



No. 07-028603--00005-0000

Fecha: 2008-02-05 15:26:04 Dep. 2020 NUCCREACIONI
Tra. 2 PATENTES Evt: 1 REGDEPOSITO
Act. 538 PETICION Folios: 2

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

SEÑORES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
E.S.D

REF EXPEDIENTE No.: 07028603
PATENTE: APARATO PARA AEROSOL, EN PARTICULAR PARA
NIÑOS
SOLICITANTE: ZAMBON S.p.A.

ASUNTO: SOLICITUD ESTUDIO DE FONDO

DILIA RODRÍGUEZ D'ALEMAN, en mi condición de apoderada de la Sociedad solicitante, por el presente escrito atentamente solicito a Usted que habiéndose surtido la publicación de la presente solicitud, en la Gaceta de la Propiedad Industrial No.584 de fecha 31 de Diciembre de 2007 se proceda con el estudio de Fondo.

Para tal fin me permito anexar la tasa correspondiente.

Agradezco continuar con el presente trámite.

Señor Jefe,

DILIA RODRÍGUEZ D'ALEMAN
C.C. 41.654.882 Bogotá

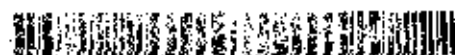
p-908 *OK*

79
74

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 899176089-0

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-028603-00005-0000

Fecha: 2006-01-22 15:28:24 - Cód. 2020 N.B. CREACION:
Tipo: PA. INTER. - Líg. 1 REGDLOPÓSITO
Act. 555 PLICION - 48. 2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 00 - 5.334
FECHA : ENERO 22 DE 2006

***** D E C L A R A C I O N *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VA. PAGO
CLARKE MODET Y CIA. COLOMBIANOSIGNACION		BANCO DE BOGOTA	000754307	63221	22/01/2006	35,815,000.00

***** D E B E F U E *****

CANT. REQUERIDO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-01 SOLICITUDES	85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	420,000.00
	TOTAL 1	\$ 420,000.00

SGR: CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

p 908

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 07-28603

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE **PATENTE DE INVENCION**

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No **584** DE

FECHA **31 DE DICIEMBRE DE 2007** EL TÉRMINO HÁBIL SEÑALADO POR LA

LEY EXPIRA EL **31 DE MARZO DE 2008**

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI _____

NO X

2010-IV-26

87
E1

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C., (30, 04, 2010)

Abogada
Dilia Rodríguez D'alemán

ASUNTO

Radicación	07-28.603
Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Oficio	006 3 4 5
Folios	006

Patente de Invención



Patente de Modelo de Utilidad ☐

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 le comunica:

1. Documentos estudiados

1.1 Descripción: Folios: a como se radicó inicialmente
Folios: 29 a 44 memorial del 2007- IV- 16

1.2 Reivindicaciones: Folios: a como se radicó inicialmente
Folios: 45 a 47 memorial del 2007- IV- 16

1.3 Dibujos: Folios: 22 a 23 como se radicó inicialmente
Folios a

1.4 Oposiciones: Como se informa en el folio 80 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

2. Análisis de la Prioridad (artículo 9 D. 486)

La solicitud en estudio fue radicada el 22 de marzo de 2007, en ese momento se reclamó prioridad para la solicitud europea 06425670.0 del 29 de septiembre de 2006; realizado el estudio correspondiente se determinó que la prioridad es válida.

3. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un aparato que facilita la terapia respiratoria, particularmente, en los niños.

De otra parte, el pliego reivindica: un aparato para aerosol (1) que comprende un dispositivo nebulizador (2) y una máscara (3) apta para recibir una sustancia sustancialmente en estado sólido desde el dispositivo nebulizador, relacionado en las reivindicaciones 1 a 11.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es A61M 11/00.

4. De la solicitud de Patente

4.1 Descripción (artículo 26 D. 486)

a. La descripción calificada **NO** permite identificar una forma de ejecución clara y completa de la mejora considerada patentable porque dicha descripción se limita a

mencionar unos componentes de un aparato vaporizador de aerosol medicamentoso junto con el uso de sistema multimedia para exhibición de imágenes con sonido, pero sin que sea posible determinar como se puede ejecutar o fabricar dicho aparato.

Como se conoce bien en el campo de la propiedad industrial, la descripción debe suministrar información suficiente, tal que esta le permita a un técnico de nivel medio, evaluar y ejecutar (fabricar) la invención. Esos requisitos se ubican en el plano tecnológico y permiten, de un lado, valorar el aporte de la invención y, de otro lado, verificar si con los medios mencionados se logra alcanzar el resultado que se declara, de forma reproducible.

Es importante recordarle al interesado tenga en cuenta que la simple presencia de una descripción **NO** basta para cumplir el requisito legal porque lo que la norma exige es, en cierta medida, la "receta" para ejecutar o fabricar el aparato para vaporización (**producto**) que se desea amparar. Por consiguiente, describir el proceso de la terapia junto con la exhibición de información con medios técnicos para facilitar una terapia **NO** sirve de fundamento para reivindicar dichos medios técnicos.

La oficina deja en claro que, el solicitante está obligado a divulgar la invención pues de lo contrario la patente podrá ser denegada. Dicha obligación se considerará cumplida, cuando la descripción contenga todas las indicaciones, que necesita la persona de nivel técnico medio, para ejecutar la invención, en especial, aquellas indicaciones que no estén comprendidas en el estado de la técnica.

b. En la página 12 párrafos 1 línea 3 y 3 líneas 17 y 22 hay errores de traducción y/o redacción.

El primer párrafo de la página 13 es confuso, probablemente por errores de traducción y/o redacción.

En todo el documento se hace mal uso de las preposiciones desde, a través de, etc. que muchas veces no corresponden a las relaciones que se quieren establecer. También se detectó un continuo abuso con los gerundios, propios de otros idiomas pero no del castellano.

c. La presentación general de la solicitud es, por calificarla de algún modo, deficiente porque aunque la traducción se allegó en hojas de tamaño legal (oficio), no se respetaron las márgenes establecidas de 2,5 cm arriba y a la izquierda y de 2 cm a la derecha y abajo, encontrándose márgenes de casi 4 cm arriba, 3 a la derecha y 7 cm abajo.

Por los motivos precedentes, la descripción no cumple las disposiciones del artículo 28.

4.2 Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

La reivindicación 1 y sus dependientes se redactaron en términos del resultado a obtener mediante uso de medios técnicos, para exhibición de imágenes, lo cual, **no** se permite; **no** tienen sustento descriptivo debido a que en ese aparte no se divulga la forma de obtener un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho, sino que se relaciona el uso de medios técnicos para facilitar las terapias respiratorias para los menores; incluye el término, "sustancialmente", que es facultativo y no sirve para delimitar una característica de la protección solicitada, razón por la que es deseable sea retirado.

La reivindicación 7 presenta un error de transcripción en su línea 3; las reivindicaciones 7 y 8 no tienen enlace lógico con la independiente porque no aclara(n) [delimita(n)] una característica allí incluida sino que se desvían a relacionar una caja, en términos de uso y/o efectos del mismo, que además, **no** es el objeto de la solicitud, por lo que se salen del ámbito de ella, por esas razones, no se tendrán en cuenta en lo sucesivo.

La reivindicación 11 amen de no tener enlace lógico con la independiente es *absolutamente inaceptable* porque un producto no debe ser aclarado (delimitado) por el efecto producido por el uso de un aparato en una persona, por tal motivo esa reivindicación se debe retirar y no se tendrá en cuenta en lo sucesivo.

Para la redacción del pliego se recomienda tener en cuenta, en primer lugar, que de acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia un **producto** debe ser un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho; en otras palabras, debe revestir forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura.

En segundo lugar, que la esencia de una reivindicación o de un pliego consiste en definir la invención, con lo cual, se fija la extensión de la patente y se hace posible delimitarla respecto del estado de la técnica.

En tercer lugar, que acorde al procedimiento: a) "Una reivindicación **debe incluir** no solamente una enumeración de elementos, sino también indicar su funcionamiento y la relación funcional entre los mismos cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento", donde la relación de función entre los componentes de una estructura, en los campos eléctrico, electrónico y afines tiene una forma específica de realización, que no corresponde a las empleadas en la independiente de este caso.

b) "Las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales que definan la invención y la hagan distintiva del estado de la técnica. Dichas características técnicas deben definir la solución (del problema técnico) que intenta resolver la solicitud".

c) "Para efectos del examen **no se toma como característica técnica la inclusión de términos** relativos a aspectos no técnicos como, por ejemplo, "... apta para recibir una sustancia sustancialmente... capaz de mostrar una secuencia de imágenes...", "... emitir sonidos asociados", "... para almacenar y transportar... visualización", etc. **puesto que el resultado o fin alcanzado no es una característica esencial para el efecto**. Sin perjuicio de ello, la inclusión de elementos no técnicos pueden afectar la claridad de la reivindicación".

Es importante precisar que, mencionar el uso de medios técnicos para "visualizar" imágenes / información NO sirve de fundamento para reivindicar medios técnicos reclamados en forma de "aparato".

Por los motivos precedentes, se concluye que las reivindicaciones calificadas no cumplen las disposiciones del artículo 30.

Se recomienda que las observaciones de este punto sean resueltas en conjunción con las de los puntos 6 a 8 de adelante.

5. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

Para efectos de este examen se considera que el pliego calificado se dirige a un único objeto, por lo que cumple el requisito establecido.

6. No es una invención (artículo 15 D 486 literal f)

Las características incluidas en la reivindicación 1 y sus dependientes se relacionan más a formas de presentar imágenes (información) por uso de medios técnicos que a características técnicas, que definan una solución técnica a un determinado problema de esa naturaleza, motivo por el que las mencionadas reivindicaciones **no cumplen las disposiciones del inciso f) del citado artículo 15**.

84
2A

7. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto (artículos 14 y 21)

Requisitos de patentabilidad (artículo 14 D 486)

De acuerdo a la norma, el procedimiento vigente y la jurisprudencia aplicable, se determinó que un **producto** debe ser un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho; en otras palabras, debe revestir forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura.

A la luz de lo precedente resulta evidente, que la reivindicación 1 y sus dependientes de "un aparato para aerosol... dispositivo nebulizador " o de **producto**, **NO** conforman un cuerpo cierto a llenar una necesidad industrial, es decir, **no** revisten forma tangible y, no se definieron por medio de las características técnicas de estructura o de función entre los componentes de una estructura, sino que ellas se redactaron en términos del resultado a obtener por uso de medios técnicos, para exhibición de imágenes, lo que no satisface lo establecido por la norma y la jurisprudencia.

Aquí es necesario precisar, de un lado, que un **producto** para que revista una forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como se **ejecuta** o **fabrica** el **producto** pero **no** de qué forma se usa o se puede usar, para facilitar el seguimiento de una terapia por niños.

De otro lado, no se admiten mezclas de características técnicas y no técnicas en la definición de un **producto**, como ocurre en las reivindicaciones.

"1. Un aparato para aerosol... apta para recibir... sol... capaz de mostrar...".

"7. Un aparato... para almacenar...".

"9. Un aparato... el vapor emitido...".

"10. Un aparato... puede ser separado... usarlos separadamente".

De lo anterior es evidente que la parte no subrayada son características estructurales, y la subrayada, características de uso o consecuencias del mismo.

Cabe precisar que, las características incluidas en las citadas reivindicaciones **NO** son **características técnicas** que sirvan para definir un **producto** porque, como se conoce en el tema, dichas características son del uso de imágenes o de información que se usan para facilitar una terapia; donde esas imágenes o la información **funcionalmente** equivalen a un disco compacto o a la mera presentación de información puesto que un mensaje, una señal o una información o similares **no** es más que un(a) portador(a) de material descriptivo no funcional, el cual, por sí solo **no** puede proveer aplicación(es) práctica(s) para la obtención de una cosa (producto), definida(o) con características técnicas patentables.

Por las razones precedentes, las reivindicaciones **no** cumplen las disposiciones del artículo 14.

8. Determinación del estado de la técnica:

La fecha para determinar el estado de la técnica es 29 de septiembre de 2006.

Consultadas las fuentes de información con que cuenta este despacho se encontraron los siguientes documentos anteriores a la fecha de prioridad invocada 29 09 2006, relacionados con la materia de la solicitud:

No	Documento	Título	Fecha de publicación
1	EP 0 667 168	An inhalation training device.	16 08 1995
2	US2004/ 210151	Respiratory monitoring, diagnostic and therapeutic system	21 10 2004
3	US 6 442 018	Briefcase computer	27 08 2002

9. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

Nivel inventivo (artículo 18 D486)

La persona del oficio, normalmente versada en la materia técnica correspondiente, que se podría haber encargado de solucionar el problema planteado por la presente solicitud, habría sido un ingeniero electrónico con experiencia en aparatos de electro medicina, que conozca la composición y los principios básicos de fabricación de dichos dispositivos o, por lo menos, que cuente con las condiciones necesarias para informarse acerca de esos principios al consultar la literatura técnica respectiva.

El antecedente 1 divulga un aparato para aerosol que comprende un dispositivo nebulizador y una boquilla apta para recibir una sustancia en estado "sol" del dispositivo nebulizador *caracterizado porque también incluye un dispositivo de visualización* capaz de exhibir una secuencia de imágenes a un paciente mientras que él/ella usa el aparato (ver línea 53 página 8, reivindicación 1).

La única diferencia entre lo reivindicado y lo que divulga el antecedente consiste en que este último no menciona una máscara, que ella se reemplaza por una boquilla.

Sin embargo, el documento 2 revela una máscara que desempeña la misma función *que la incluida en la reivindicación 1*; en consecuencia, un técnico en el arte podría haber estimado como opción normal reemplazar la boquilla por la cual se suministra la sustancia en estado sol, del aparato conocido del antecedente 1, por la máscara del antecedente 2 y resolver el problema sin realizar ningún esfuerzo intelectual adicional. Por lo tanto, la reivindicación 1 carece de **nivel inventivo**.

Respecto a las reivindicaciones dependientes 2 a 6, 9 y 10 sus características son conocidas tanto de los conocimientos comunes en la técnica como de las referencias de los antecedentes 1 y 2 (ver tabla de adelante), por lo que esas reivindicaciones tampoco tienen **nivel inventivo**.

10. Conclusión:

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

No.	Documento	Reivindicación(es) Afectada(s)	Requisito que afecta
1	EP 0 667 168; ver de líneas 17 a 29 página 8; líneas 31 a 53 página 9; líneas 5 a 9 y 21 página 10; líneas 44 a 47 página 11; reivindicación 1; figuras 1a, 2a, 2b.	1 a 6, 9, 10, 11	Nivel inventivo
2	US2004/ 210151; ver el extracto.	1 a 6, 9, 10, 11	Nivel inventivo

3	US 6 442 018; ver todo el documento.	7, 8	Nivel inventivo
---	--------------------------------------	------	-----------------

a) la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 inciso f), 18, 28 y 30.

b) no es aparente cual parte de la solicitud podría servir de base para un pliego reivindicatorio aceptable.

Sin embargo, si el solicitante considera que la solicitud contiene alguna materia patentable, de un lado, deberá replantear la solicitud en ese sentido, pero es importante, que recuerde y tenga muy en cuenta que el replanteamiento de esos apartes **NO** podrá, en ningún caso, implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, de acuerdo a lo que establece el artículo 34 de la Decisión 486.

De otro lado, deberá indicar en que parte(s) de la descripción original hay sustento para lo que se presente, con el fin de facilitar el examen siguiente.

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 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.

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 N° 10 de 2001.

ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Directora de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
13 MAYO 2010

CONCEPTO TÉCNICO No. 1.644	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202004
----------------------------	--

Nota: El apoderado puede obtener copia de las anterioridades por Internet, por ejemplo, en la dirección <http://ep.espacenet.com> o <http://gb.espacenet.com> o similares.