



No. 12-013779- -00008-0000

Fecha: 2013-07-30 14:20:52 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR  
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII  
Act. 523 RESPUESTA Folios: 9

**Clarke, Mod**

COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **12-013.779**

Solicitud de patente de Modelo de Utilidad a nombre de **McNeil-PPC, Inc.**

Yo, **SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ** actuando como apoderada sustituta de acuerdo con la sustitución adjunta e identificada como aparece al pie de mi firma domiciliada en la Carrera 11 A No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **McNeil-PPC, Inc.** domiciliada en New Jersey, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 8431 notificado por fijación en lista el 14 de mayo de 2013, relacionado con concepto técnico de fondo, me permito manifestar:

## 1. Cambio de modalidad

Como primera medida, el solicitante establece que desea realizar la conversión de tipo de protección de patente de invención a patente de modelo de utilidad, con base en las disposiciones del artículo 35 de la Decisión 486, el cual establece que *“El solicitante de una patente de invención podrá pedir, en cualquier momento del trámite, que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad. La conversión de la solicitud sólo procederá cuando la naturaleza de la invención lo permita”*.

Así las cosas, nos permitimos informar a ese despacho que la tasa correspondiente a la solicitud de modelo de utilidad queda completamente cubierta con la tasa pagada para la presentación de solicitud de patente de invención realizada el 30 de enero de 2012, razón por la cual no es necesario el pago de ninguna tasa adicional por este concepto.

En este sentido, agradezco se proceda con el análisis de la presente solicitud como una patente de modelo de utilidad, teniendo en cuenta las modificaciones a la solicitud y los argumentos que a continuación se presentan.

## 2. Modificaciones a la solicitud

Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio en el cual se realizaron las siguientes modificaciones:

- 2.1 Como primera medida, se modificó la reivindicación independiente 1 limitando el alcance de la invención allí definida al incluir las características de las reivindicaciones originales 2 y 4.

## **Clarke, Modet & C<sup>o</sup>**

### **COLOMBIA**

- 2.2 Adicionalmente, se modificó todo el capítulo reivindicatorio eliminando así los términos que se pueden considerar como imprecisos o ambiguos.
- 2.3 De otra parte, se eliminó la antigua reivindicación 6, dado que mencionaba una ventaja de la invención.
- 2.4 Finalmente, se modificó todo el capítulo reivindicatorio con el fin de incluir la expresión “caracterizado por”.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad y novedad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

### **3. Claridad de la solicitud**

Respecto a este punto, el solicitante manifiesta que mediante las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico.

Ahora bien, el examinador estableció que *“Las reivindicaciones 1, 2, 3 y 4 contienen la expresión ‘medios’. Esta expresión no permite una comparación con el estado de la técnica, y por tanto, no es clara”* a lo cual el solicitante respetuosamente no está de acuerdo, teniendo en cuenta el hecho que el término *“medios”* es claro para una persona versada en la materia y corresponde a un aparato o un sistema, toda vez que dicho término se puede fácilmente reemplazar por *“sistema para...”* sin cambiar el alcance y el objeto de la presente invención, con lo cual se demuestra que es entendible por un experto en la materia.

Adicionalmente, el solicitante manifiesta que no es claro dicho término porque no permite comparar la invención con el estado del arte, con lo cual el examinador se contradice, toda vez que en el punto 6 de su concepto técnico se hace un análisis completo de los requisitos de patentabilidad de la invención de mi mandante, tal como se encontraba definida en las antiguas reivindicaciones 1 a 11, esto es, incluyendo el término *“medios”* y en ese momento el examinador pudo realizar la comparación de la presente invención con el estado del arte, al punto que indicó que existen dos documentos que afectan la novedad y nivel inventivo de la solicitud, con lo cual se demuestra que los *“medios”* definidos en la reivindicación independiente 1 son claros para una persona versada en la materia, la cual puede comparar lo definido en dicha cláusula con las divulgaciones del estado del arte, de lo contrario no hubiera sido posible que el examinador al final del oficio indicara que la presente invención no cumple con los requisitos de patentabilidad. Por lo tanto, los términos de las reivindicaciones son claros y concisos para dicho experto.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 8 son

## **Clarke, Modet & Cº**

COLOMBIA

claras y concisas y por lo tanto, se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

### **4. Novedad**

El examinador establece en su concepto técnico que las antiguas reivindicaciones 1 a 11 de la presente solicitud carecen de novedad a la luz de los documentos US 4164940 (D1) y US 3731675 (D2).

En este sentido, me permito decir que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está “comprendida” en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes. Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en el “conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial” como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Esto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de forma total con lo revelado en un documento o anterioridad señalada, conclusión a la que se llega después de un análisis exhaustivo mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y la divulgación de las referencias D1 y D2.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: “*hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria*” (Ibídem, páginas 53 y 54) (el subrayado es nuestro).

Por lo tanto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

-Que la invención en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA en el documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente en los documentos que se mencionan, si son varios.

-Que la invención en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la invención en estudio.

## Clarke, Modet & C<sup>o</sup>

COLOMBIA

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en las nuevas reivindicaciones.

En este sentido, es deseo del solicitante manifestar que la nueva reivindicación independiente 1 define “*Un dispositivo para dirigir un líquido hacia una pluralidad de superficies de la cavidad bucal de un mamífero; el dispositivo caracterizado porque comprende: una cámara para mantener el líquido próximo a la pluralidad de superficies, la cámara se define por paredes frontales y posteriores interiores y una pared interior base del dispositivo, la pared base se extiende entre las paredes frontales y posteriores interiores, las paredes frontales y posteriores interiores comprenden una pluralidad de aberturas, un primer distribuidor que contiene una primera porción del líquido y que proporciona la primera porción a la cámara a través de las aberturas de la pared interior frontal, un segundo distribuidor que contiene una segunda porción del líquido y que proporciona la segunda porción a la cámara a través de las aberturas de la pared interior posterior, un primer puerto para transportar la primera porción de líquido hacia y desde el primer distribuidor, un segundo puerto para transportar la segunda porción de líquido hacia y desde el segundo distribuidor; medios para proporcionar un sellado efectivo del dispositivo dentro de la cavidad bucal; y medios para unir el dispositivo a los medios para proporcionar el líquido al dispositivo, en donde los medios de unión comprenden una placa de soporte unida fijamente al frente del dispositivo y que tiene primer y segundo puertos que se extienden a través de este, la placa de soporte comprende una estructura para unir el dispositivo a los medios para proporcionar líquido al dispositivo”, en donde la invención definida en esta reivindicación independiente ha sido limitada y las características resaltadas previamente cumplen con el requisito de novedad, teniendo en cuenta que en su totalidad no habían sido divulgadas previamente por ningún documento en el estado del arte, específicamente los documentos D1 y D2.*

Adicionalmente, el solicitante desea establecer que el documento D1 no divulga ni sugiere todos los elementos de la invención reivindicada, específicamente D1 no enseña ni sugiere un dispositivo que comprende tanto un primer puerto para transportar dicha primera porción de líquido hacia y desde dicho primer colector y un segundo puerto para transportar dicha segunda porción de líquido hacia y desde dicho segundo colector.

Por el contrario, D1 está dirigido a un aparato que tiene una pieza bucal con dos acopladores (19A y 20A) unidos a las mangueras 19 y 20 a través de las cuales se mueve el fluido en únicamente una dirección, específicamente desde la pieza bucal (Ver D1, Columna 5, líneas 1-7). Además, con relación al acoplador 21A y la manguera 21, en operación estos se usan para suministrar fluido hacia la pieza bucal (pero no para succionarlo lejos como es la función de 19/19A, 20/20A como se describió anteriormente) (Ver D1, Columna 4, líneas 54-58). En consecuencia ninguno de 19/19A, 20/20A o 21/21A transportan el fluido en ambas direcciones, es decir, hacia y desde un colector del dispositivo descrito en dicha anterioridad, con lo cual una persona versada en la materia puede establecer que el dispositivo definido en la reivindicación independiente 1 difiere de la divulgación de dicho documento D1.

Ahora bien, con relación al documento D2, el solicitante manifiesta que dicha

## **Clarke, Modet & Cº**

COLOMBIA

anterioridad no divulga todos los elementos de la invención definida en la nueva reivindicación independiente 1, teniendo en cuenta que al igual que como se presenta con el documento D1, el dispositivo descrito en esta anterioridad no permite el transporte del fluido en dos direcciones, es decir hacia y desde el colector, como la presente invención.

De este modo, se puede establecer que existe al menos una diferencia significativa entre la presente solicitud y el estado del arte, cuando se analiza la reivindicación independiente 1, **de forma completa**, tal como está definida en el nuevo capítulo reivindicatorio. Además, el Manual Andino de Patentes establece que *“Para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente **todas** las características técnicas esenciales de la invención. El examen de novedad se efectúa comparando elemento por elemento de la invención tal como está definido por las reivindicaciones con los del estado de la técnica”*. (El subrayado es nuestro).

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente solicitud tal y como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 11, tiene diferencias con el estado del arte y, por tanto, debe ser considerada como novedosa y cumple con las disposiciones del artículo 16 de la Decisión 486.

En este orden de ideas, considerando las modificaciones hechas al pliego reivindicatorio, y teniendo en cuenta la conversión de la solicitud a modelo de utilidad, no queda duda de la evidencia de que la invención es nueva y encaja dentro de la definición de modelo de utilidad, se solicita respetuosamente a la Oficina de Patentes Colombiana retirar todas las objeciones y conceder la presente solicitud.

En resumen, me permito decir que gracias a las modificaciones expuestas en el punto 1 de este memorial y los argumentos anteriormente mencionados, la presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de claridad y novedad respecto al dispositivo expuesto en el nuevo capítulo reivindicatorio. Por lo tanto, solicito comedidamente a ese despacho se sirva reconocer estos requisitos y conceder el privilegio de patente de modelo de utilidad a la solicitud en estudio.

Señor Superintendente,

  
**SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ**  
C.C. 22468787 de Barranquilla  
T.P 147463 del CSJ  
[notificaciones@clarkemodet.com.co](mailto:notificaciones@clarkemodet.com.co)

# **Clarke, Modet & Cº**

COLOMBIA

P-3228

Señores

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**  
**DIVISION DE NUEVAS CREACIONES**

E.

S.

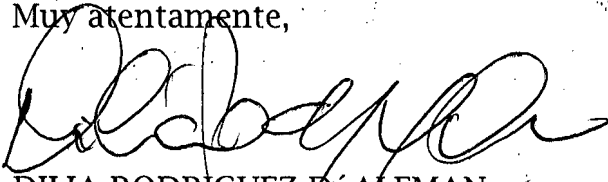
D

Ref.: Expediente No. **12-013.779**

Solicitud de Patente a nombre de **McNeil-PPC, Inc.**

Yo, **DILIA RODRÍGUEZ D' ALEMAN**, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53 Piso 6, Edificio Segovia Bogotá, Colombia, atentamente informo a usted que sustituyo el poder con que obro a la doctora **CAROLINA DAZA MONTALVO**, domiciliada en Bogotá, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 66.783.790 y portadora de la tarjeta profesional No. 141.563 del CSJ, con las mismas facultades con que me fueron conferidas para este caso.

Muy atentamente,



**DILIA RODRIGUEZ D' ALEMAN**  
C.C. 41.654.882 de Bogotá  
TP 20824 CSJ

Acepto sustitución



**CAROLINA DAZA MONTALVO**  
C.C. No. 66.783.790  
TP 141.563 CSJ

# PRESENTACION PERSONAL

El anterior escrito fue presentado ante el

NOTARIO ONCE DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.

personalmente por **DIANA RODRIGUEZ D'ALEXANDER**

quien exhibió la c.c. **41654862** de **BOGOTA**

y Tarjeta Profesional No. **20824** • C.S.J.

Fecha

18 JUN 2013

*Guillermo Chávez Cristancho*  
NOTARIO

REPUBLICA

*Guillermo Chávez Cristancho*

NOTARIA 11 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.

# Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

P-3228

Señores

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**DIVISION DE NUEVAS CREACIONES**

E.

S.

D

Ref.: Expediente No. 12-013.779

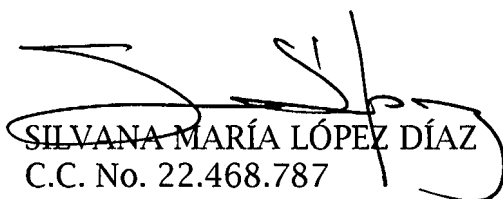
Solicitud de Patente a nombre de **McNeil-PPC, Inc.**

Yo, **CAROLINA DAZA MONTALVO**, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en Bogotá,, atentamente informo a usted que sustituyo el poder con que obro a la doctora **SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ**, domiciliada en Bogotá, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 22.468.787 y portadora de la tarjeta profesional No. 147.463 del CSJ, con las mismas facultades con que me fueron conferidas para este caso.

Muy atentamente,

  
CAROLINA DAZA MONTALVO  
C.C. 66.783.790 de Palmira Valle  
TP 141563 CSJ

Acepto sustitución

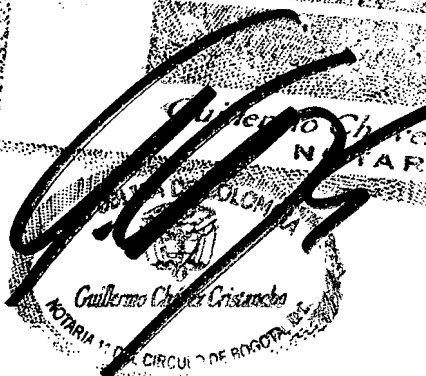
  
SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ  
C.C. No. 22.468.787  
TP 147463 CSJ

**PRESENTACION PERSONAL**

El anterior escrito fue presentado ante el  
NOTARIO OFICE DEL CIRCULO DE BOGOTA A.S.C.  
personalmente por CAROLINA DAZA

MONTAÑO  
cuien exhibió la c.c. 66'983'940 PALMIRA  
y Tarjeta Profesional No. 144503  
Fecha 26 JUL 2013

VALLE

  
Guillermo Chavez Cristancho  
NOTARIO



## REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo para dirigir un líquido hacia una pluralidad de superficies de la cavidad bucal de un mamífero; el dispositivo caracterizado porque comprende:

una cámara para mantener el líquido próximo a la pluralidad de superficies, la cámara se define por paredes frontales y posteriores interiores y una pared interior base del dispositivo, la pared base se extiende entre las paredes frontales y posteriores interiores, las paredes frontales y posteriores interiores comprenden una pluralidad de aberturas,

un primer distribuidor que contiene una primera porción del líquido y que proporciona la primera porción a la cámara a través de las aberturas de la pared interior frontal,

un segundo distribuidor que contiene una segunda porción del líquido y que proporciona la segunda porción a la cámara a través de las aberturas de la pared interior posterior,

un primer puerto para transportar la primera porción de líquido hacia y desde el primer distribuidor,

un segundo puerto para transportar la segunda porción de líquido hacia y desde el segundo distribuidor;

medios para proporcionar un sellado efectivo del dispositivo dentro de la cavidad bucal; y

medios para unir el dispositivo a los medios para proporcionar el líquido al el dispositivo,

en donde los medios de unión comprenden una placa de soporte unida fijamente al frente del dispositivo y que tiene primer y segundo puertos que se extienden a través de este, la placa de soporte comprende una

~~2~~

estructura para unir el dispositivo a los medios para proporcionar líquido al dispositivo.

2. El dispositivo de la reivindicación 1, caracterizado porque los medios de unión comprenden una estructura de desconexión rápida para unir el dispositivo a los medios para proporcionar el líquido al dispositivo.
3. El dispositivo de la reivindicación 1, caracterizado porque comprende una pluralidad de lúmenes frontales conectados por el primer distribuidor y una pluralidad de lúmenes posteriores conectados por el segundo distribuidor.
4. El dispositivo de la reivindicación 1, caracterizado porque comprende una pieza superior y una pieza inferior para el contacto simultáneo de una pluralidad de superficies de las secciones superior e inferior de la cavidad bucal.
5. El dispositivo de la reivindicación 1, caracterizado porque la geometría en sección transversal de las aberturas se selecciona de grupo que consiste en circular, elíptica y trapezoidal.
6. El dispositivo de la reivindicación 1, caracterizado porque comprende una pieza única para proporcionar el contacto de la pluralidad de superficies con una sección superior e inferior de la cavidad bucal.
7. El dispositivo de la reivindicación 1, caracterizado porque la pared base comprende una membrana flexible para proporcionar el sellado efectivo.
8. El dispositivo de la reivindicación 7, caracterizado porque comprende una membrana flexible de sellado de las encías para proporcionar el sellado efectivo.

(9)