



Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Alfonso Agudelo
A. Parra
Acosta
Rincón
Suevara
Ivarado
Ponce
Galindo
alderón
Mauricio Ávila
José Jairo Dangond
Gina Cáceres
Isabella Herrera
Zaava Ravid
Miguel Felipe Porras
Catalina Amaya
Laura M. Escobar

Medellín
María Clara Múnera
Eddie Manotas
Adrián Santamaría

Re: Expediente N°. 12-081.916

Solicitud de Patente de Invención titulada: "NEBULIZADOR"

Solicitante: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH

Nuestra Ref: P2012/000045

RESPUESTA AL OFICIO No. 9544, NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA No. 021

DE FECHA 28 DE MAYO 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, dentro del plazo legal de prórroga previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, 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 radicado al momento de presentar la solicitud.

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

- en la Reivindicación 1 se agregan las características de: i) el ensamble de alojamiento permite la apertura del nebulizador para reemplazar un recipiente; y ii) la operación de abrir el nebulizador cuando el número predeterminado de operaciones se ha alcanzado o superado;
- en la Reivindicación 2 se especifica que la parte del alojamiento que es separada es del ensamble de alojamiento;

- en la Reivindicación 6 se especifica que el mecanismo de seguridad (35) opera para soportar el recipiente (3);
- en la Reivindicación 7 se especifica que el bloqueo es terminado cuando el número predeterminado de operaciones se ha alcanzado o superado de tal manera que la parte del alojamiento es separada o puede ser abierta para reemplazar el recipiente;
- en la Reivindicación 12 se especifica que después de que el contenedor o la parte del recipiente ha sido separada del nebulizador;
- se elimina la expresión “particularmente para tratamiento de aerosoles” de la Reivindicación 15;
- se han eliminado las expresiones “preferiblemente” y “particularmente” de las reivindicaciones;
- se han incorporado números de referencia entre paréntesis a cada uno de los elementos definidos por las reivindicaciones.

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 limitación de la materia reivindicada.

2. a- El Examinador argumenta que el objeto reclamado en la Reivindicación 15 no es una invención de acuerdo con los Artículos 14 y 21 literal (d) de la Decisión 486, ya que hace referencia a un uso o segundo uso.

b- Me permito señalar al Examinador que para superar esta objeción se ha eliminado la expresión “particularmente para tratamiento de aerosoles” de la Reivindicación 15.

En cuanto a la categorización de “segundo uso”, considero que es una interpretación equívoca del Examinador respecto de dicho concepto, el cual históricamente se ha aplicado únicamente en las artes químicas aplicadas, entendiéndose a productos farmacéuticos y agroquímicos. En este sentido, se ha entendido que el “segundo uso” implica la utilización de un mismo, idéntico concepto para una aplicación o indicación terapéutica distinta.

De esta manera, no se entiende cómo un nebulizador, el cual está caracterizado por elementos técnicos estructurales (definidos en la Reivindicación 1) y que tiene una funcionalidad que antes no tenía para resolver un problema técnico, puede equipararse con un segundo uso. El Artículo 21 de la Decisión 486 establece que los productos o procedimientos ya patentados “no serán

objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”. Aquí evidentemente no se está recurriendo a un segundo uso y por el contrario se está reclamando una de las materializaciones o modalidades más específicas de la invención respecto a lo reclamado en la Reivindicación independiente 1 de la cual depende. Por lo tanto, es válido reclamar una materialización específica y particular del invento.

3. a- El Examinador objeta la claridad del Capítulo Reivindicatorio así:

i) las Reivindicaciones 12 y 15 contienen los términos “preferiblemente” y “particularmente” que son imprecisos y no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. El Examinador sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto;

ii) el Examinador sugiere incluir entre paréntesis los números de referencia de cada uno de los elementos que hacen parte de la invención de acuerdo con la numeración empleada en los dibujos con el fin de hacer más fácil y sencilla la comprensión de la materia objeto reivindicada.

b- Considero superada la anterior objeción en tanto que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene las siguientes modificaciones:

i) se han eliminado las expresiones “preferiblemente” y “particularmente” de las reivindicaciones; y

ii) se han colocado números de referencia al lado de cada elemento reclamado. Sin embargo, deseo señalar al Examinador que los números de referencia de ninguna manera limitan el alcance de la protección de las reivindicaciones, sino que deben entenderse a manera de ilustración, pues dichas referencias representan elementos de modalidades específicas del invento que pueden tener variaciones no esquematizadas pero igualmente funcionales.

4. a- El Examinador considera que el documento US 2007/0062518 (D1) afecta la novedad del presente invento y presenta un cuadro resumiendo las características de la presente invención que están anticipadas por D1, de la siguiente manera:

Características esenciales	D1
un nebulizador para un fluido	un nebulizador (1) para un fluido (resumen)
un recipiente insertable que contiene el fluido	un recipiente (3) insertable que contiene el fluido (reiv. 1; Párr. 0060, 0209)
un dispositivo contador para contar operaciones del nebulizador, en que el nebulizador puede ser abierto para reemplazar el recipiente	un dispositivo contador (23/32) para contar operaciones del nebulizador (reiv. 1), en que el nebulizador puede ser abierto para reemplazar el recipiente (reiv. 1; Párr. 0080, 0209)
el dispositivo contador bloquea la apertura del nebulizador hasta que se ha alcanzado o superado un número predeterminado de operaciones	el dispositivo contador (23/32) bloquea la apertura del nebulizador hasta que se ha alcanzado o superado un número predeterminado de operaciones (reiv. 1; Párr. 0209)

Así mismo, el Examinador presenta apartes de D1 argumentando las razones por las que las reivindicaciones dependientes 2 a 13 tampoco revisten novedad.

b- En primer lugar, llamo respetuosamente la atención del Examinador sobre las limitaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto que consisten principalmente en reclamar específicamente que el nebulizador para fluidos opera para abrirse cuando el número predeterminado de operaciones o usos se ha alcanzado o superado.

En este sentido, me permito señalar 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.¹ 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.² Como se explicará a continuación, la presente invención es novedosa respecto a D1, pues en dicho documento se divulga un nebulizador cuyo principio de funcionamiento difiere del de la presente invención.

i) En cuanto al presente invento, este divulga un sistema nebulizador conformado por: i) un dispositivo contador (44) para incrementar el conteo cada vez que el nebulizador es usado (específicamente cuando las partes superior e inferior son rotadas relativas una de la otra para configurar la actuación del mecanismo del dispositivo); y ii) un dispositivo de vigilancia (23) para contar el número total de usos del nebulizador.

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

² 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>)

Los contcos respectivos de cada dispositivo 44, 23 son empleados para alcanzar un número de objetivos diferentes. De acuerdo con la materia reclamada por la nueva Reivindicación 1, el dispositivo contador 44 bloquea la apertura del nebulizador hasta que alcanza o excede un número predeterminado de operaciones (usos). De esta manera, cuando el número de operaciones se ha alcanzado o excedido, el nebulizador puede ser abierto. Esto asegura que el recipiente insertable 3 no sea subutilizado, y por tanto permita la remoción de la combinación de un contador 44/recipiente 3, y la inserción de una nueva combinación de un nuevo contador 44/recipiente 3 después de que el número predeterminado de usos del contador 44/recipiente 3 ha sido alcanzado. El dispositivo 12 es empleado para prevenir la apertura del nebulizador incluso cuando el número predeterminado de usos ha sido alcanzado (por ejemplo, una combinación de contador 44/recipiente 3 ha sido utilizada) para asegurar que todo el nebulizador sea subutilizado.

ii) Ahora bien, aunque D1 divulga un dispositivo contador en un nebulizador, D1 no divulga un dispositivo que bloquee la apertura del nebulizador hasta que se alcanza o se excede un número predeterminado de operaciones (usos). La nueva Reivindicación 1 ahora reclama específicamente el bloqueo de la apertura del nebulizador hasta que se alcanza o excede un número predeterminado de operaciones (usos), seguido por la característica de permitir al nebulizador ser abierto cuando el número de operaciones ha sido alcanzado o excedido. En otras palabras, la condición de bloqueo consiste: i) en prevenir el cambio de un recipiente insertable; ii) mantener dicha condición de bloqueo de un conteo inicial (por ejemplo cero) hasta un umbral; y iii) permitir al nebulizador ser abierto después de que se alcanza o excede un número predeterminado de operaciones.

Por el contrario, D1 está conformado por una serie de elementos que establecen una condición de operación distinta a la de la presente invención. Como lo establece el Capítulo Descriptivo de D1 en los párrafos 14 a 18 y que sustentan lo que está reclamando la Reivindicación 1 de dicho documento:

“...el dispositivo cuenta con un primer contador que cuenta el número de usos del atomizador, el cual está dispuesto en una parte de la carcasa del atomizador que puede ser separada con el fin de insertar y/o cambiar el recipiente. El atomizador está bloqueado contra la operación o remoción del recipiente o la inserción de un nuevo recipiente, si cierto número de operaciones del atomizador ha sido alcanzada o superada. Esto se considera como el primer estado de aseguramiento. El bloqueo forzado del atomizador el cual alcanza o excede un número específico de

operaciones del atomizador, conduce a la simple operación y seguridad durante el uso del atomizador. En particular, es posible evitar la extracción de aire del contenedor vacío o semi-vacío de una manera no deseable, de tal manera que, en particular reduzca la exactitud de la dosificación.

De acuerdo a una segunda modalidad de D1, el dispositivo contador está diseñado de tal manera que el atomizador se bloquea contra el uso/operación y/o contra la remoción del recipiente actual o contra la inserción de un nuevo recipiente, si un número específico de recipientes son utilizados, y si es necesario, también alcanzar o exceder un número de operaciones del atomizador con el contenedor actual, esto lo llama D1 como segundo estado de aseguramiento. El contador y el asegurador del recipiente permiten un uso simple y mejorado, ya que se utiliza el atomizador más allá de lo especificado, permitiendo que no se preste atención al sitio donde se muestra el número de recipientes usados.”

En D1 no se divulga la característica de prevenir una sub-utilización del nebulizador como se reclama ahora en el Capítulo Reivindicatorio. Específicamente, D1 no divulga la prevención o bloqueo de la apertura de las partes del recipiente del nebulizador hasta que se alcanza un número predeterminado de usos (por ejemplo para prevenir el sub-uso). Por el contrario, D1 establece que la apertura del dispositivo se permite mientras sea sub-utilizado pero nunca sobre-utilizado.

En conclusión, la presente invención es novedosa respecto a D1, pues en dicho documento se divulga un nebulizador completamente diferente al de la presente invención.

5. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador en su primer 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 con marcas y sin marcas

CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

- 5 1. Un nebulizador (1) para un fluido (2) que comprende un recipiente insertable (3) que
contiene el fluido (2), un ensamble de alojamiento configurado para permitir la
apertura del nebulizador para reemplazar un recipiente (3), y un dispositivo contador
10 (44) para contar las respectivas operaciones del nebulizador (1), y para prevenir la
apertura del nebulizador (1) hasta que se ha alcanzado o superado un número
predeterminado de operaciones, en donde el nebulizador (1) opera para abrir cuando
el número predeterminado de operaciones se ha alcanzado o superado.
- 15 2. Un nebulizador según la reivindicación 1, en donde el ensamble de alojamiento
incluye una parte (18) del alojamiento que puede ser separada o abierta para
reemplazar el recipiente (3).
3. Un nebulizador según la reivindicación 2, en donde la parte (18) del alojamiento ha
de ser reemplazada cada vez que el recipiente (3) es reemplazado.
- 20 4. Un nebulizador según la reivindicación 2 ó 3, en donde el recipiente (3) es
inseparable de la parte (18) del alojamiento.
5. Un nebulizador según la reivindicación 4, en donde la parte (18) del alojamiento que
tiene un recipiente (3) vacío o usado y ha sido desalojado del nebulizador es
25 bloqueada contra conexión de nuevo con el nebulizador (1).
6. Un nebulizador según una de las reivindicaciones 2 a 5, que además comprende un
mecanismo de seguridad (35) que opera para soportar el recipiente (3) en la parte
(18) del alojamiento de modo inseparable, en el que el recipiente (3) puede moverse
30 hacia atrás y hacia delante dentro del nebulizador (1) y/o con relación a la parte (18)
del alojamiento durante el transporte del fluido (2), la generación de presión y/o la
nebulización.
7. Un nebulizador según una de las reivindicaciones 2 a 6, en donde el dispositivo

contador (44) bloquea la parte (18) del alojamiento con el nebulizador (1) hasta que se ha alcanzado o superado el número predeterminado de operaciones, en donde el bloqueo es terminado cuando el número predeterminado de operaciones se ha alcanzado o superado de tal manera que la parte del alojamiento es separada o puede ser abierta para reemplazar el recipiente.

8. Un nebulizador según una de las reivindicaciones precedentes, en donde el dispositivo contador (44) o parte del mismo es inseparable del recipiente (3), y/o el dispositivo contador (44) ha de ser reemplazado junto con el recipiente (3), y/o porque el dispositivo contador (44) cuenta solo operaciones del nebulizador (1) con respecto a un único recipiente (3) al tiempo.

9. Un nebulizador según una de las reivindicaciones precedentes, que además comprende una pluralidad de recipientes, y un dispositivo de vigilancia (23) para contar el número total de operaciones del nebulizador (1), incluyendo todos los recipientes (3).

10. Un nebulizador según la reivindicación 9, en donde el dispositivo de vigilancia (23) bloquea el nebulizador (1) contra una operación o uso adicional cuando el número total de operaciones ha alcanzado o superado un valor predeterminado.

11. Un nebulizador según la reivindicación 9 ó 10, en donde el dispositivo de vigilancia (23) acciona el dispositivo contador (44), y el dispositivo contador (44) es separable del dispositivo de vigilancia (23) para ser reemplazado.

12. Un nebulizador según una de las reivindicaciones precedentes, en donde el dispositivo contador (44) comprende un anillo de control giratorio (45), para controlar el bloqueo de la apertura del nebulizador (1) y/o para bloquear un recipiente (3) o parte (18) del alojamiento asociado contra el uso y/o nueva conexión adicional con el nebulizador (1) después de que el contenedor o la parte del recipiente ha sido separada del nebulizador.

13. Un nebulizador según la reivindicación 12, en donde el anillo de control comprende un rebaje axial (47) en donde un elemento de control asociado (50) es aplicado para bloquear el nebulizador (1) contra una operación de uso, respectivamente cuando el número predeterminado de operaciones ha sido alcanzado o superado.

14. Un nebulizador según una de las reivindicaciones precedentes, en donde la apertura del nebulizador (1) es bloqueado de manera de ajuste por la forma por el dispositivo contador (44), hasta que el número predeterminado de operaciones ha sido alcanzado o superado.

15. Un nebulizador según una de las reivindicaciones precedentes, en donde el nebulizador (1) está construido como un inhalador.

CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

- 5 1. Un nebulizador (1) para un fluido (2) que comprende un recipiente insertable (3) que
contiene el fluido (2), ~~en el que el nebulizador (1) comprende un ensamble de~~
~~alojamiento configurado para permitir la apertura del nebulizador para reemplazar un~~
10 ~~recipiente (3), y un dispositivo contador (44) para contar las respectivas operaciones~~
~~del nebulizador (1), en que el nebulizador (1) puede ser abierto para reemplazar el~~
~~recipiente (3), caracterizado porque el dispositivo contador (44) y para prevenir~~
~~bloquea la apertura del nebulizador (1) hasta que se ha alcanzado o superado un~~
~~número predeterminado de operaciones, en donde el nebulizador (1) opera para abrir~~
~~cuando el número predeterminado de operaciones se ha alcanzado o superado.~~
- 15 2. Un nebulizador según la reivindicación 1, ~~en donde el ensamble de alojamiento~~
~~incluye~~ caracterizado ~~porque el nebulizador (1) comprende una parte (18) del~~
~~alojamiento que puede ser separada o abierta para reemplazar el recipiente (3).~~
- 20 3. Un nebulizador según la reivindicación 2, ~~caracterizado porque el nebulizador (1) o~~
~~dispositivo contador (44) está construido de tal modo que~~ en donde la parte (18) del
alojamiento ha de ser reemplazada cada vez que el recipiente (3) es reemplazado.
- 25 4. Un nebulizador según la reivindicación 2 ó 3, ~~caracterizado porque~~ en donde el
recipiente (3) es inseparable de la parte (18) del alojamiento.
- 30 5. Un nebulizador según la reivindicación 4, ~~caracterizado porque~~ en donde el
nebulizador (1) o dispositivo contador (44) está construido de tal modo que la parte
(18) del alojamiento que tiene un recipiente (3) vacío o usado y ha sido desalojado del
nebulizador es bloqueada contra reutilización y/o conexión de nuevo con el
nebulizador (1).
6. Un nebulizador según una de las reivindicaciones 2 a 5, que además comprende un
mecanismo de seguridad (35) que opera para ~~caracterizado porque el nebulizador (1)~~
~~o la parte (18) del alojamiento comprende un medio de seguridad (35) para sujetar o~~

soportar el recipiente (3) en la parte (18) del alojamiento de modo inseparable, en el que el recipiente (3) puede moverse hacia atrás y hacia delante dentro del nebulizador (1) y/o con relación a la parte (18) del alojamiento durante el transporte del fluido (2), la generación de presión y/o la nebulización.

7. Un nebulizador según una de las reivindicaciones 2 a 6, ~~caracterizado porque en~~
~~donde el dispositivo contador (44) bloquea la parte (18) del alojamiento con el~~
~~nebulizador (1) hasta que se ha alcanzado o superado el número predeterminado de~~
~~operaciones, en donde el bloqueo es terminado cuando el número predeterminado de~~
~~operaciones se ha alcanzado o superado de tal manera que la parte del alojamiento es~~
~~separada o puede ser abierta para reemplazar el recipiente.~~

8. Un nebulizador según una de las reivindicaciones precedentes, ~~en donde~~
~~caracterizado porque el dispositivo contador (44) o parte del mismo es inseparable del~~
~~recipiente (3), y/o porque el dispositivo contador (44) ha de ser reemplazado junto~~
~~con el recipiente (3), y/o porque el dispositivo contador (44) cuenta solo operaciones~~
~~del nebulizador (1) con respecto a un único recipiente (3) al tiempo.~~

9. Un nebulizador según una de las reivindicaciones precedentes, ~~que además~~
~~caracterizado porque el nebulizador (1) comprende una pluralidad de recipientes, y un~~
~~dispositivo de vigilancia (23) para contar el número total de operaciones del~~
~~nebulizador (1), en particular con múltiples incluyendo todos los recipientes (3).~~

10. Un nebulizador según la reivindicación 9, ~~caracterizado porque en donde el~~
~~dispositivo de vigilancia (23) bloquea el nebulizador (1) contra una operación o uso~~
~~adicional cuando el número total de operaciones ha alcanzado o superado un valor~~
~~predeterminado.~~

11. Un nebulizador según la reivindicación 9 ó 10, ~~caracterizado porque en donde el~~
~~dispositivo de vigilancia (23) acciona el dispositivo contador (44), en particular, en el~~
~~que y el dispositivo contador (44) es puede ser separable del dispositivo de~~
~~vigilancia (23) y puede para ser reemplazado.~~

12. Un nebulizador según una de las reivindicaciones precedentes, ~~en donde~~
~~caracterizado porque el dispositivo contador (44) comprende un medio de control~~
~~preferiblemente común, en particular un anillo de control giratorio (45), para~~

controlar el bloqueo de la apertura del nebulizador (1) y/o para bloquear un recipiente (3) o parte (18) del alojamiento asociado contra el uso y/o nueva conexión adicional con el nebulizador (1) después de que el contenedor o la parte del recipiente ha sido separada del nebulizador.

5
13. Un nebulizador según la reivindicación 12, en donde el anillo de control ~~caracterizado porque el medio de control comprende un rebaje axial (47) en donde de modo que el medio de control puede ser bloqueado por aplicación en un rebaje (47) y/o porque un elemento de control asociado (50) puede aplicarse en este rebaje (47) es aplicado para~~ bloquear el nebulizador (1) contra una operación de uso, respectivamente cuando el número predeterminado de operaciones ha sido alcanzado o superado.

15
14. Un nebulizador según una de las reivindicaciones precedentes, en donde ~~caracterizado porque la apertura del nebulizador (1) es bloqueado de manera de ajuste por la forma, en particular por el dispositivo contador (44), hasta que el número predeterminado de operaciones ha sido alcanzado o superado.~~

20
15. Un nebulizador según una de las reivindicaciones precedentes, en donde ~~caracterizado porque el nebulizador (1) está construido como un inhalador, particularmente para tratamiento médico de aerosoles.~~
