

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-081916- -00008-0000

Fecha: 2013-10-10 17:10:41 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 22

Dangond
a Cáceres
a Herrera
ava Ravid
pe Porras
na Amaya
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

RECURSO DE REPOSICIÓN

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, y actuando dentro del término legal previsto por el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), me dirijo a su Despacho con el fin de interponer RECURSO DE REPOSICIÓN en contra de la Resolución No. 51391, notificada por edicto desfijado el 03 de octubre de 2013.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de patente ventilada en este expediente fue presentada el 17 de mayo de 2012. Una vez efectuado el examen de forma, se ordenó publicar el extracto sin que hubiese oposiciones por parte de terceros.

2. De conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486, se realizó el examen de fondo, mediante Oficio No. 9544, en el cual se solicitó a mi representada que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud referente a la falta de claridad de las reivindicaciones, y carencia de novedad y nivel inventivo. Dicho oficio fue notificado el **28 de mayo de 2013**, y se otorgó un plazo de 60 días para que se diera respuesta al mismo. Adjunto para su referencia la fijación en lista No. 021 del pasado 28 de mayo, en donde se establece que el término para dar contestación vencía el **26 de agosto de 2013**.

3. El 23 de agosto de 2013, dentro del término legal, se procedió a presentar solicitud de prórroga para dar contestación al examen de fondo, por lo que mi representada contaba con un término adicional de 30 días, hasta el 07 de octubre de 2013, para responder al examen de patentabilidad de la SIC.

4. Sorprendentemente, el pasado 03 de octubre fue notificada la Resolución 51391, por medio de la cual se niega la patente de invención, puesto que supuestamente no se había dado respuesta al examen de fondo dentro del plazo establecido.

5. El 04 de octubre de 2013, dentro del término legal establecido, mi representada presentó su respuesta al examen de fondo, respondiendo cada una de las objeciones de la SIC y presentando un capítulo reivindicatorio modificado.

II. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la Resolución por la cual se denegó la patente, y en su lugar se evalúen los argumentos que presentó mi representada por medio de la respuesta al examen de fondo emitido para la solicitud de la referencia.

III. FUNDAMENTO DEL RECURSO

1. Tal y como se manifestó en el acápite de antecedentes, el oficio No. 9544, notificado por fijación en lista de fecha 28 de mayo de 2013, por medio del cual se realizó el primer examen de fondo de la solicitud de la referencia, le otorgó a mi representada un término de 60 días para dar respuesta a las objeciones presentadas en el mismo. Adjuntamos una copia de dicho oficio para su referencia.

2. De acuerdo con el artículo 4 de la Decisión 486 de 2000, todos los plazos relativos a trámites previstos en el Régimen Andino de Propiedad Industrial sujetos a notificación, como sucede en el presente caso, se cuentan a partir del día siguiente a aquel en el que se realice la notificación. En este caso, a partir del día siguiente de su fijación en lista.

3. En concordancia con lo anterior, el artículo 5 de la misma decisión, establece que cuando los plazos se señalen en días, estos se entenderán como días hábiles.

4. Dado que mi representada presentó solicitud de prórroga, dentro del plazo legal establecido de sesenta días hábiles siguientes a la notificación del requerimiento, el plazo para

presentar la respuesta al examen de fondo se extendió por 30 días hábiles adicionales, y vencía el pasado **07 de octubre de 2013**, por lo cual la sociedad solicitante presentó la respuesta al examen de fondo en el término establecido para ello, el **04 de octubre de 2013**. Adjunto copia de la solicitud de prórroga y de la respuesta al oficio No.9544 con fecha de radicado para su referencia inmediata.

5. En virtud de lo anterior, consideramos que la SIC cometió un error al calcular el plazo para dar respuesta al examen de fondo, por lo que mi representada no debe ser sancionada con una negación de la patente. Por ello, para sanear esta situación, la SIC debe revocar la Resolución No. 51391, evaluando los argumentos presentados oportunamente por mi representada, y continuar con el trámite bien sea por medio de un segundo examen de fondo, o decidiendo con fundamentos sobre la patentabilidad de la invención.

IV. PETICIÓN

Por las razones expuestas, atentamente solicito a su Despacho que revoque la determinación de negar la protección a la solicitud de patente de la referencia, para que en su lugar se continúe con el trámite, analizando los argumentos y el capítulo reivindicatorio modificado presentado por mi representada.

V. 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. 74295

Adjunto: lo mencionado

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 12-81916- -4 FECHA: 2013-05-24 15:59:51
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II FOLIOS: 5
ACT: 519 PRESENTACION

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA

Asunto: Radicación: 12-81916- -4
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 9544
Folios: 5

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad
Vía Nacional		
Vía PCT (Fase Nacional)	☒	☒
No. Solicitud Internacional	PCT/EP2010/067902	
Fecha de Presentación Internacional	22/11/2010	

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios	41 a 54	17/mayo/2012
Reivindicaciones:	Folios	54 reverso a 55 reverso	17/mayo/2012
Dibujos:	Folios	57 a 63	17/mayo/2012
Prioridad:	EP	09014680.4	25/noviembre/2009

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de Prioridad porque: Esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486). Y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que 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.

Título de la solicitud: "Nebulizador".

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar un nebulizador que puede ser usado solamente con un número predefinido de recipientes reemplazables en el que es posible una construcción simple y/o se consigue una manipulación definida.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un nebulizador (1) que comprende un contenedor insertable (3) y un dispositivo contador (44) para contar las operaciones del nebulizador (1). El nebulizador (1) puede abrirse para reemplazar el contenedor (3). Los dispositivos contadores (44) bloquean la abertura del nebulizador (1) hasta que se ha alcanzado un número predeterminado para las operaciones.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61M 15/00, 5/00, 5/24; B05B 11/00.

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14 y 21 D 486)

El uso de las reivindicación 15 no es patentable, de acuerdo con el Art 14. La reivindicación 15 hace referencia a un "nebulizador.... para tratamiento médico de aerosoles"

5. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las Reivindicaciones 12 y 15, no son claras porque contienen el término: "preferiblemente", "particularmente", es impreciso, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto.

Se sugiere al solicitante 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.

6. Determinación del Estado de la Técnica

El Estado de la Técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad, es decir, el 25 de noviembre de 2009. Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud.

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 2007/0062518	"Atomizer"	Marzo 22, 2007

El documento D1¹ divulga un atomizador para un fluido, en particular, un fluido para terapia de aerosol médica. Con el fin de permitir el funcionamiento simplificado y mejora de la seguridad en uso, el atomizador tiene un dispositivo

¹<http://www.google.com/patents/US20070062518?pg=PA8&dq=US+20070062518&hl=en&sa=X&ei=54mSUBKtGoe68AS43YG4Dg&ved=0CDcQ6AEwAA>

contador para contar el número de operaciones del atomizador y el número de contenedores insertados. El atomizador está bloqueado contra aún más el funcionamiento y / o en contra de la extracción del recipiente actual o la inserción de un nuevo contenedor, si ha / han sido alcanzado o superado un cierto número de operaciones del atomizador y / o de un determinado número de contenedores insertados (resumen).

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en: "Un nebulizador para un fluido que comprende un recipiente insertable que contiene el fluido, en el que el nebulizador comprende un dispositivo contador..." (Fl. 54 reverso).

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

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)

En consecuencia, la reivindicación 1 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

D1 revela en donde el nebulizador comprende una parte (16,18) del alojamiento que puede ser separada o abierta para reemplazar el recipiente (3) (Párr. 0104, Fig. 6), afectando la novedad de la reivindicación 2.

D1 revela en donde el nebulizador o dispositivo contador está construido de tal modo que la parte del alojamiento ha de ser reemplazada cada vez que el recipiente es reemplazado (Párr. 0104, Fig. 9), afectando la novedad de la reivindicación 3.

D1 revela en donde el recipiente es inseparable de la parte del alojamiento (Párr. 0104, Fig. 9), afectando la novedad de la reivindicación 4.

D1 revela en donde el nebulizador o dispositivo contador está construido de tal modo que la parte del alojamiento que tiene un recipiente vacío o usado es bloqueada contra reutilización y/o conexión de nuevo con el nebulizador (Párr. 0014), afectando la novedad de la reivindicación 5.

D1 revela en donde el nebulizador o la parte del alojamiento comprende un medio de seguridad para sujetar o soportar el recipiente en la parte del alojamiento de modo inseparable, en el que el recipiente puede moverse hacia atrás y hacia delante dentro del nebulizador y/o con relación a la parte del alojamiento durante el transporte del fluido, la generación de presión y/o la nebulización (Párr. 0067,

0072, 0079, Fig. 9), afectando la novedad de la reivindicación 6.

D1 revela en donde el dispositivo contador bloquea la parte del alojamiento con el nebulizador hasta que se ha alcanzado o superado el número predeterminado de operaciones (Párr. 0014, reiv. 1), afectando la novedad de la reivindicación 7.

D1 revela en donde el dispositivo contador o parte del mismo es inseparable del recipiente, y/o porque el dispositivo contador ha de ser reemplazado junto con el recipiente, y/o porque el dispositivo contador cuenta solo operaciones del nebulizador con un único recipiente (Párr. 0104, Fig. 9), afectando la novedad de la reivindicación 8.

D1 revela en donde el nebulizador comprende un dispositivo de vigilancia para contar el número total de operaciones del nebulizador, en particular con múltiples recipientes (resumen, reiv. 1), afectando la novedad de la reivindicación 9.

D1 revela en donde el dispositivo de vigilancia bloquea el nebulizador contra una operación o uso adicional cuando el número total de operaciones ha alcanzado o superado un valor predeterminado (resumen, reiv. 1), afectando la novedad de la reivindicación 10.

D1 revela en donde el dispositivo de vigilancia acciona el dispositivo contador, en particular, en el que el dispositivo contador puede ser separado del dispositivo de vigilancia y puede ser reemplazado (Párr. 0069; 0115, Fig. 13), afectando la novedad de la reivindicación 11.

D1 revela en donde el dispositivo contador comprende un medio de control preferiblemente común, en particular un anillo de control giratorio, para controlar el bloqueo de la apertura del nebulizador y/o para bloquear un recipiente o parte del alojamiento asociado contra el uso y/o nueva conexión adicional con el nebulizador (Párr. 0080, 0092; Fig. 9), afectando la novedad de la reivindicación 12.

D1 revela en donde el medio de control comprende un rebaje axial de modo que el medio de control puede ser bloqueado por aplicación en un rebaje y/o porque un elemento de control asociado puede aplicarse en este rebaje para bloquear el nebulizador, respectivamente cuando el número predeterminado de operaciones ha sido alcanzado o superado (Párr. 0103; 0106, Fig. 13), afectando la novedad de la reivindicación 13.

De acuerdo al análisis anterior, la reivindicación 14 tiene las mismas características de la reivindicación 1, y es afectada por novedad de acuerdo con el documento D1.

8. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud están afectados así:

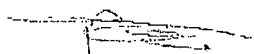
Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US 2007/0062518	1-14	Novedad/ Nivel Inventivo

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) días para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.


JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2013-05-28

Elaboró: John Fernando Ramirez Gomez
Revisó: Leonardo Rojas Vega

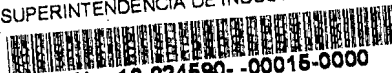
Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-024590- -00015-0000

Fecha: 2013-08-23 16:41:46 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 467 SOLPRORROGASOL Folios: 2

Medellín
María Clara Múnera
Eddie Manotas

Re: Expediente N°. 12-081.916

Solicitud de Patente de Invención titulada: "NEBULIZADOR"

Solicitante: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH

Nuestra Ref: P2012/000045

SOLICITUD DE PRORROGA
PARA AUTO DE FONDO (Art. 45 Decisión 486)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad de la referencia, respetuosamente me permito solicitar una prórroga de 30 días adicionales, permitida por el Art. 45 de la Decisión 486 de la Comisión Andina, para dar respuesta adecuada al auto notificado por Estado No. 021 de fecha 28 de mayo de 2013. Adjunto recibo por valor de \$103.000 pesos para cubrir la tasa de prórroga según la Resolución No. 79462 de 21 de diciembre de 2012.

Atentamente,

CARLOS R. OLARTE
CC. No.79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

Adjunto: Recibo por \$103.000

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-081916- 00007-0000

Fecha: 2013-10-04 17:10:59 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIIII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 13

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COME.

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

COPIA

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, entiéndase 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, desco 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 conteos 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 (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
- 10 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).
- 20 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.
- 25 4. Un nebulizador según la reivindicación 2 ó 3, en donde el recipiente (3) es inseparable de la parte (18) del alojamiento.
- 30 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 bloqueada contra conexión de nuevo con el nebulizador (1).
- 35 6. Un nebulizador según una de las reivindicaciones 2 a 5, que además comprende un mecanismo de seguridad (35) que operar para 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.
- 40 7. Un nebulizador según una de las reivindicaciones 2 a 6, en donde el dispositivo

18

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)

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 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.~~
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).
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.
4. Un nebulizador según la reivindicación 2 ó 3, ~~caracterizado porque~~ en donde el recipiente (3) es inseparable de la parte (18) del alojamiento.
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.

5

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.

10

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.

15

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).

20

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.

25

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.

30

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

35

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 ~~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.

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.~~

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.~~
