

Señora Directora

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente NC2018/0004170

Asunto: Solicitud de patente fase nacional PCT para: DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO Y DISPENSADOR

Solicitante: MERAL INC.

Fecha de solicitud: 19 de abril 2018

RESPUESTA A TERCER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

ANDRES RINCÓN USCÁTEGUI, 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 **15185**, notificado por fijación en lista el 1 de diciembre de 2020, estando dentro del tiempo establecido en el Artículo 45 de la Decisión Andina 486 para tal fin.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

Tomando en consideración las objeciones presentadas por el Examinador, el Solicitante desea aportar un Capítulo Reivindicatorio modificado, conformado por **18 Reivindicaciones**, que tiene como base el actualmente presentado, sobre el que se han realizado las siguientes modificaciones:

1. Con el fin de clarificar las características del dispositivo reclamado se ha incluido dentro del preámbulo la expresión *“caracterizado porque comprende”*, y se ha incluido expresamente la referencia a la válvula (6), la cual fue eliminada por error en la última modificación realizada dentro del capítulo reivindicatorio. Dicha válvula (6) es parte esencial del dispositivo de la invención como se evidencia a lo largo del Capítulo Descriptivo y es visible en los dibujos que lo acompañan, en particular de las figuras 1A, 1B, 2A, 2B, 3A y 3B.

2. Dentro de la Reivindicación 18, se ha reemplazado el término “aplicar” por “dispensar”, con lo cual se hace más claro el método reclamado.

Con respecto a estas modificaciones me permito resaltar que estas no introducen materia que no haya sido previamente estudiada, sino que buscan clarificar las características esenciales del dispositivo reclamado. Así mismo, las modificaciones realizadas se ajustan completamente a los requerimientos del 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 LA SUPUESTA RECLAMACIÓN DE MATERIA EXCEPTUADA DE PATENTABILIDAD

En el mencionado Oficio 15185, el Examinador asegura que la Reivindicación 18 se refiere a un “método de tratamiento” y por lo tanto está excluido de patentabilidad de acuerdo con el Artículo 20 de la Decisión Andina 486, ya que en su opinión las reivindicaciones anteriores se refieren a tratamientos tópicos en tejidos cutáneos.

El Solicitante respetuosamente disiente de la opinión del Examinador. Si bien la Reivindicación 17, de la cual depende la Reivindicación 18, indica que el dispositivo allí reclamado permite el almacenamiento y dosificación de un líquido farmacéutico tópico, la mencionada Reivindicación 18 de ninguna manera está tratando de reclamar el tratamiento de un individuo con dicho líquido farmacéutico, sino que describe una manera de hacer que un líquido que está dentro de un contenedor sea dispensado fuera de dicho contenedor.

Esto es aún más claro en vista de las modificaciones de lenguaje realizadas en la Reivindicación 18, en donde se clarifica que el método muestra cómo suministrar un líquido, cualquiera que este sea, a partir de un contenedor.

Contrario a la afirmación del Examinador, la Reivindicación 18 no busca reclamar la manera en la que un individuo es tratado con respecto a una enfermedad o los pasos a seguir para prevenir dicha enfermedad. En este sentido resulta importante resaltar lo que sobre los métodos de tratamiento señala el Tribunal Andino de Justicia en la

Interpretación Prejudicial 105-IP-2008¹, citando a la doctora Alicia Amaro, examinadora de Patentes de la Oficina Europea de Patentes:

“el término terapéutico se refiere al tratamiento de una enfermedad, tomado en el sentido general o más particularmente, a un tratamiento curativo, así como, al alivio de los síntomas de dolor y sufrimiento” (Página 12, 5to párrafo, resaltado fuera de texto).

De manera similar, en la Mesa Redonda *“Industria española de biotecnología y agentes de patentes, EOPM-EPO”*², se señala que los métodos de tratamiento cobijan:

- “- Método de tratamiento para curar una enfermedad*
- Métodos profilácticos para prevenir una enfermedad*
- Métodos para mitigar los síntomas de una enfermedad.”*

En el caso que nos ocupa de ninguna manera se está tratando de proteger un “tratamiento a una enfermedad” o se busca un alivio a los síntomas, ni se busca prevenir una enfermedad. La mencionada Reivindicación 18 se ocupa en mostrar un método para extraer un líquido que está contenido en un contenedor, que dicho líquido pueda o no ser usado directamente sobre la piel de un individuo y brinde algún tipo de ventaja farmacéutica es completamente irrelevante. Incluso, dicho líquido farmacéutico tópico que es dispensado por el dispositivo y método de la invención podría y tener un efecto cosmético, lo que claramente no está exceptuado de patentabilidad.

Así las cosas, muy respetuosamente me permito señalar que el Examinador malinterpreta el alcance de la reclamación, ya que considera que un método para dispensar un líquido desde un contenedor tiene alguna relación con curar, prevenir o mitigar los síntomas de una enfermedad, lo cual de ninguna manera es el objetivo de la invención. Como se señaló anteriormente el líquido dispensado no es fundamental para el método de la invención, y se incluye dentro de las demás reivindicaciones para dar un contexto sobre el tipo de problema técnico que se estaba resolviendo, pero no para indicar que se reclama una metodología para la prevención o cura de ninguna enfermedad.

¹ <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/Gace1676.pdf>

²

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/2013_11_21_Patentabilidad_en_el_campo_tecnico_de_la_biotecnologia_II_OEPM.pdf

Por lo tanto, es claro que toda la materia reclamada se enmarca en lo considerado patentable por la Decisión Andina 486, por lo que amablemente le solicito al Examinador tener esta objeción como superada.

III. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD DE LAS REIVINDICACIONES

1. Por otro lado, el Examinador señala que las Reivindicaciones 2, 3, 7, 8 y 17 actualmente presentadas carecerían de claridad, ya que introducen características adicionales referidas a la válvula (6), la cual no es nombrada dentro de la reivindicación de la cual dependen.

En este sentido me permito llamar la atención de las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio en virtud de las cuales se enmendó el error involuntario de omitir la referencia a dicha válvula (6) dentro de la Reivindicación 1.

De esta forma, las señaladas Reivindicaciones 2, 3, 7, 8 y 17 son completamente claras al referirse a realizaciones preferidas de la invención.

2. Finalmente el Examinador indica que las expresiones *“dando como resultado que ningún líquido sea dispensado del recipiente”* y *“dando como resultado que el líquido sea dispensado o dosificado del recipiente”* que hacen parte de la Reivindicación 17 son *“resultados a alcanzar”* y deberían ser omitidas porque *“la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado”*.

De manera respetuosa quiero señalar que el Examinador está haciendo una interpretación errónea no sólo de las expresiones resaltadas sino también de la Reivindicación 17, yendo en contra de la práctica común de patentes, lo que lo conduce a conclusiones equivocadas.

En primer lugar, considero importante resaltar que dentro del ámbito de las patentes es un hecho aceptado y conocido que una reivindicación debe interpretarse como un todo y dentro del contexto de la invención y no únicamente tomando características aisladas. Por lo tanto, las señaladas expresiones no pueden ser tomadas de forma individual sino en

conjunto con el resto de la Reivindicación. De esta forma, el Examinador en su análisis toma en consideración únicamente las expresiones, y deja por fuera las características estructurales y funcionales que son también allí indicadas. Es decir, toma alrededor de 23 palabras de la Reivindicación e ignora que estas están acompañadas por más de 800 palabras adicionales, que describen no solo cómo está constituido el dispositivo reclamado sino como estas partes interactúan entre sí.

Resulta entonces pertinente resaltar que la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad de esa Superintendencia claramente establece que:

“El examinador no admitirá que la reivindicación defina la invención por el resultado a alcanzar (del tipo: “Aparato de destilación caracterizado porque tiene un rendimiento del 99%”), puesto que en realidad equivaldría a definir el problema técnico a resolver y el alcance de la reivindicación, incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.”³ (Resaltado fuera de texto).

Esto implica que si la invención está definida únicamente por el efecto técnico que produce (como en el caso de tener un rendimiento específico en una destilación) y no existe ninguna otra característica que limite el alcance, la reivindicación no es aceptable porque abarca materia no desarrollada por el solicitante. Contrario a esto, si existen limitaciones adicionales que definan la invención, la misma Guía dice que los señalamientos sobre resultados pueden estar en la reivindicación con tal que existan dichas características esenciales.

Entonces, y contrario a lo afirmado por el Examinador, las expresiones incluidas dentro de la Reivindicación 17 no podrían *“incluir todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado”* porque para que un objeto caiga dentro del alcance de la reivindicación este debe tener todas y cada una de las características estructurales y funcionales que también son parte de la misma Reivindicación 17.

³ Superintendencia de Industria y Comercio, *Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad* (Bogotá, Colombia, 2014). Sección 2.6.5.8, página 79.

Sumado a esto, las mencionadas expresiones no se refieren a ningún “resultado a alcanzar” como lo interpreta el Examinador. Si bien estas incluyen la expresión “*dando como resultado*” esto se debe a la traducción literal de la expresión inglesa “*resulting*” que también puede ser traducida como “ocasionando”. Es decir, las expresiones señaladas sólo muestran que en una cierta configuración de la válvula (6) del dispositivo de la invención, esta interactúa con el resto de los elementos estructurales de manera tal que el líquido sea o no sea dispensado del recipiente. Por lo tanto ni las expresiones en realidad se refieren a resultados a alcanzar, ni la Reivindicación está caracterizando el dispositivo reclamado únicamente por esta característica.

Por lo tanto, tal como está redactada la Reivindicación 17 es completamente clara al reclamar una modalidad del dispositivo de la invención.

En vista de lo anterior me permito resaltar que el Capítulo Reivindicatorio modificado es completamente claro y conciso al reclamar el dispositivo para almacenar y dosificar un líquido farmacéutico de la invención y, por lo tanto, se ajusta completamente a lo requerido por el Artículo 30 de la Decisión Andina 486 de 2000.

IV. PETICIÓN

1. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, pido a ese Despacho proceder al otorgamiento del beneficio de patente solicitado.
2. Subsidiariamente, en caso de que su Despacho considere que la modificación introducida al Capítulo Reivindicatorio amerita revisión adicional, solicito que se realice un nuevo examen y se informe a mi representada oportunamente sobre el resultado.

V. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por **18** reivindicaciones; y

2. Pago en línea por concepto de modificaciones voluntarias.

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI
C.C. 79.780.910 de Bogotá
T.P. 114.908