

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 SEGUNDO 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 3716, notificado por fijación en lista el 02 de abril de 2020.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad aportó un Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 18 reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

1. La Reivindicación 1 ha sido modificada para definir de manera más precisa las características estructurales del dispositivo, por lo que se han incluido las características adicionales de:

- i) unos **medios de cierre** de la punta del aplicador; y
- ii) una **tapa** elásticamente desviada y sellada con el asiento de válvula.

Lo anterior, mediante el siguiente fragmento:

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

*“la abertura proximal es cerrada por un sello de recipiente (19) y el extremo distal (4) se estrecha a una punta del aplicador que está cerrada por unos **medios de cierre**;*

un asiento de válvula (8) montado en el extremo proximal (3); y

***una tapa elásticamente desviada y sellada con el asiento de válvula** que previene la comunicación de aire entre el extremo proximal (3) y el exterior del dispositivo, la tapa comprendiendo además una punta de penetración, de modo que cuando la tapa se mueve hacia el extremo proximal, la punta de penetración rompe el sello de recipiente (19) para permitir comunicación de aire entre el espacio interior y el exterior del dispositivo, en donde **los medios de cierre** consisten en una punta de ruptura moldeada integralmente con el extremo distal de la punta del aplicador en un cruce de ruptura.”*

2. Como consecuencia de lo anterior, el siguiente fragmento, previamente empleado para definir el dispositivo, ha sido eliminado:

“en donde la válvula de aire (6) comprende una punta de penetración (18) que puede perforar el sello del recipiente (19), para permitir que se forme comunicación de aire a través de la válvula (6) entre el interior del recipiente (2) y el medio ambiente externo, la válvula se puede colocar en una posición almacenada, en la cual el sello no es perforado por la punta de penetración (18) y en una posición dispensada, en la cual el sello (19) es perforado por la punta de penetración (18) y se forma la comunicación de aire y en una posición sellada en la cual el sello es perforado por la punta de penetración (18) y se forma un sello hermético al aire (22) para impedir que se forme comunicación de aire y en donde la dosificación del líquido a través de la punta del aplicador es controlada por la comunicación de aire.”

3. En las Reivindicaciones originales 1, 7 y 18 (nuevas Reivindicaciones 1, 7 y 17), el término “paso” fue remplazado por “pasaje”, al ser una traducción más apropiada del término original “passage”.

4. La Reivindicación original 17 ha sido eliminada.

5. El preámbulo de la Reivindicación original 19 (nueva Reivindicación 18) ha sido modificado como: “Un método para aplicar un líquido mediante un dispositivo (1) de acuerdo con la Reivindicación 17”.

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

El examinador ha objetado la Reivindicación original 19 (nueva Reivindicación 18) al considerar que esta se refiere a un método de tratamiento por mencionar la aplicación tópica del líquido. A este respecto, cabe señalar que el preámbulo original *“Un método para aplicar tópicamente un líquido usado un dispositivo (1)”* ha sido remplazado por *“Un método para aplicar un líquido mediante un dispositivo (1)”*. De esta manera, la Reivindicación objetada ya no hace referencia a administración tópica alguna y, por el contrario, se refiere a un método de dispensación que se encuentra claramente definido por una secuencia lógica de etapas junto con sus condiciones, lo cual constituye materia claramente patentable. En consecuencia, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

III. EN CUANTO A REIVINDICACIONES DE USOS

El examinador ha objetado la Reivindicación original 17 al considerar que esta se refiere al uso del dispositivo únicamente. A este respecto, es preciso señalar que, tal y como fue mencionado anteriormente, esta Reivindicación ha sido eliminada del Capítulo Reivindicatorio. En consecuencia, la objeción formulada a este respecto se ve superada.

IV. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

Con respecto a la objeción del examinador en contra de la Reivindicación 1 según la cual esta es imprecisa por mencionar el fragmento: *“para impedir que se forme comunicación de aire y en donde la dosificación del líquido a través de la punta del aplicador es controlada por la comunicación de aire”*, considerado una característica funcional, es preciso mencionar que tal expresión ha sido eliminada de la Reivindicación 1.

No obstante, es importante señalar que las características técnicas funcionales son apropiadas para definir una invención toda vez que se hacen indispensables para que un técnico medio pueda entenderla a cabalidad y pueda determinar adecuadamente la configuración entre los elementos para que 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 definir la invención de manera apropiada, a un punto en el que una persona del oficio normalmente versada en la materia pueda entender su funcionamiento.

Teniendo en cuenta lo anterior, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

V. 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 donde una válvula de líquido de dos vías (109) controla el flujo de líquido fuera del cuerpo y permite el flujo hacia el cuerpo.
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.

VI. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NIVEL INVENTIVO

De acuerdo con el análisis realizado por el examinador, el documento D2 es considerado el documento del arte previo más cercano a la invención porque divulga un inyector sin aguja, en el que se descarga una dosis de medicamento líquido en un chorro delgado a una velocidad suficiente para penetrar la epidermis.

La diferencia entre la presente invención y D2, de acuerdo con el examinador, consiste en que este último no menciona una válvula de aire acoplada de manera sellante al extremo proximal del recipiente.

A este respecto es importante señalar que D2 tampoco anticipa una punta de penetración que perfora el sello del recipiente para permitir comunicación de aire entre el espacio interior y el exterior del dispositivo. Lo anterior considerando que D2, al referirse al cortador de membrana, menciona:

“El cortador de membrana 58 perfora la membrana 57, permitiendo así que el solvente 61 se mezcle y se disuelva con la droga 60. El inyector puede ser agitado para acelerar el proceso de mezclado”.

De esta manera, es evidente que el cortador de D2 permite la mezcla de dos fluidos al interior del dispositivo, mientras que la punta de penetración de la presente invención permite comunicación de aire entre el interior y el exterior del dispositivo con el fin de dispensar el líquido fuera del mismo. Esta es una diferencia estructural clara que evidentemente resulta en que un dispositivo no sea de ninguna manera equivalente al otro.

Ahora bien, mediante las modificaciones realizadas a la Reivindicación 1 se añadieron características estructurales que diferencian aún más la invención del arte previo. En particular, a la luz de la nueva Reivindicación, D2 también falla en anticipar:

- una tapa elásticamente desviada y sellada con el asiento de válvula que comprende una punta de penetración, de modo que cuando la tapa se mueve hacia el extremo proximal, la punta de penetración rompe el sello de recipiente

(19) para permitir comunicación de aire entre el espacio interior y el exterior del dispositivo; y

- Una punta del aplicador que está cerrada por unos medios de cierre, en donde los medios de cierre consisten en una punta de ruptura moldeada integralmente con el extremo distal de la punta del aplicador en un cruce de ruptura.

El efecto asociado con estas diferencias consiste en que se proporciona un dispositivo que, simultáneamente, permite la dispensación controlada de un líquido y proporciona un ambiente adecuado para su almacenamiento.

Lo anterior es alcanzado gracias a la implementación del sello de recipiente perforable que cierra la abertura proximal, y una punta del aplicador que tiene unos medios de cierre que mantienen el entorno estéril cuando el líquido es almacenado. De esta manera, cuando se da la dispensación, los medios de cierre son removidos y la tapa es presionada hacia el extremo proximal perforando el sello de recipiente, permitiendo así que el líquido pueda ser dispensado. De manera similar, la dispensación puede ser controlada y detenida en cualquier momento al retirar la tapa, manteniendo el entorno estéril.

Así las cosas, el problema técnico objetivo que soluciona la invención puede ser formulado como: *“¿Cómo modificar el dispositivo de dispensación de D2 con el fin de, simultáneamente, permitir la dispensación controlada de un líquido y proporcionar un ambiente adecuado para su almacenamiento?”*

Al evaluar si las enseñanzas del documento D1 serían suficientes para guiar a la persona versada en la materia, se evidencia que este documento es insuficiente ya que tampoco anticipa las características que diferencian a la invención ahora reclamada de D2. En particular, D1 tampoco menciona características estructurales comparables con: i) *una punta de penetración que permita comunicación de aire entre el interior y el exterior del dispositivo con el fin de permitir la dispensación del líquido*; ii) *una tapa elásticamente desviada y sellada con el asiento de válvula que comprende dicha punta de penetración*; o iii) *unos medios de cierre que consisten en una punta de ruptura moldeada integralmente con el extremo distal de la punta del aplicador en un cruce de ruptura*.

De esta manera, se concluye que la nueva Reivindicación 1 no podría haber sido derivada de manera obvia únicamente de las enseñanzas de los documentos citados. En consecuencia, la invención cumple el requisito de nivel inventivo.

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.

VII. 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.

¹ 1 Ibid. Sección 2.13.5.1

VIII. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 18 reivindicaciones;
2. Pago en línea por concepto de examen de patentabilidad adicional;

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908