

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

**No. 05-088375- -00012-0000**Fecha: 2012-04-12 17:23:58 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 17

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Referencia: Expediente No. 05.088.375

Solicitud de Patente de Invención titulada: "Dispositivo dispensador de medicamento con una pantalla indicadora del estado del reservorio de medicamento interno".

Solicitante: Norton Healthcare Ltd.

RECURSO DE REPOSICIÓN

ALVARO CORREA ORDOÑEZ, mayor de edad y vecina de Bogotá D.C., identificado según aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad Norton Healthcare Ltd, domiciliada en Albert Basin, Royal Docks, Londres E16 2QJ, Gran Bretaña, presento oportunamente recurso de reposición contra la Resolución 12316 de fecha 29 de febrero de 2012, notificada personalmente desfijado el 3 de abril de 2012, con el propósito de que se revoque la mencionada resolución.

1. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la Resolución 12316 de fecha 29 de febrero de 2012, y en su lugar, se conceda el privilegio de patente de invención para el último capítulo reivindicatorio conformado por 16 reivindicaciones de la invención titulada: "*Dispositivo dispensador de medicamento con una pantalla indicadora del estado del reservorio de medicamento interno*".



2. ANTECEDENTES

2.1. En la Resolución impugnada, el Despacho niega el derecho de patente para las reivindicaciones 1 a 16 con fundamento en falta de novedad.

La solicitud de patente ventilada en este expediente fase nacional de la solicitud internacional PCT/US2004/006511 fue presentada ante ese Despacho el 2 de Septiembre de 2005 y se le adjudicó el número de radicación 05.088.375.

2.2 Al haberse cumplido los requisitos formales, la solicitud fue publicada en la Gaceta No. 566 el 31 de Julio de 2006, no se presentaron oposiciones por parte de terceros. Se solicitó el examen de patentabilidad el 13 de diciembre de 2006.

2.3 Siguiendo con el trámite normal, ese Despacho emitió el primer examen de fondo mediante Oficio No. 09868 el día 6 de agosto de 2010, en el cual objetó la claridad del pliego reivindicatorio, y objetó las reivindicaciones 1 a 33 por falta de novedad con fundamento en las enseñanzas contenidas en el documento US5404871 (D1). Para dar respuesta a este requerimiento, mediante memorial de fecha 2 de noviembre de 2010 se atendió dicho requerimiento presentando argumentos a favor de la patentabilidad de la solicitud en estudio y se presentó modificación al capítulo reivindicatorio, el cual contenía 30 reivindicaciones.

2.4 Ese Despacho emitió el segundo examen de fondo mediante Oficio No. 11017 el día 15 de julio de 2011, en el cual se objetó la claridad y la novedad de las reivindicaciones 1 a 30 debido a las enseñanzas del documento WO0205879 (D1). Para dar respuesta a este requerimiento, mediante memorial de fecha 11 de octubre de 2011 se atendió dicho requerimiento presentando argumentos a favor de la patentabilidad de la solicitud en estudio y se presentó modificación al capítulo reivindicatorio, el cual contenía 16 reivindicaciones.

2.5 El señor Superintendente de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 12316 del 29 de febrero de 2012, a pesar de los argumentos presentados por el solicitante en la respuesta a los dos exámenes de fondo, resolvió negar la presente solicitud de patente por

considerar que las reivindicaciones 1 a 16 no tienen novedad por las enseñanzas del documento WO0205879 (D1).

2.6. Ese Despacho en la resolución No. 12316 del 29 de febrero de 2012 menciona que la presente invención carece de novedad particularmente, por las siguientes razones:

“.....Las características esenciales del montaje de inhalador de medicamentos habían sido divulgadas previamente en el documento D1, el cual comparte las siguientes características con el objeto reclamado: reservorio interno (2 figuras 1a-b), medios para sostener (260, 264 figura 4), medios de identificación (20, 120 figuras 1b,2) un detector(30, 130 figuras 1b y 2), un montaje de indicador de estado de recipiente (12 figura 1 b)un montaje con indicador de estado de recipiente (12 figura 1b), medios de señal (hoja 6 línea 6 a 14) y un dispositivo de representación gráfica (12 figura 1b hoja 6 línea 6 a 14).....(....)”

.....el montaje de inhalador de medicamento reclamado en la solicitud es el mismo que el divulgado en la anterioridad D1, como quiera que este último divulga una carcasa, un recipiente para medicamento, medios para sostener dicho recipiente, medios de identificación para el recipiente, un detector unido a la carcasa, un montaje con indicador de estado de recipiente y medios de señal que incluyen un dispositivo de representación gráfica, elementos estos iguales a los definidos en la reivindicación 1.

Adicionalmente, no todas las características de dicha reivindicación son características técnicas tangibles, ...(....) las expresiones: “dichos medios de identificación (808) configurados para presentar información indicativa de una identidad de dicho recipiente (25)”, “para detectar dicha información presentada cuando dicho recipiente (25) esta dispuesto en dicha región central vacía de dicha carcasa (402), y para generar una señal valida cuando dicha información presentada detectada corresponde a dicha información de identidad asociada con dicha carcasa (402), y de otra forma una señal invalida”, “para detectar movimientos del suministro de medicamento de dicho recipiente de medicamento (25)” y “un primer indicativo de estado del contenido del medicamento contenido en dicho reservorio que contiene al menos un primer número de dosis de medicamento predeterminado, dicho primer estado es un estado seguro tal que dicho reservorio incluye una cantidad satisfactoria de dosis y un segundo indicativo de estado donde dicho

reservorio contiene menos que el primer mencionado primer número de dosis predeterminada, dicho segundo estado es un estado de advertencia donde dicho reservorio incluye menos que la cantidad satisfactoria de dosis”, no se pueden considerar características técnicas del inhalador de medicamento, en algunas de ellas se está describiendo el funcionamiento en varias condiciones de operación del dispositivo y se suministra información sobre el estado del contenido de medicamento.

Teniendo en cuenta que los usos, operaciones, descripción del funcionamiento, las ventajas y resultados a alcanzar no son patentables, estas no fueron incluidas dentro del examen de patentabilidad”.

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

3.1. Objeto de la invención

Antes de entrar a discutir la novedad de la presente invención, considero importante señalar que el capítulo reivindicatorio de la presente solicitud, conformado por 16 reivindicaciones se relaciona con un montaje de inhalador de medicamento más comprensivo, es decir, que se entiende mejor, definido por características físicas novedosas e inventivas, el cual se dispone de tal forma que provee directamente al usuario con la información del estado del recipiente del medicamento en una forma que fácilmente puede ser reconocido, aún por usuarios con deficiencias visuales y mentales.

De esta manera, habiendo establecido qué es lo que se desea proteger con la presente solicitud, me permito presentar los argumentos que sustentan mi solicitud de revocación de la mencionada Resolución:

3.2. Violación al debido proceso

De la manera más atenta, me permito dirigir su atención a la siguiente situación relacionada con la actuación de ese Despacho, que constituye una clara violación al debido proceso.

En el presente caso el examinador ignora totalmente un número de características esenciales de la reivindicación.

Específicamente, el examinador no ha explicado en donde **D1** revela las siguientes características:

“y donde dichos medios de señal (708, 710, 712) incluyen un dispositivo de representación gráfica (712) que tiene un campo exterior con una región interior vacía y un campo de medicamento dentro de dicha región vacía de dicho campo exterior, y donde dicho montaje (700) con indicador de estado de recipiente está dispuesto tal que dicho campo exterior y dicho campo de medicamento se prenden en dicho primer estado y dicho campo exterior solamente se prende en dicho segundo estado”.

Dado que i) que el “campo exterior”, “campo de medicamento” y “región interior vacía” son todas características físicas del dispositivo de representación gráfica; y ii) dichas características son claves para resolver el problema dirigido por la presente invención, mi representada considera una actuación inapropiada y altamente irregular que el examinador niegue la presente solicitud de patente sin claramente identificarle al solicitante donde es que el cree que dichas características de la reivindicación 1 pueden encontrarse en el arte previo.

Esto es claramente una violación al debido proceso ya que no se respetó el derecho del solicitante a participar en el proceso de evaluación de patentabilidad, pues al no citarse claramente donde se encuentran todas las características técnicas, en el documento **D1**, en particular las características técnicas de la reivindicación independiente 1, no se le dio la oportunidad a mi representada de controvertir la actuación administrativa, sino por el contrario el examinador ha forzado al solicitante a apoyarse totalmente en conjeturas y especulación para la presentación del recurso de reposición.

Por estas razones, solicito se **revoque la Resolución impugnada y se otorgue** el privilegio de patente a la invención arriba citada.

3.3 Aplicación incorrecta del artículo 16 de la Decisión 486:

El artículo 16 de la Decisión 486 establece:

Una invención se considerará 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.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.

De acuerdo con el anterior artículo, me permito presentar los siguientes argumentos que sustentan la novedad de la solicitud en estudio con relación al arte previo mencionado por su Despacho.

Por favor, reiteramos que el montaje de inhalador de la solicitud en estudio con indicador de estado de recipiente se dispone para proporcionar una indicación del medicamento del recipiente que está en uno de al menos dos estados, de los cuales dos están específicamente definidos. La reivindicación 1 también menciona que el dispositivo de representación gráfica tiene un campo exterior con una región interior vacía y un campo de medicamento dentro de dicha región vacía de dicho campo exterior, donde dicho campo exterior y dicho campo de medicamento se prenden en dicho primer estado y dicho campo exterior solamente se prende en dicho segundo estado. Este tipo de visualizador se muestra en las figuras 24 A y 24 B y se describen en los párrafos 97 y 98 de la descripción de la solicitud en estudio. Por favor, ver páginas 39 y 40.

Por lo anteriormente expuesto, es claro que estas características de la reivindicación 1 son características técnicas y tangibles y no son características relacionadas con usos, operaciones, descripción del funcionamiento como erróneamente lo afirma la resolución 12316. Por ejemplo, el dispositivo de representación gráfica se define por su disposición física de los campos de presentación.

En esencia, la reivindicación independiente proporciona un inhalador de medicamento en el cual la información de dosis restante de medicamento en el recipiente se convierte en información sobre el “estado” del recipiente y en la cual tal información podrá mostrarse al usuario convenientemente y favorablemente.

Tal como se explicó en el párrafo 22 de la solicitud en estudio. Por favor, ver página 10. El

montaje de inhalador de medicamento se dispone de tal forma que provee directamente al usuario con la información del estado del recipiente del medicamento en una forma que fácilmente puede ser reconocido, aún por usuarios con visión comprometida o con procesos de pensamiento en deterioro. Se encontró que la disposición física del elemento de representación gráfica o “display” en inglés, proporciona ventajas técnicas.

Por el contrario, el arte previo citado por su Despacho no revela nada que pudiera ser similar al montaje con indicador de estado de recipiente y al dispositivo de representación gráfica de la reivindicación 1 modificada. El documento **D1** simplemente contiene una revelación vaga al efecto de poder hacer seguimiento de dosis administradas desde o restantes en un recipiente de medicamento. Sin embargo, no se prevé el uso de algo diferente a una representación numérica Standard. Por favor ver figura 1 del documento **D1**.

El montaje con indicador de estado de recipiente y el elemento de representación gráfica en inglés “display” soluciona el problema técnico de cómo llevar de una manera mejorada la información de dosis restante de un recipiente de medicamento de un inhalador. Los inventores de la presente invención reconocieron que usuarios con una visión comprometida, es decir, usuarios que tienen problemas de visión o con procesos de pensamientos en deterioro, por ejemplo, pueden encontrar difícil leer o entender un visualizador o pantalla con números convencionales, y otras formas de representación. La solución reclamada por la presente invención no solamente simplifica la información al convertir esta en un número de “estados”, sino que también lleva la información al usuario en una forma que puede ser procesada más rápidamente. Este potencial de procesar más rápidamente la información es una ventaja técnica importante de la presente invención.

Adicionalmente, el documento **D1** no revela:

“un dispositivo de representación gráfica (712) que tiene un campo exterior con una región interior vacía y un campo de medicamento dentro de dicha región vacía de dicho campo exterior, y donde dicho montaje (700) con indicador de estado de recipiente está dispuesto tal que dicho campo exterior y dicho campo de medicamento se prenden en dicho primer estado y dicho campo exterior solamente se prende en dicho segundo estado”.

Se hace notar a su Despacho que las anteriores características técnicas son las mismas que el

NOTARIA TREINTA Y
TARIFA

examinador falló completamente en explicarlas de dónde específicamente se encuentran en **D1**.

Por otro lado, es un principio fundamental en la legislación de patentes, en la mayoría de las jurisdicciones que, la dosis genérica no revela la específica (por ejemplo, el metal no revela el cobre, el mamífero no revela el humano).

En el párrafo 2, en la página 6, el documento **D1** hace una revelación muy general:

En inglés:

"In this way the nature and concentration of the medicament, together with the number of doses used or remaining within the container, may be determined. This information can be displayed to the patient on a visual display unit".

En español:

De esta manera, pueden determinarse la naturaleza y concentración del medicamento, junto con el número de dosis utilizado o restante dentro del recipiente. Esta información puede ser presentada al paciente en una unidad de representación visual.

Una revelación general de una unidad de representación visual mostrando el número de dosis utilizado o restante no puede en sí mismo ser considerado una clara e inequívoca revelación de:

"un dispositivo de representación gráfica (712) que tiene un campo exterior con una región interior vacía y un campo de medicamento dentro de dicha región vacía de dicho campo exterior", y mucho menos " y donde dicho montaje (700) con indicador de estado de recipiente está dispuesto tal que dicho campo exterior y dicho campo de medicamento se prenden en dicho primer estado y dicho campo exterior solamente se prende en dicho segundo estado".

De hecho, la falla en revelar las características arriba citadas es totalmente independiente de lo que realmente sean dicho primer y segundo estados.

El hecho de que **D1** también falle en revelar todas las características del primer y segundo estado requerido por la reivindicación 1 da más sustento a la posición del solicitante en



cuanto a que **D1** no revela la presente invención.

El único ejemplo específico de una unidad de representación visual revelado en **D1** por la representación numérica proporcionada en la Figura 1 a (12). Obviamente, esto no revela: *“un dispositivo de representación gráfica (712) que tiene un campo exterior con una región interior vacía y un campo de medicamento dentro de dicha región vacía de dicho campo exterior”*. Las diferencias entre las dos disposiciones son perfectamente claras. Ver por ejemplo, la figura 24 A de la presente solicitud y la figura 1a del documento **D1**. Estos dos tipos de unidades de representación son totalmente diferentes.

Por lo tanto, **D1** no proporciona una revelación clara de todas las características de la reivindicación 1 en combinación y, específicamente no revela la representación gráfica de la presente invención.

De esta manera, dadas las diferencias existentes entre lo enseñado por el documento **D1** y la materia reclamada en la reivindicación 1 de la presente solicitud, es claro que debe reconocerse la novedad de la misma y en consecuencia, de las reivindicaciones que dependen de ésta.

En conexión con lo anterior, me permito dirigir su atención a las enseñanzas del Manual Andino de Patentes¹, específicamente al acápite 9.4 “Análisis de Novedad” (páginas 65 y 66) en donde se establece: *“Para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan **explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención (...)** si **todas las características técnicas de la reivindicación independiente se encuentran descritas en un mismo antecedente y además se encuentran íntimamente relacionadas, el objeto de dicha reivindicación carece de novedad. Si una característica, aunque sea banal, no se encuentra contenida en el antecedente, la reivindicación es nueva**”* (resaltado fuera de texto).

De acuerdo con esto, se confirma que como el documento **D1** no revela todas las

¹ Manual para el Examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina, elaborado por la Secretaría General de la Comunidad Andina, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Oficina Europea de Patentes, impreso en Ecuador, 2004.

características del montaje de inhalador de medicamento reclamado por la presente invención (reivindicación 1 y dependientes), dicho montaje de inhalador de medicamento es nuevo.

De esta manera, habiendo demostrado que la solicitud que nos ocupa reclama un montaje de inhalador de medicamento que es novedoso frente a las enseñanzas del arte previo citado, de la manera más respetuosa me permito solicitarle que se revoque la resolución No. 12316 y se otorgue el privilegio de patente a la presente invención.

3.4 Nivel inventivo:

Aunque en el artículo sexto de la resolución No. 12316 no hace mención al requisito de nivel inventivo, con el fin de asegurar que no quede nada sin argumentar mi representada presenta los siguientes comentarios:

Como se señaló anteriormente, la diferencia entre **D1** y la presente invención es que **D1** revela un sistema que muestra el número de dosis utilizadas o restantes utilizando un visualizador numérico, mientras que la presente invención comprende:

“un dispositivo de representación gráfica (712) que tiene un campo exterior con una región interior vacía y un campo de medicamento dentro de dicha región vacía de dicho campo exterior”, “donde dicho montaje (700) con indicador de estado de recipiente está dispuesto tal que dicho campo exterior y dicho campo de medicamento se prenden en dicho primer estado y dicho campo exterior solamente se prende en dicho segundo estado”.

El efecto de esta diferencia es que la presente invención proporciona un dispositivo de representación gráfica más comprensivo el cual puede ser fácilmente leído por alguien con deficiencias visuales y mentales, también como por los jóvenes y viejos.

D1 ni siquiera considera este problema con los inhaladores del arte previo. En consecuencia, no habría motivación para una persona medianamente experta en la materia de modificar el inhalador de **D1** de tal forma que resultara en la presente invención. Por el contrario, el documento **D1** se preocupa por suministrar al usuario tanta información como sea posible.

En el párrafo 2, en la página 6, el documento **D1** revela: “la naturaleza y concentración del

medicamento, junto con el número de dosis utilizado o restante dentro del contenedor” y “el número de veces el dispensador ha sido cargado con un contenedor de medicamento” podrán ser todos mostrados. Esto claramente no conduce al experto al dispositivo más comprensivo de la presente invención. En efecto, el visualizador numérico ilustrado en la Figura 1 a del documento **D1** es exactamente la clase de visualizador que la presente invención desea reemplazar.

Para entender un visualizador numérico no solamente se requiere que el usuario sea capaz de leer sino también se debe saber si los números relacionan el número de dosis utilizadas o restantes. Si este es el primero, el usuario debe luego ser capaz de restar el número mostrado del número total de dosis presentes cuando el dispositivo es nuevo. Si hay otra información presente tal como el *“número de veces el dispensador ha sido cargado con un contenedor de medicamento”*, luego sería fácil imaginar como un niño o alguien con deficiencias visuales o mentales podría empezar a confundirse y creer que un dispositivo tiene más dosis restantes que las que realmente son. Claramente esto no es para nada ideal.

La presente solicitud soluciona este problema al proporcionar: *“un dispositivo de representación gráfica que tiene un campo exterior con una región interior vacía y un campo de medicamento dentro de dicha región vacía de dicho campo exterior”, “donde dicho montaje con indicador de estado de recipiente está dispuesto tal que dicho campo exterior y dicho campo de medicamento se prenden en dicho primer estado y dicho campo exterior solamente se prende en dicho segundo estado”*.

Un dispositivo como éste no se contempla en el arte previo. Además no habría motivación para una persona medianamente versada en la materia de modificar **D1** para incluir tal dispositivo de representación gráfica porque **D1** se preocupa con proporcionar “una solución para tratar los retos potenciales asociados con dispositivos de medicamento recargable el cual es de una sofisticación mayor que las técnicas utilizadas actualmente (ver página 2, líneas 18 a 21). Claramente esto no conduce a la persona experta hacia el dispositivo de representación gráfica más comprensivo de la presente invención. Sugerir lo contrario sería basarse en el uso no permitido del análisis *ex-post facto* (llamado *hindsight*, en inglés).

En vista de lo anterior, es claro que la presente invención no solamente es novedosa sino que también cumple con el requisito de nivel inventivo.

3.5 Claridad:

Mal hace su Despacho al citar que algunas características de la reivindicación 1 no fueron incluidas dentro del examen de patentabilidad pues el examinador erróneamente considera que corresponden a usos, ventajas, resultados, operaciones, descripción del funcionamiento etc.

En primer lugar, se le recuerda a su Despacho que una reivindicación debe analizarse como un todo, es decir, con todas sus características pues todas ellas hacen parte de la invención y no debe de ninguna manera disgregarse a las que el examinador considera como técnicas tangibles. Esto no es más que una apreciación falsa de la invención.

A continuación mi representada presenta las siguientes explicaciones adicionales con respecto a las expresiones que el examinador considera como usos, ventajas, resultados a alcanzar etc:

La expresión *“dichos medios de identificación (808) configurados para presentar información indicativa de una identidad de dicho recipiente (25)”*.

Es claro que la anterior característica se explica por sí misma. La característica requiere que los medios de identificación presenten información indicativa de la identidad del contenedor.

La expresión: *“para detectar dicha información presentada cuando dicho recipiente (25) está dispuesto en dicha región central vacía de dicha carcasa (402), y para generar una señal válida cuando dicha información presentada detectada corresponde a dicha información de identidad asociada con dicha carcasa (402), y de otra forma una señal inválida”*.

Así mismo, esta característica se explica por sí misma. Cuando el contenedor está en el vacío central, el detector detecta la información presentada por los medios de identificación y genera una señal válida si la información detectada corresponde a la identidad de la carcasa, y genera una referencia inválida si no esta no corresponde. Esta característica no es un resultado a alcanzar. El resultado es que el usuario es alertado si el contenedor incorrecto se



coloca en la carcasa. Este resultado se logra por la característica anterior.

La siguiente expresión es clara y es explicativa por sí misma: *“para detectar movimientos del suministro de medicamento de dicho recipiente de medicamento (25)”*.

Con relación a la siguiente expresión: *“Un primer indicativo de estado del contenido del medicamento contenido en dicho reservorio que contiene al menos un primer número de dosis de medicamento predeterminada, dicho primer estado es un estado seguro tal que dicho reservorio incluye una cantidad satisfactoria de dosis y un segundo indicativo de estado donde dicho reservorio contiene menos que el primer mencionado primer número de dosis predeterminada, dicho segundo estado es un estado de advertencia donde dicho reservorio incluye menos que la cantidad satisfactoria de dosis”*.

Estas dos características definen el “primer estado” y el “segundo estado” y por lo tanto cuando el “campo exterior” y el “campo de medicamento” de la unidad de representación gráfica son prendidas (ver última característica de la reivindicación 1). Esto es por lo tanto, totalmente razonable y apropiado para los dos estados que sean definidos de una manera funcional. El primer estado es uno en el cual hay un número satisfactorio de dosis restante y por lo tanto ambos el “campo exterior” y el “campo de medicamento” se prenden.

El segundo estado es uno en el cual hay menos que una cantidad satisfactoria de dosis restante y por lo tanto solamente el “campo exterior” se prende. La característica es clara y fácilmente entendida. Esto no es un resultado a alcanzar porque el resultado que se logra es proporcionando un dispositivo de representación gráfica más comprensivo, es decir, que se entiende mejor.

Se le recuerda al examinador que el “campo exterior”, “vacío interior” y “campo de medicamento” a las cuales estas características se relacionan son características físicas del dispositivo de representación gráfica.

Por lo anteriormente expuesto, es claro que el examinador efectúa una apreciación falsa de la invención ya que las características que no incluyó en el examen de patentabilidad y que son claves para resolver el problema establecido por la presente invención, son características físicas y no de usos o resultados a alcanzar, operaciones etc como lo ha establecido en la



resolución 12316.

En conexión con lo anterior, me permito dirigir su atención a las enseñanzas del Manual Andino de Patentes², específicamente al acápite 4.6 “Claridad e interpretación de las reivindicaciones” (página 41, numeral 4.6.6) en donde se establece: *“Como se menciona anteriormente, las reivindicaciones deben definir la invención por sus características esenciales, estructurales o funcionales. No se admite que la reivindicación defina la invención por el resultado a alcanzar (del tipo: “Aparato de destilación caracterizado porque tiene un rendimiento del 99%), puesto que en realidad equivaldría a definir el problema técnico a resolver y el alcance de la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. El resultado a alcanzar no es una característica técnica de la invención. Puede aparecer en la reivindicación pero siempre acompañado de las características técnicas que definen la invención.”* (resaltado fuera de texto).

De acuerdo con esto, se confirma que las características esenciales, funcionales o estructurales son las que definen una reivindicación. Es claro que la reivindicación 1 está debidamente definida.

De esta manera, habiendo demostrado que el examinador no tomó en cuenta todas las características esenciales, estructurales o funcionales de la reivindicación independiente 1 para hacer el examen de patentabilidad, es claro que el análisis de novedad es incompleto y erróneo y por lo tanto, de la manera más respetuosa me permito solicitarle que se revoque la resolución No. 12316 y se otorgue el privilegio de patente a la presente invención.

3.6 Solicitudes concedidas en otros países para esta misma invención.

² Manual para el Examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina, elaborado por la Secretaría General de la Comunidad Andina, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Oficina Europea de Patentes, impreso en Ecuador, 2004.



Aunque compartimos la opinión de su Despacho en cuanto a que el otorgamiento de una patente equivalente a la presente solicitud Colombiana por otras Oficinas no obliga a su Despacho a actuar de la misma forma, no debe desatenderse el hecho de que Oficinas de patentes como la Estadounidense hayan reconocido la novedad y el nivel inventivo de la solicitud equivalente a la solicitud Colombiana No. 05.088.375, y hayan otorgado la patente US 7331340. Adjunto carátula de dicha patente Estadounidense para su información.

De hecho, la concesión de las solicitudes correspondientes en otros países del mundo, resulta de gran importancia ya que este hecho ha sido considerado dentro del Artículo 46 de la Decisión 486, en el cual se establece que la Oficina Nacional competente podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial, para lo cual el solicitante podrá proporcionar copia de los resultados de exámenes de patentabilidad efectuados respecto de las solicitudes extranjeras correspondientes. En este sentido, de acuerdo con dicho Artículo 46, la Oficina Nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención, como es el caso de las solicitudes concedidas en el extranjero.

En este sentido, debe tenerse en cuenta que la independencia que posee la *SIC* para juzgar la patentabilidad de una invención, se refiere más a las excepciones de patentabilidad que lógicamente pueden variar o a las causales de nulidad o cancelación, respecto de las cuales cada país puede tener su propio criterio. Sin embargo, tratándose de la apreciación de novedad, como el discutido en este caso, el cual es requisito *sine qua non* de toda patente, es evidente que los criterios de apreciación no varían mucho de legislación a legislación, y que una apreciación positiva acerca de la existencia de novedad por parte de la Oficina de patentes Estadounidense, sí constituye un indicio más que razonable de que la solicitud es patentable.

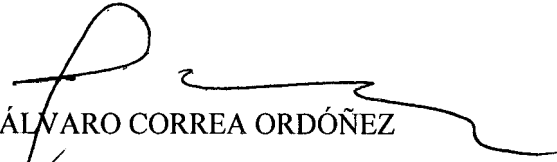
Al demostrarse que la Resolución No. 12316 del 29 de Febrero de 2012 fue emitida con base en un análisis erróneo para el requisito de novedad solicito de manera respetuosa que se revoque la Resolución No. 12316 y en su lugar se acepten los argumentos que demuestran la novedad de la presente invención, y por consiguiente se otorgue el título de patente a la invención titulada “Dispositivo dispensador de medicamento con una pantalla indicadora del estado del reservorio de medicamento interno”.



4. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Avenida 82 No. 10-62 Piso 6 de la ciudad de Bogotá, D.C.

Atentamente,


ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ

C.C.No.79.143.366 de Usaquén

T.P.20.281

**PRESENTACIÓN PERSONAL Y
RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO,
FIRMA Y HUELLA**

El Notario Treinta y Ocho (38) del Circulo de Bogotá, D.C. da fe que el anterior escrito fue presentado personalmente por:

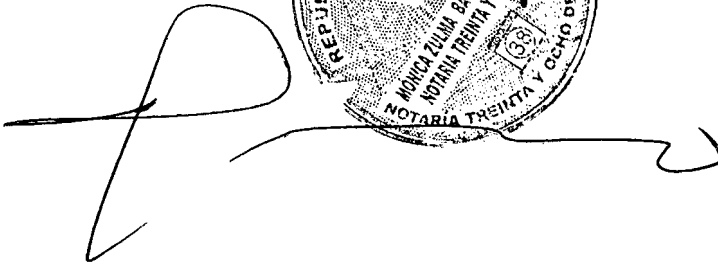
CORREA ORDÓÑEZ ALVARO JOSE
quien exhibió la: **C.C. 79143366**
y Tarjeta Profesional No. **20281**
y manifestó que la firma y huella que aparecen en el presente documento son suyas, y que acepta el contenido del mismo.
(Art. 68 Dec. 960/70 concordante con Art 4 Dec. 1681/96)
Bogotá D.C. 12/04/2012

NOTARIA
38

crw3xxdms28s2ms

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MONICA ZULMA BAUTISTA NAVARRO
NOTARIA TREINTA Y OCHO DE BOGOTÁ, D.C.

MONICA ZULMA BAUTISTA NAVARRO
NOTARIA 38 (E) DE BOGOTÁ, D.C.






(12) **United States Patent**
Barney

(10) **Patent No.:** **US 7,331,340 B2**
(45) **Date of Patent:** **Feb. 19, 2008**

(54) **MEDICAMENT DISPENSING DEVICE WITH
A DISPLAY INDICATIVE OF THE STATE OF
AN INTERNAL MEDICAMENT RESERVOIR**

(75) **Inventor:** **Brian Barney**, Great Dunmow (GB)
(73) **Assignee:** **Ivax Corporation**, Miami, FL (US)
(*) **Notice:** Subject to any disclaimer, the term of this
patent is extended or adjusted under 35
U.S.C. 154(b) by 9 days.

(21) **Appl. No.:** **10/793,150**

(22) **Filed:** **Mar. 4, 2004**

(65) **Prior Publication Data**

US 2005/0081846 A1 Apr. 21, 2005

Related U.S. Application Data

(60) Provisional application No. 60/452,260, filed on Mar.
5, 2003.

(30) **Foreign Application Priority Data**

Mar. 4, 2003 (GB) 0304905.3
Jan. 26, 2004 (GB) 0401649.9

(51) **Int. Cl.**
A61M 11/00 (2006.01)

(52) **U.S. Cl.** **128/200.23**; 128/203.15;
128/205.23; 128/203.12; 128/200.19; 128/200.21

(58) **Field of Classification Search** 128/200.11,
128/200.12, 200.14, 200.16, 200.19, 200.21–200.24,
128/202.22, 203.12–203.15, 203.21, 203.23,
128/204.18, 205.23, 207.14; 116/200, 202,
116/279, 306; 239/338

See application file for complete search history.

(56) **References Cited**

U.S. PATENT DOCUMENTS

5,404,871 A * 4/1995 Goodman et al. 128/200.14
5,447,150 A 9/1995 Bacon
5,544,647 A 8/1996 Jewett et al.
5,622,163 A 4/1997 Jewett et al.
6,138,669 A * 10/2000 Rocci et al. 128/200.23
6,431,168 B1 8/2002 Rand et al.
6,446,627 B1 9/2002 Bowman et al.
2002/0189612 A1 * 12/2002 Rand 128/200.23

* cited by examiner

Primary Examiner—Patricia Bianco

Assistant Examiner—Nihir Patel

(74) *Attorney, Agent, or Firm*—Lerner, David, Littenberg,
Krumholz & Mentlik, LLP

(57) **ABSTRACT**

A metered dose inhaler for use with a removable pressurized
aerosol canister, or reservoir, having a display for indicating
to a user the state of the canister. A memory device on the
canister or a housing which houses the canister stores
information indicative of doses dispensed from, or remain-
ing in, the canister. That information is processed to provide
and display information representative of the state of the
canister.

32 Claims, 18 Drawing Sheets

