

Señora Directora

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente NC2018/0004170

Asunto: Solicitud de patente para: DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO Y
DISPENSADOR

Solicitante: MERAL INC.

Fecha de solicitud: 19 de abril de 2018

RESPUESTA A PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

ANDRES RINCON USCATEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio **8381**, notificado por fijación en lista el 16 de agosto de 2019, para lo cual pedí plazo adicional el 13 de noviembre de 2019.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad aportó un Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 19 reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

1. Las expresiones “sustancialmente”, “ligeramente” y “en general” han sido eliminadas de las Reivindicaciones.
2. La Reivindicación 17 ha sido modificada de modo que ahora menciona: “Un dispositivo de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 16 para aplicar tópicamente un líquido farmacéutico.”

INNOVACIÓN PARA LOS NEGOCIOS

BOGOTÁ DC, 110221 - COLOMBIA - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72A - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650
MEDELLÍN, 050021 - COLOMBIA - San Fernando Plaza - Carrera 42A No. 1 - 25 Torre 4 Oficina 303 - Teléfono: (57-4) 520 4760

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

3. El método de la Reivindicación 19 ha sido modificado eliminado cualquier referencia realizada a pacientes.

Estas modificaciones se ajustan al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

II. EN CUANTO A MATERIA NO PATENTABLE

Con respecto a la objeción del examinador en contra de las Reivindicaciones 17 y 19 según la cual estas se refieren a materia no patentable, es preciso poner de presente que dichas Reivindicaciones han sido modificadas para eliminar cualquier referencia a *“pacientes”* o *“métodos de tratamiento”*. De esta manera, tanto la Reivindicación 17 como la Reivindicación 18 se refieren ahora a un dispositivo, el cual constituye materia patentable en Colombia. Así las cosas, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

III. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

1. Con respecto a la objeción del examinador en contra de la Reivindicación 3, según la cual esta es imprecisa por contener la expresión *“ligeramente”*, es preciso poner de presente que tal expresión ha sido eliminada. En consecuencia, la objeción formulada a este respecto se ve superada.

2. Con respecto a la objeción del examinador en contra de las Reivindicaciones 1, 8 y 18, según la cual estas son imprecisas por contener la expresión *“sustancialmente”*, es preciso poner de presente que tal expresión ha sido eliminada. En consecuencia, la objeción formulada a este respecto se ve superada.

3. Con respecto a la objeción del examinador en contra de las Reivindicaciones 3 y 5, según la cual estas son imprecisas por contener la expresión *“en general”*, es preciso poner de presente que tal expresión ha sido eliminada. En consecuencia, la objeción formulada a este respecto se ve superada.

4. Con respecto a las objeciones del examinador en contra de las Reivindicaciones 1, 4, 18 según las cuales estas son imprecisas por contener fragmentos supuestamente considerados ventajas técnicas o funcionalidades, es preciso mencionar que los fragmentos objetados no corresponden a resultados, ventajas ni 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 esta 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. Esto, además considerando que la invención está bien definida en las mismas Reivindicaciones por sus características técnicas estructurales. En consecuencia, las objeciones formuladas a este respecto se deben tener por superadas.

IV. ESTADO DE LA TÉCNICA

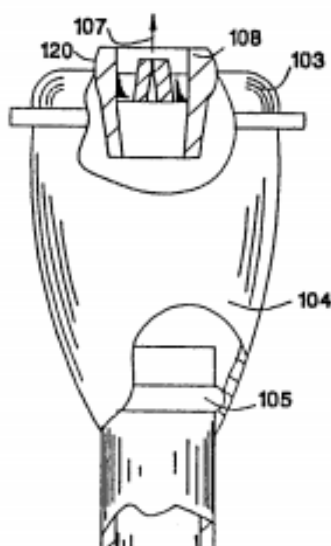
El Examinador determinó 2 documentos como relevantes para realizar el análisis de patentabilidad de la presente patente de invención:

1. D1, referido al documento WO9857574 titulado *"Siphoning device for use in liquid basting and separation"* que se relaciona con un dispositivo de sifón (100), con indicadores de medición, que se utiliza para la separación líquido-líquido. En este dispositivo, el miembro del cuerpo (102) tiene una salida con una punta abierta (112) y una válvula de líquido de dos vías (109) contorneada para aproximarse al contorno del interior de la salida.

2. D2, referido al documento US2001039394 titulado *"Needle-less injector"* que se relaciona con un inyector sin aguja, en el que se descarga una dosis de medicamento líquido en un chorro delgado a una velocidad suficiente para penetrar en la epidermis del ser humano, planta o animal a tratar, para así introducir el medicamento en los tejidos del paciente.

V. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NIVEL INVENTIVO

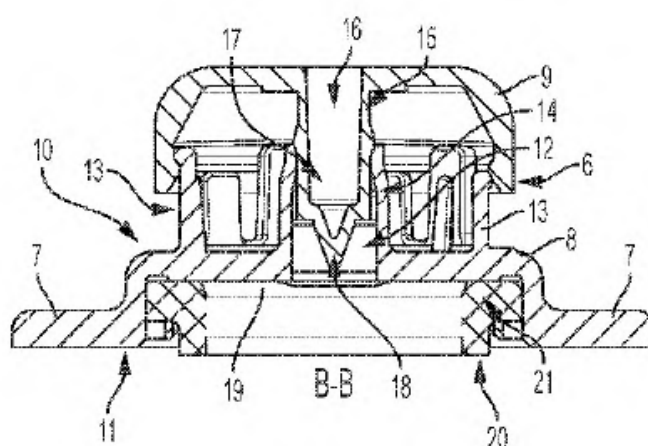
D1 se relaciona con una pipeta de aire caliente para aplicaciones alimenticias con una válvula unidireccional en el extremo proximal (superior) y una segunda válvula en el extremo distal. La válvula unidireccional 120 en el extremo superior permite que el aire salga del bulbo de la pipeta 104 en la dirección 107, únicamente.



Las diferencias entre D1 y la invención reclamada consisten en que: i) la válvula de la presente invención comprende una punta de penetración 18; ii) la combinación del asiento de válvula y la tapa mencionada en las reivindicaciones permite que exista

comunicación fluida tanto hacia, como desde, el extremo proximal del dispositivo; iii) el extremo distal de D1 comprende una válvula para controlar flujo hacia fuera del dispositivo; y iv) D1 falla en divulgar o enseñar un dispositivo para almacenar y dosificar comprendiendo un sello cercano a la abertura proximal, el cual es penetrado por la tapa cuando es usado.

El efecto alcanzado por tales diferencias consiste en que se permite la dispensación de un líquido farmacéutico de manera controlada a la vez que proporciona un ambiente adecuado para el almacenamiento de los líquidos. Esto es logrado a través de la disposición de un sello frágil (19) cerca a la abertura proximal. Cuando se dispensa, la tapa es presionada hacia el extremo proximal perforando el sello, permitiendo que el líquido sea dispensado. La dispensación del líquido puede ser detenida en cualquier momento al soltar la tapa. El sello es penetrado y roto cuando la tapa superpuesta que comprende la punta penetrante perfora el sello al comprimir la tapa hacia el asiento de válvula. Cuando la tapa es liberada, el miembro resiliente 13 del asiento de válvula regresa la tapa a su posición original y crea un sello 22. Por lo tanto, una porción de líquido en el dispositivo puede fluir hacia afuera una vez la tapa se comprime debido a la comunicación de aire entre el espacio interior y el exterior del dispositivo, y luego detenido una vez la tapa se libera, creando así un sello.



De esta manera, el problema técnico que pretende solucionar la invención puede ser formulado como: *“¿Como modificar el dispositivo de D1, para permitir la dispensación de un líquido de manera controlada a la vez que proporciona un ambiente adecuado para el almacenamiento de los líquidos?”*

Al evaluar si la persona versada en la materia estaría en capacidad de llegar a la invención reivindicada a partir de las enseñanzas de D2, se evidencia que una persona versada en la materia no tendría ninguna razón, sugerencia o motivación para modificar el dispositivo de D1 para remover la válvula en el extremo distal del dispositivo y cambiar la válvula superior 120 para permitir comunicación fluida bidireccional entre el interior y el exterior del dispositivo.

Adicionalmente, considerando que D1 falla en divulgar o enseñar un dispositivo para almacenar y dosificar comprendiendo un sello cercano a la abertura proximal el cual es penetrado por la tapa cuando es usado, no existe motivación en D1 para la persona versada en la materia para modificar la pipeta de D1 e incluir un sello que permita el almacenamiento del líquido previo a su uso. En contraste, el objetivo principal de D1 está dirigido a la extracción de líquidos calientes para la preparación de alimentos, la persona versada en la materia no buscaría sellar el extremo proximal de la pipeta de D1 para almacenar líquidos calientes durante ningún periodo de tiempo.

Ahora bien, vale la pena resaltar que, si bien D2 divulga un *cortador de membrana 58*, esta característica está descrita en dicho documento como sigue: *“El cortador de membrana 58 corta la membrana 57 para permitir que el solvente 61 se mezcle y se disuelva con la droga 60. El inyector puede ser agitado para acelerar el proceso de mezclado. Durante el periodo del corte de la membrana y el mezclado, la capa protectora 51 sella el orificio 10 para prevenir pérdida de fluido. Después de que ha pasado suficiente tiempo para asegurar la total disolución de la droga, la tapa 51 es removida, el orificio 10 es colocado en la piel del sujeto, y la inyección es lograda como se ha descrito previamente”* [Párrafo 0063]

En este sentido, la persona versada en la materia no encontraría ninguna motivación para incluir un cortador de membrana como se describe en D2 en el dispositivo de D1, para permitir comunicación fluida de aire entre el interior del contenedor y el ambiente exterior, y mucho menos desarrollar un mecanismo que permita el control de la dispensación de líquido mediante dicha comunicación de aire. Lo anterior, considerando que dicho documento únicamente lo sugiere para permitir la mezcla de un solvente con una droga.

Así las cosas, la Guía de la SIC establece que las invenciones carecen de nivel inventivo cuando *“(…) en el estado de la técnica en su conjunto hay un segundo documento que*

*contiene una enseñanza que indicaría (no sólo que podría indicar, sino que indicaría) a la persona medianamente versada en la materia, enfrentada al problema técnico, cómo modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema, de la forma reivindicada, sin realizar una actividad inventiva”.*¹ En el presente caso, es evidente que las características técnicas esenciales de la invención no se podían prever a partir de las enseñanzas del arte previo citado por el Examinador sin llevar a cabo actividad inventiva.

En conclusión, según la aproximación problema-solución para el análisis del nivel inventivo de la presente invención, considero que éste se reconoce claramente, ya que puesto que el arte previo en efecto no es suficiente para brindar indicaciones acerca de la posibilidad de desarrollar la invención de manera evidente, la persona del oficio normalmente versada en la materia reconocería que la presente invención es inventiva.

VI. PETICIÓN

1. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, solicito proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

2. Subsidiariamente, en caso de que su Despacho considere que la modificación introducida al Capítulo Reivindicatorio amerita revisión adicional, solicito un segundo examen de patentabilidad de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Resolución 3719 de 02 de febrero de 2016, para lo cual realizo el pago de tasa correspondiente.

VII. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 19 reivindicaciones;
2. Pago en línea por concepto de examen de patentabilidad adicional;

¹ Ibid. Sección 2.13.5.1

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-21839-0841-0014-0

CBA\CBA\ID-305926\WPC21839

No. M-2019-305926\CBA