



No. 14-169555-00005-0000

Fecha: 2016-01-07 16:10:20 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 9

Señor Director
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. **14.169.555**
Asunto : Solicitud de patente para: **"DISPOSITIVO DE INHALACIÓN PARA FÁRMACOS EN POLVO"**
Solicitante : ASTRAZENECA AB
Fecha de solicitud : 04 de Agosto de 2014

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. **10139** notificado por fijación en lista el 01 de Septiembre de 2015.

2. Mediante memorial del 25 de Noviembre de 2015 se solicitó oportunamente plazo para responder la acción oficial No. **10139**.

3. Mediante oficio No. **10139** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las observaciones realizadas en el oficio se refieren a la claridad del pliego reivindicatorio, a la falta de unidad de invención, a la novedad de las reivindicaciones 1, 3 y 7 a 9 en vista del documento D1: US6071498, y a la novedad de las reivindicaciones 1, 2, 5 y 6 en vista del documento D2: WO2008077623.

4. Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se desea presentar las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

4.1. Modificación de una solicitud en trámite

De acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 13 reivindicaciones.

Se han introducido las siguientes modificaciones al capítulo reivindicatorio:

- La reivindicación 1 ha sido modificada para incluir la materia de las reivindicaciones 3 y 4. Así, la reivindicación 4 ha sido eliminada.

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina B52 - Tel: (57-4) 520 4760 / (57-4) 326 0789 / (57) 317 365 8663 / (57) 318 532 2355- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

-
- Las reivindicaciones 1 y 10 fueron modificadas para corregir la traducción de la misma, de manera que se han eliminado la palabra uso.
- Las reivindicaciones 1, 7, 8, 10, y 11 se han modificado para eliminar la expresión "al menos".
- Se ha modificado la reivindicación 3 de forma que se ha eliminado el conector "o" y se ha mantenido la modalidad preferida que contiene el conector "y". Por lo tanto, se ha incluido una nueva reivindicación 4 que incluye la modalidad preferida con el conector "o".
- Las reivindicaciones 9 y 12 han sido modificadas para eliminar la expresión "la cámara de válvula (15)" y se reemplazó por "el miembro de apoyo estructural principal".

Así, las reivindicaciones son ahora muy claras y precisas en el momento de señalar la naturaleza de la invención reivindicada y es evidente que las características técnicas esenciales de la invención están establecidas.

Por lo anterior, las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la claridad y concisión del pliego reivindicatorio se ven superadas. En consecuencia, se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el nuevo análisis de patentabilidad.

4.2. Argumentos con respecto a la falta claridad del Pliego Reivindicatorio

4.2.1 En primer lugar, con respecto a la objeción formulada hacia las reivindicaciones 1, 5, 6, 10 y 12 por contener resultados a alcanzar y/o funcionalidades, mi representada manifiesta respetuosamente su desacuerdo por las siguientes razones:

En primer lugar, es preciso aclarar que los fragmentos objetados por definir resultados a alcanzar y/o funcionalidades de la invención, no corresponden a resultados o funcionalidades, sino a características técnicas funcionales de la invención, que en este caso se hacen indispensables para que un técnico medio pueda entender a cabalidad la invención y pueda determinar adecuadamente la configuración entre los elementos para que la invención funcione correctamente; lo anterior para garantizar que una persona normalmente versada en la materia pueda reproducir la invención.

Con respecto a lo anterior, la "GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD" de su Despacho enuncia:

"Las características técnicas funcionales son los elementos que conforman las invenciones, descritos en términos de su uso o su función. No definen la invención, pero explican la relación que hay entre sus diversas características estructurales (...) Las reivindicaciones deben incluir características estructurales y funcionales cuando para la persona del oficio normalmente versada en la materia no sea obvio

el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos"
(Subraya incluida en el texto).

De acuerdo con lo anterior, los fragmentos objetados no solo pueden, sino que deben estar en las reivindicaciones, ya que resultan esenciales para que una persona del oficio normalmente versada en la materia entienda correctamente el funcionamiento de la invención.

4.2.2 En vista de la objeción elevada hacia el término "medio" de las reivindicaciones 1, 7, 10 y 12, mi representada pone de presente su desacuerdo debido a que dentro de las reivindicaciones se encuentra la palabra medio no se encuentra mencionada de manera independiente. La palabra medio puede ser objetada cuando se menciona un elemento de un producto únicamente con dicha palabra, pero por el contrario, en la presente solicitud la palabra medio se encuentra acompañada de la definición, por ejemplo, medio de medición u medio de desintegración de polvo. Por lo tanto, una persona versada en la materia sabría a qué se refiere cada una ella, pues no se puede leer o analizar de forma independiente sino como un todo. Además, dichas expresiones son bien conocidas en el campo de la técnica. Adicionalmente, la expresión "medio de desintegración de polvo" se encuentra bien definido en la descripción de la presente invención en la página 10, líneas 21 a 26. Así mismo, la expresión "medio de medición" se encuentra bien definido en la descripción de la presente invención en la página 10, líneas 4 a 5. En consecuencia, la invención de la presente solicitud puede ser reproducida o ejecutada por una persona versada en la técnica.

4.2.3 Con respecto a la objeción realizada hacia las expresiones "dispositivo de activación" y "un mecanismo de transporte", al igual que los argumentos proporcionados en el punto 4.2.2, dichos fragmentos son claros para una persona del oficio normalmente versada en la materia, pues son bien conocidos en el campo de la invención. Igualmente, la expresión "dispositivo de activación" se encuentra bien definido en la descripción de la presente invención en la página 10, líneas 13 a 20. Además, el fragmento "un mecanismo de transporte" se encuentra bien definido en la descripción de la presente invención en la página 10, líneas 5 a 8. En consecuencia, la invención de la presente solicitud puede ser reproducida o ejecutada por una persona versada en la técnica.

Por lo anterior, las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la claridad y concisión del pliego reivindicatorio se ven superadas. En consecuencia, se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el nuevo análisis de patentabilidad.

4.3 Argumentos a favor de la falta de Unidad de Invención

El artículo 25 de la Decisión 486, hace referencia a:

“Artículo 25.-La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo.”

A este respecto, es muy importante señalar amablemente a su Despacho que las características técnicas esenciales de las reivindicaciones 1 y 10 tienen un efecto a alcanzar un umbral de activación inferior y definido, el cual últimamente resulta en un flujo volumétrico más constante durante la inhalación.

Por lo tanto, las reivindicaciones 1 y 10 son soluciones alternativas a un problema común y en consecuencia, el requisito de unidad de invención es superado.

4.4 Argumentos a favor de la falta de Novedad

El artículo 16 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

“Artículo 16: Una invención se considerará nueva cuando no esté 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.”

La novedad de una invención se evalúa a través de la comparación uno a uno de sus características esenciales. De este modo, una invención puede ser objetada por novedad cuando sus características esenciales son exactamente iguales a las de un antecedente que represente el estado de la técnica conocido al momento de presentar la solicitud. Por lo tanto en caso que llegue a existir al menos una diferencia en dicha comparación, se afirma que la invención SI cumple con el requisito de novedad.

Con base en lo anterior, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con el análisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se objeta la novedad, con base en la siguiente información:

A este respecto, en primer lugar mi representada señala que la reivindicación 1 tal como fue modificada divulga lo siguiente:

- El miembro de disparo comprende una superficie de leva;
- La palanca de dosificación (6) engrana con dicha superficie de leva tangencialmente en dicha posición de inhalación bloqueada;
- El gancho de sujeción (23) comprende una superficie de contacto plana que hace contacto lineal con la superficie de leva en la posición de inhalación.

De esta forma, la reivindicación 1 presenta un umbral de activación inferior y definido, el cual últimamente resulta en un flujo volumétrico más constante durante la

inhalación. Esta característica corresponde a una característica funcional de la presente invención, que le proporciona novedad a la presente invención en vista de los documentos D1 y D2, pues ninguno de ellos divulga dicha característica funcional.

Así las cosas, con respecto a lo anterior es preciso mencionar que de acuerdo a las disposiciones de la "GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD" de su Despacho es preciso aclarar que, aunque el numeral 2.6.5.4 establezca que "Las características técnicas funcionales (...) No definen la invención, pero explican la relación que hay entre sus diversas características estructurales", subsecuentemente se establecen los casos en los que la disposición anterior no aplica, como se explica a continuación.

El numeral 2.6.5.15 establece que:

"Cuando la reivindicación menciona un elemento en relación con su función, sin precisar la estructura, se considera que tal reivindicación se refiere a todo elemento que permita cumplir la función, salvo que ese elemento se precise en la reivindicación.

Por ejemplo, si una reivindicación trata de una válvula que permite reducir el movimiento de un fluido, el examinador debe considerar que esa reivindicación comprende la válvula según se caracteriza en la reivindicación, y no todos los medios que permitan reducir el movimiento de un fluido".

Puede notarse entonces que un elemento que ha sido definido correctamente a través de una característica esencial y su función debe ser considerado según se caracteriza en la reivindicación, es decir, teniendo en cuenta su función en el momento de compararla con el estado del arte.

Por otro lado, el numeral 2.6.7.3 establece que:

"En términos generales, una característica de función o efecto, no es permitida para definir la invención. Solo será permitida cuando no pueda ser definida la característica técnica, por una característica estructural y cuando además la función pueda ser verificada por experimentos divulgados en la descripción, o mediante medios corrientes en el campo técnico de la invención".

En este caso se puede notar claramente que una característica funcional debe ser considerada una característica técnica esencial cuando ésta representa el único medio para definir la invención, y cuando ésta se pueda verificar mediante medios corrientes en el campo técnico.

Este es específicamente el caso de la presente solicitud, ya que la invención no puede ser definida mediante sus características estructurales y las funciones definidas en las reivindicaciones hacen parte de la invención para que así cualquier persona

medianamente versada en la materia sea capaz de implementar en un dispositivo de inhalación para fármacos en polvo.

En conclusión de todos los argumentos anteriores, las características funcionales de la presente invención son las características que definen la invención y por lo tanto, deben ser consideradas como características técnicas esenciales en la comparación con el estado de la técnica para determinar la patentabilidad de las reivindicaciones de la presente invención.

De esta forma, se ven superadas las objeciones con respecto a novedad para la presente invención toda vez que es claro que los documentos D1 y D2 no anticipan como un todo las características técnicas esenciales del dispositivo objeto de protección tal como se encuentra reivindicado en el nuevo pliego reivindicatorio.

De acuerdo con los argumentos anteriormente explicados, la invención de la presente solicitud de patente es novedosa sobre los documentos del estado de la técnica D1 y D2 citado por el Examinador.

4.5 Conclusión

Por todo lo anterior, los documentos D1 y D2 no resultan anterioridades válidas capaces de afectar la novedad de la invención de la presente solicitud. Por lo tanto, consideramos que el Examinador está pasando por alto que una sola diferencia con respecto al estado de la técnica, permite concluir que el objeto reivindicado es nuevo. Además, está excluyendo el hecho de que el inventor en el momento de solucionar el problema técnico de la solicitud tuvo que emplear habilidad inventiva, pues la presente invención no resulta de la mera extrapolación de las enseñanzas del arte previo, como se afirma. Se está desconociendo el mérito investigativo empleado y que está aportando una ventaja al arte previo.

5. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente. En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podrá ser negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la acción oficial No. 10139, toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisión violaría tanto el tenor literal del artículo 45 de la Decisión 486 como el derecho constitucional al debido proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del artículo 45, respetuosamente solicitamos al Examinador expedir una nueva acción oficial que permita a mi representada contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentabilidad.

De otro lado, respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar

una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud, beneficiándose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.

6. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 12 reivindicaciones

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

SGD COLO-12045-0843-0002-8
SGD\SGD\ID-285678\WPC12045
No. M-2016-285678\SGD

REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo de inhalación para fármacos en polvo a ser recibidos por un paciente mediante una corriente de aire producida por inhalación que comprende un depósito para polvo, un medio de medición para medir repetidamente una dosis de polvo del depósito, un mecanismo de transporte para mover dicho medio de medición desde una posición de cargado para recibir una dosis de polvo a una posición de vaciado para liberar dicha dosis de polvo en un canal para polvo, un dispositivo de activación para operación manual por parte del paciente, estando dicho dispositivo de activación conectado operativamente a dicho mecanismo de transporte de modo que tras la operación se mide una sola dosis de polvo, comprendiendo dicho dispositivo de activación un botón de dosificación (5) que actúa en dicho mecanismo de transporte cuando se presiona por parte del paciente, comprendiendo dicho mecanismo de transporte una palanca de dosificación (6) que actúa en dicho medio de medición, en donde dicha palanca de dosificación (6) se bloquea en la posición de inhalación de dicho medio de medición después de que se acciona dicho botón de dosificación (5) por parte del usuario, en donde dicha palanca de dosificación (6) en la posición de inhalación engrana con un miembro de disparo y se puede liberar mediante el accionamiento de un miembro de disparo, en donde la palanca de dosificación (6) comprende un gancho de dosificación (23) caracterizado porque el miembro de disparo comprende una superficie de leva y que la palanca de dosificación (6) engrana con dicha superficie de leva tangencialmente en dicha posición de inhalación bloqueada, y caracterizada además porque el gancho de sujeción (23) comprende una superficie de contacto plana que hace contacto lineal con la superficie de leva en la posición de inhalación.
2. Un dispositivo de inhalación de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque dicho miembro de disparo comprende una válvula operada por inhalación en un ducto de aire (9) que se comunica con dicho canal para polvo.
3. Un dispositivo de inhalación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque el gancho de sujeción (23) engrana detrás y debajo de dicha superficie de leva en la posición de inhalación.
4. Un dispositivo de inhalación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque el gancho de sujeción (23) engrana detrás o debajo de dicha superficie de leva en la posición de inhalación.
5. Un dispositivo de inhalación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque el disparo de la palanca de dosificación (6) se logra mediante un movimiento giratorio de la superficie de leva.
6. Un dispositivo de inhalación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque dicha válvula operada por inhalación incluye una solapa (22a) que realiza un movimiento giratorio

tras la inhalación, proporcionándose dicha superficie de leva en la solapa (22a) o en un eje giratorio (22b) de la solapa (22a).

7. Un dispositivo de inhalación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes que comprende además un medio de desintegración de polvo, en donde dicho medio de medición y dicho mecanismo de transporte están dispuestos dentro de un compartimiento dosificador y dicho medio de desintegración está dispuesto en un compartimiento de descarga en polvo, y en donde dicho compartimiento dosificador está sellado contra dicho compartimiento de descarga de polvo.
8. Un dispositivo de inhalación de acuerdo con la reivindicación 7, que comprende un miembro de apoyo estructural principal que define una cámara de válvula (15) así como un apoyo para una carcasa que incluye dos recubrimientos (12, 13).
9. Un dispositivo de inhalación de acuerdo con la reivindicación 8, caracterizado porque el miembro de apoyo estructural principal está sellado contra la carcasa de modo que define dicho compartimiento dosificador y dicho compartimiento de descarga de polvo.
10. Un dispositivo de inhalación para fármacos en polvo a ser recibidos por un paciente mediante una corriente de aire, que comprende un depósito para polvo, un medio de medición para medir repetidamente una dosis de polvo del depósito, un mecanismo de transporte para mover dicho medio de medición desde una posición de cargado para recibir una dosis de polvo a una posición de vaciado para liberar dicha dosis de polvo en un canal para polvo, un dispositivo de activación para la operación manual por parte del paciente, estando dicho dispositivo de activación conectado operativamente a dicho mecanismo de transporte de modo que tras la operación se mide una sola dosis de polvo, comprendiendo dicho dispositivo de activación un botón de dosificación (5) que actúa en dicho mecanismo de transporte cuando se presiona por parte del paciente, comprendiendo además el dispositivo de inhalación un medio de desintegración de polvo, caracterizado porque dicho medio de medición y dicho mecanismo de transporte están dispuestos dentro de un compartimiento dosificador y dicho medio de desintegración está dispuesto en un compartimiento de descarga de polvo, y en donde dicho compartimiento dosificador está sellado contra dicho compartimiento de descarga de polvo.
11. Un dispositivo de inhalación de acuerdo con la reivindicación 10, que comprende además un miembro de apoyo estructural principal que define una cámara de válvula (15) así como un apoyo para una carcasa que incluye dos recubrimientos (12, 13).
12. Un dispositivo de inhalación de acuerdo con la reivindicación 11, caracterizado porque el miembro de apoyo estructural principal está sellado contra la carcasa de modo que define dicho compartimiento dosificador y dicho compartimiento de descarga de polvo.