoco anticipa la materia reclamada por dichas reivindicaciones dependientes, ya que la materia de la cual dependen es nueva e inventiva a la luz del arte citado.

4. Para terminar, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo, solicito respetuosamente que todos y cada uno de los puntos planteados en el presente recurso sean resueltos de manera individual, completa y motivada, respecto de las razones de hecho, derecho y/o conveniencia que lleven a esa Superintendencia a adoptar la decisión que estime frente a la solicitud aquí formulada.

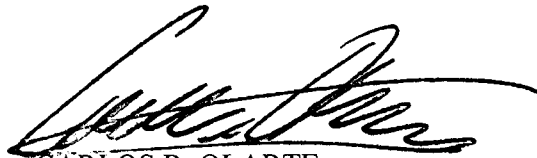
OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

5. NOTIFICACIÓN

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Carrera 5 No. 34-03, de Bogotá.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

ANEXOS:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado;
- Recibo de pago por tasa de modificación del Capítulo Reivindicatorio.

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(MODIFICACIONES VOLUNTARIAS)

1. Un inhalador (1) que comprende:

- una boquilla;
- un recipiente insertable (3), comprendiendo un líquido y una parte de cierre que tiene un primer extremo localizado dentro del contenedor y extendiéndose hacia un segundo extremo en donde se localiza una salida de fluido (24) para el fluido (2), estando cerrada la salida de fluido (24) por un primer cierre (25) localizado en el primer extremo de la parte de cierre en un estado de entrega del inhalador (1), un elemento de transporte para transportar el fluido (2) desde el recipiente (3) a través de la parte del cierre y la salida del fluido (24) hacia la boquilla;
- un mecanismo de presurización para transportar el líquido a través de la boquilla sin un gas propulsor;

en donde el inhalador (1) está construido de modo que:

en el estado de entrega, un extremo del elemento de transporte está dispuesto a través del segundo extremo y dentro del cierre, y a través de la salida del fluido del contenedor insertable, pero no perforando el primer cierre en el primer extremo de la parte del cierre, y

en un estado activo, el extremo del elemento de transporte avanza hacia el primer cierre y en comunicación con el líquido dentro del contenedor de modo que el primer cierre (25) y la salida de fluido (24) están abiertos dentro del inhalador (1) antes o durante el primer uso del inhalador (1).

2. Un inhalador según la reivindicación 1, caracterizado porque el recipiente (3) comprende un segundo cierre (26) para cerrar la salida de fluido (24), en el que el segundo cierre (26) localizado en el segundo extremo de la parte del cierre, y en donde el segundo cierre están perforados por el extremo del elemento de transporte en el estado de entrega.

3. Un inhalador (1)

- una boquilla;
- un recipiente insertable (3), comprendiendo un líquido y una parte de cierre que tiene un primer extremo localizado dentro del contenedor y extendiéndose hacia un segundo extremo en donde se localiza una salida de fluido (24) para el fluido (2), estando cerrada la salida de fluido (24) por un primer cierre (25) localizado en el primer extremo de la parte de cierre en un estado de entrega del inhalador (1), y el

contenedor incluyendo un segundo cierre dispuesto en el segundo extremo de la parte del cierre;

- un elemento de transporte para transportar el fluido (2) desde el recipiente (3) a través de la parte del cierre y la salida del fluido (24) hacia la boquilla,

5 en donde el inhalador (1) está construido de modo que:

10 en el estado de entrega, un extremo del elemento de transporte está dispuesto a través del segundo extremo y en donde la parte del cierre y a través de la salida del fluido del contenedor insertable, pero no perforando el primer cierre en el primer extremo de la parte del cierre, y

15 en un estado activo, el extremo del elemento de transporte avanza hacia el primer cierre y en comunicación con el líquido dentro del contenedor de modo que la salida del fluido (24) es abierta posteriormente por separado dentro del inhalador (1) antes o durante el primer uso del inhalador (1).

20 4. Un inhalador según la reivindicación 3, caracterizado porque el inhalador (1) comprende un elemento de transporte, en particular un tubo de transporte (9) para transportar el fluido (2) desde el recipiente (3), que tiene una forma de un tubo extendido desde el contenedor (3) a un mecanismo de presión.

25 5. Un inhalador según la reivindicación 4, caracterizado porque el primer y segundo cierres (25, 26) son abiertos por medio del elemento de transporte, particularmente por perforación o inserción.

30 6. Un inhalador según la reivindicación 5, caracterizado porque el segundo cierre (26) es abierto automáticamente cuando se cierra un alojamiento o parte (18) del alojamiento del inhalador (1).

7. Un inhalador según una de las reivindicaciones 3, caracterizado porque el segundo cierre (26) es un cierre hermético de lámina.

35 8. Un inhalador según la reivindicación 1, caracterizado porque el inhalador (1) comprende un alojamiento que está cerrado sólo parcialmente en el estado de entrega y completamente cerrado antes o durante el uso del inhalador (1), en donde en el que el primer cierre (26) es abierto automáticamente cuando el alojamiento se cierra completamente.

40 9. Un inhalador según la reivindicación 1, caracterizado porque el primer cierre (26) se abre empujando telescópicamente un alojamiento o parte (18) del alojamiento del

inhalador (1).

10. Un inhalador según la reivindicación 1, caracterizado porque el primer cierre es abierto mediante el movimiento del recipiente (3) en relación con el elemento de transporte en una dirección longitudinal o axial.

11. Un inhalador según la reivindicación 8, caracterizado porque el inhalador (1) comprende un miembro de seguridad (30) para asegurar axialmente el alojamiento o la parte (18) del alojamiento en el estado de entrega contra el cierre completo.

12. Un inhalador según la reivindicación 1, caracterizado porque el primer cierre (25) está situado dentro del recipiente (3) o espaciado de un extremo del recipiente (3) distanciado de la salida del fluido.

13. Un inhalador según la reivindicación 1, caracterizado porque el recipiente (3) puede moverse preferiblemente en una acción de carrera durante el transporte del fluido a través del elemento de transporte.

14. Un inhalador según la reivindicación 1, caracterizado porque en el inhalador (1) comprende un cerrojo de transporte (29) para sujetar el recipiente (3) de manera inamovible, en el estado de entrega, de tal modo que el primer cierre (25) no puede ser abierto por el elemento de transporte.

15. Un inhalador según la reivindicación 14, caracterizado porque el cerrojo de transporte (29) es liberado, abierto o desbloqueado antes o durante la apertura del primer cierre (25) y cuando se cierra completamente un alojamiento del inhalador (1).

16. Un inhalador según la reivindicación 14, caracterizado porque el cerrojo de transporte (29) comprende al menos: i) un brazo de agarre (35) flexible para desbloquear o liberar el recipiente (3), y un miembro de control (39) para desbloquear o liberar el recipiente (3).

17. Un inhalador según la reivindicación 1, caracterizado porque el recipiente (3) no puede ser removido del inhalador (1).

18. Un inhalador según la reivindicación 1, caracterizado porque el primer cierre está localizado dentro del recipiente hasta el punto que el líquido rodea el primer cierre en el estado de entrega.

19. Un inhalador según la reivindicación 19, caracterizado porque la parte del cierre está localizada dentro del recipiente de tal manera que el primer extremo es rodeado por el

11

líquido.

20. Un inhalador según la reivindicación 20, caracterizado porque el extremo del elemento de transporte está localizado dentro de la parte del cierre del recipiente (3) hasta el punto que el líquido rodea el extremo del elemento de transporte en el estado de entrega.
21. Un inhalador según la reivindicación 1, caracterizado porque el segundo extremo del recipiente (3) define una brida del contenedor en el extremo del elemento de transporte que se extiende a través de la brida en la parte del cierre en el estado de entrega.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 14 - 0022869

Bogotá D.C., Febrero 27 de 2014 - 16:32:22

RECIBIDO DE : OLARTE MOURE & ASOCIADOS

NI 830.122.870

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	601308901	27/02/2014	8.517.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES EN CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA	128.000.00	128.000.00
				\$128.000.00

SON: **CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-081911- -00007-0000

Fecha: 2014-03-11 16:27:37 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 12

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Febrero 27 de 2014 - 16:32:25