



No. 14-169699- -00006-0000

Fecha: 2016-01-18 16:32:29 Dep: 2020 DIR NUEVASCR
Tra: 11 PATENTE IYI Ene: 378 FASE NACIONAL I
Act: 523 RESPUESTA Folios: 9

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

5V

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 523

Referencia : Expediente No. **14.169.699**
Asunto : Solicitud de patente para: **"DISPOSITIVO DE INHALACIÓN PARA FÁRMACOS EN POLVO"**
Solicitante : ASTRAZENECA AB
Fecha de solicitud : 05 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. **10367** notificado por fijación en lista el 08 de Septiembre de 2015.

2. Mediante memorial del 02 de Diciembre de 2015 se solicitó oportunamente plazo para responder la acción oficial No. **10367**.

3. Mediante oficio No. **10367** 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 novedad de las reivindicaciones 1, 6, 7 y 9 en vista del documento **D1: US6071498**, y a la novedad de las reivindicaciones 1 y 8 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 10 reivindicaciones.

Se han introducido las siguientes modificaciones al capítulo reivindicatorio:

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Sisk - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel: (57-1) 347 3611 - Fax: (57-1) 211 8250 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 852 - Tel: (57-4) 520 4760 / (57-4) 396 3789 / (57) 317 365 8693 / (57) 318 532 2365 - COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

- Las reivindicaciones 2 a 4, 10 y 11 (nuevas 2, 3, 9 y 10) han sido modificadas de manera que la expresión "elemento de desvío flexible" ha sido reemplazado por "brazo flexible o pata flexible".
- La reivindicación 3 ha sido eliminada.
- La reivindicación 1 ha sido modificada para eliminar su referencia al uso. Por lo tanto, la objeción elevada a este respecto ha sido superada.

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, 4, 7, y 8 a 10 (nuevas 1, 3, 6 y 7 a 9) 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 la reivindicación 1, 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. 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, dicha expresión son bien conocidas en el campo de la técnica. Adicionalmente, la expresión “medio de medición” se encuentra bien definido en la descripción de la presente invención en la página 4, líneas 30 a 32. 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 la expresión “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. Además, el fragmento “un mecanismo de transporte” se encuentra bien definido en la descripción de la presente invención en la página 4, líneas 32 a 35. En consecuencia, la invención de la presente solicitud puede ser reproducida o ejecutada por una persona versada en la técnica.

4.2.4 Finalmente, se desea aclarar, con respecto a la objeción hecha a la expresión “al menos”, que dicha expresión se refiere al número de dispositivos ya sea para el polvo o de activación.

Con respecto a lo anterior se desea aclarar que el número específico de los elementos mencionados no está relacionado en lo absoluto con el concepto inventivo de la solicitud. Es requerida la presencia de uno o más de cada uno de estos elementos para que la invención cumpla con las características técnicas requeridas. Por lo tanto una limitación en cuanto al número de estos elementos dentro de la invención implicaría una limitación indebida con respecto a su alcance y facilitaría a terceros la no comisión de una infracción literal de la misma.

A manera de ejemplo, se podría definir un número entre 1 y **N** de dispositivos ya sea para el polvo o de activación; un tercero podría simplemente emplear **N+1** dispositivos ya sea para el polvo o de activación, lo que no representaría una infracción literal de las reivindicaciones con un artículo esencialmente igual. Así, resulta necesario incluir la expresión “al menos” como una manera de definir el número **N** tal que proteja el alcance de la invención y la proteja de posibles infractores.

Por último, una persona medianamente versada en la materia estará en capacidad de entender la expresión en cuestión y podrá reproducir inequívocamente la invención con la información proporcionada.

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 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, amablemente señalamos que el documento D1 divulga un dispositivo de inhalación (1) para medicamentos en polvo para ser recibido por un paciente por una corriente de aire causada por inhalación que comprende por lo menos un depósito de polvo (101), medios de medición (123) para medir repetidamente un dosis de polvo del depósito, un mecanismo de transporte (68) para mover dichos medios de medición de una posición de llenado para recibir una dosis de polvo en una posición de vaciado para liberar dicha dosis de polvo en un canal de polvo (15), por lo menos un dispositivo de activación (73) para operación manual por el paciente, dicho dispositivo de activación siendo operativamente conectado a dicho mecanismo de transporte (68) de manera que se mide la operación de una única dosis de polvo, dicho dispositivo de activación (73) que comprende una llave de dosificación (73a) que actúa en dicho mecanismo de transporte cuando se presiona por el paciente (Figura 7, Figura 8, Figura 9, Figura 10, Figura 11, columna 3, líneas 24-35, columna 17, líneas 6-15, columna 22, líneas 8-67, columna 23, líneas 1-67).

Por lo tanto, la materia de la reivindicación 1 difiere de la materia de D1 ya que dicha llave de dosificación (73a) mientras se presiona es acoplada solamente de manera temporal con dicho mecanismo de transporte de tal manera que se completará un ciclo de medición y el mecanismo de transporte y/o medios de medición se restablecerán incluso si dicha llave de dosificación (73a) se llevara a cabo en condición deprimida, y por lo tanto, es nueva.

Así, el problema a ser resuelto por la presente invención puede ser considerado así: Cómo modificar el dispositivo de inhalación de D1 como tal para proporcionar un mecanismo de transporte y/o medios de medición los cuales serán de manera independiente de la posición de la llave de dosificación retorne a su posición inicial y estará lista para un ciclo de medición adicional, independientemente de la posición de la llave de dosificación después de la actuación completa de los medios de medición/mecanismo de transporte.

Por otro lado, amablemente señalamos que la presente invención contiene un brazo flexible o una pata flexible que engrana temporalmente con una palanca de dosificación (6) del mecanismo de transporte, el brazo flexible o la pata flexible estando desengranado de la palanca de dosificación (6) en una primera posición no desviada y estando engranado con la palanca de dosificación (6) en una segunda posición desviada a diferencia del documento D2, el cual no divulga dicha característica. Así las cosas, D2 no da a conocer un elemento de desvío flexible, que en el presente caso corresponde a un brazo flexible o pata flexible que engrana temporalmente con una palanca de dosificación del mecanismo de transporte para que una vez que el usuario aprieta el botón de dosificación, un brazo/pata flexible del botón de dosificación se doblará de modo que engrane con una palanca de dosificación del mecanismo de transporte. En otras palabras, tras apretar el botón de dosificación, el elemento que se desvía volverá a su posición inicial, una vez se oprima el botón de dosificación completamente y salga totalmente la dosis.

En consecuencia, 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 de inhalación 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 citados por el Examinador.

4.4 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. 10367, 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 10 reivindicaciones

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

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 al menos 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, al menos 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 es presionado por el paciente, caracterizado porque dicho botón de dosificación (5), mientras está presionado, está sólo temporalmente engranado con dicho mecanismo de transporte de modo que un ciclo de medición se completará y el mecanismo de transporte y/o medio de medición se reiniciará, incluso si dicho botón de dosificación (5) se mantiene apretado.

2. Un dispositivo de inhalación de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque dicho botón de dosificación (5) incluye un brazo flexible o una pata flexible que engrana temporalmente con una palanca de dosificación (6) del mecanismo de transporte, el brazo flexible o la pata flexible estando desengranado de la palanca de dosificación (6) en una primera posición no desviada y estando engranado con la palanca de dosificación (6) en una segunda posición desviada.

3. Un dispositivo de inhalación de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizado por un perfil de desvío fijo con respecto al botón de dosificación (5) que empuja el brazo flexible o la pata flexible a la segunda posición desviada durante el movimiento del botón de dosificación (5) desde una posición no apretada a una posición apretada y luego libera el elemento que se desvía hacia la primera posición no desviada durante un movimiento adicional del botón de dosificación (5) en una posición completamente apretada.

4. Un dispositivo de inhalación de acuerdo con la reivindicación 3, caracterizado porque un perfil de desvío es proporcionado por un borde biselado (28) o un perfil biselado de una parte fija del inhalador (1).

5. Un dispositivo de inhalación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque el botón de dosificación (5) se mantiene tensionado por resorte en su posición de no funcionamiento.

6. Un dispositivo de inhalación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque el mecanismo de transporte incluye una palanca de dosificación (6) que actúa en dicho medio de medición, estando dicha palanca de dosificación (6) bloqueada en la posición de inhalación de dicho medio de medición después de que el botón de dosificación (5) ha sido apretado y porque dicha palanca de dosificación (6) se libera por inhalación, sin importar si el botón de dosificación (5) ha sido liberado o no.

7. Un dispositivo de inhalación de acuerdo con la reivindicación 6, caracterizado por una válvula operada por inhalación en un ducto de aire (9) que se comunica con dicho canal para polvo, estando dicha válvula conectada operativamente a esa palanca de dosificación (6) de modo que la palanca de dosificación se puede liberar mediante la acción de la válvula.

8. Un dispositivo de inhalación de acuerdo con la reivindicación 7, caracterizado porque dicha palanca de dosificación (6) puede asumir una primera y una segunda posición bloqueada posteriormente y porque dicha palanca de dosificación (6) se puede liberar mediante inhalación sólo después de que se ha bloqueado en la segunda posición bloqueada.

9. Un dispositivo de inhalación de acuerdo con la reivindicación 8, caracterizado porque dicha palanca de dosificación (6) asume dicha segunda posición bloqueada cuando dicho botón de dosificación (5) se aprieta hasta que dicho brazo flexible o pata flexible se libera al apretar adicionalmente el botón de dosificación (5).

10. Un dispositivo de inhalación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 2 a 9, caracterizado porque dicho brazo flexible o pata flexible está formado integralmente con dicho botón de dosificación (5).