

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 2º
BOGOTÁ 8, COLOM

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-076099- -00007-0000

Fecha: 2012-06-06 12:03:41 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 449 RESPUESOPOSICI Folios: 5

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 449

Referencia : Expediente No. 09076099
Asunto : Solicitud de patente para: "DISPOSITIVO DE
INHALACIÓN PARA MEDICAMENTOS EN FORMA DE
POLVO".
Solicitante : ALMIRALL, S.A.
Fecha de solicitud: 22 de Julio de 2009.

1. ALEGATOS CONTESTACIÓN OPOSICIÓN

Yo, Luz Clemencia de PAÉZ, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, por el presente escrito doy respuesta a la oposición formulada por la sociedad **PROCAPS S.A.**, opositora en el asunto de la referencia.

2. CONTESTACIÓN DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL

El oficio No. 3674, en el cual su Despacho dispuso otorgar a mi representada término para presentar sus argumentaciones a favor de la patentabilidad del invento de que trata el asunto en referencia, me fue notificado por fijación en lista el 9 de Marzo de 2012. Por lo tanto, la presente defensa es presentada en tiempo oportuno.

3. RESPUESTA A LAS PETICIONES

Me opongo a las peticiones de las sociedades opositoras y en consecuencia, solicito a ese Despacho que con fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho que se presentan en este escrito se declaren sin fundamento la oposición presentada por la sociedad **PROCAPS S.A.**

NIT. 860.041.367-3

En consecuencia, se declare que el invento titulado **"DISPOSITIVO DE INHALACIÓN PARA MEDICAMENTOS EN FORMA DE POLVO"** cumple con los requisitos exigidos en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y demás normas concordantes.

4. FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA OPOSICIÓN

A continuación procederé a enumerar los argumentos que la opositora **PROCAPS S.A.** considera pertinentes para presentar oposición a la presente solicitud:

4.1 En primer lugar, señala que el documento US5239992 (D1), al igual que la presente solicitud, se refiere a un dispositivo de inhalación para medicamentos en polvo.

4.2 Seguidamente, concluye que la novedad de la presente solicitud se ve afectada por dicho documento D1, puesto que la materia de invención acá reivindicada ya se encontraba en el estado de la técnica (D1).

5. RESPUESTA A LOS HECHOS Y ALEGATOS

A continuación, me permito presentar a consideración de este Despacho, las razones que demuestran que es procedente otorgar privilegio de patente a la invención solicitada por mi representada en este asunto, toda vez que no es anticipada por el documento del estado del arte citado por el apoderado de la parte opositora como sustento de sus pretensiones.

Señala la parte opositora que la invención solicitada no cumple con el requisito de novedad, presupuesto establecido en los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, las cuales disponen:

"Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

"Artículo 16.- 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 lo anterior, es claro que para que un documento pueda afectar la novedad de la presente solicitud de patente, dicho documento debe revelar todas las características técnicas reivindicadas en la presente invención. De lo contrario, si se demuestra que existe al menos una (1) característica técnica de la invención que no ha sido divulgada en los documentos citados, la objeción formulada por novedad se debe tener por superada.

Teniendo en cuenta lo anterior y por las siguientes razones, mi representada considera que las reivindicaciones de la presente solicitud son novedosas frente al documento citado por la parte opositora. Veamos:

La presente solicitud de patente se refiere a un dispositivo de inhalación (1) para medicamentos en polvo, que comprende por lo menos una cámara de almacenamiento (13) para alojar una pluralidad de dosis en polvo de medicamento y un dispositivo de dosificación que incluye por lo menos un deslizador de dosificación (15) que es desplazable aproximadamente con un movimiento de traslación en un pasaje del deslizador de dosificación (16) por lo menos desde una posición de llenado a una posición de vaciado, en el que el dispositivo de inhalación (1) también incluye un dispositivo para el movimiento automático activado por la inhalación del deslizador de dosificación (15) desde su posición de llenado a la posición de vaciado y un dispositivo de retorno para el movimiento automático del deslizador de dosificación (15) de vuelta a la posición de llenado.

De modo que, el dispositivo de la presente solicitud incluye un dispositivo para el movimiento automático activado por la inhalación del deslizador de dosificación (15) desde su posición de

llenado a la posición de vaciado. En contraste, el documento D1 divulga un dispositivo de inhalación que incluye un pistón con una cavidad de carga que es presionada por compresión con un resorte en su posición de llenado en donde la cavidad de carga se alinea con la reserva 8 (ver columna 2 de D1, líneas 43 a 53). En efecto, la figura 1 de D1 muestra el pistón al final de la etapa de inhalación. Lo anterior, claramente no puede ser considerado un movimiento automático del deslizador de dosificación, tal como en la presente solicitud de patente. De hecho, el movimiento del pistón de acuerdo con el documento D1 es de succión o no es capaz de extraer el pistón completamente en la posición mostrada en la figura 1, en donde la cavidad de llenado se encuentra alineada con el orificio de dispensación 13 y por tanto, el pistón se movería de forma automática hacia atrás por la fuerza de empuje del resorte sin haber administrado el polvo.

En otras palabras, los pacientes ancianos o que sufren de un desorden respiratorio severo podrían no ser capaces de aplicar una succión suficiente, lo cual es una gran desventaja del dispositivo divulgado en el documento D1 (ver columna 3, líneas 43 a 52 de D1). Sin embargo, con el dispositivo de inhalación de acuerdo con la presente solicitud es posible desacoplar completamente el movimiento del deslizador de dosificación con independencia de si el paciente es capaz de aplicar suficiente succión.

De lo anterior, es claro que D1 no revela explícitamente todas las **características técnicas esenciales del dispositivo de inhalación revelado** en la presente solicitud, de tal manera que dicho documento no debe ser considerado una anterioridad válida capaz de afectar la novedad del mismo.

Así entonces, contrario a lo señalado por la apoderada de la sociedad opositora, el invento para el cual se solicita la protección a través de la concesión de la patente en el expediente de la referencia, cumple cabalmente con el requisito de novedad del artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y por tanto, las pretensiones de la opositora no son de recibo en el presente caso.

6. PETICIONES

Con fundamento en lo anterior solicito a ese Despacho lo siguiente:

6.1 Declarar infundada la oposición presentada por PROCAPS S.A.

6.2 Declarar que el invento titulado "DISPOSITIVO DE INHALACIÓN PARA MEDICAMENTOS EN FORMA DE POLVO" para el cual mi representada solicita el otorgamiento de la patente de invención cumple con el

requisito de novedad del artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y otorgar el privilegio de patente solicitado.

7. NOTIFICACIONES

Mi representada y yo recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi oficina de abogado ubicada en la Carrera 4ª No. 72-35 de la ciudad de Bogotá, D.C.

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
T.P.A. No. 23.555

COLO-06734-841-011-8

COLO-06734-264-003-3

COLO-17153-845-005-6

MGM\MGM\ID-218979\WPC17153

No. M-2012-218979\MGM