

P-4491

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **14-196.555**

Solicitud de patente a nombre de **MCNEIL-PPC, INC.**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada sustituta de acuerdo con la sustitución a mi favor presentada el 27 de julio de 2016, 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. **5041** notificado por fijación en lista el 03 de mayo de 2016, relacionado con concepto técnico de fondo, y teniendo en cuenta la solicitud de prórroga de 30 días para dar respuesta al referido oficio presentada el 27 de julio de 2016, atentamente me permito informar que, con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 a los solicitantes para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, se realizan las siguientes modificaciones:

1. Reivindicaciones

En relación con las objeciones sobre la falta de claridad de las reivindicaciones, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de ocho (8) reivindicaciones, y que reemplaza completamente el presentado anteriormente. Específicamente, se realizaron las siguientes modificaciones:

- 1.1 Como primera medida, se aclara que se modificó el capítulo reivindicatorio con el fin de mejorar la claridad de la materia reclamada. Además, no se incluyen las antiguas reivindicaciones 2 y 6.
- 1.2 Se eliminaron algunas de las expresiones correspondientes a funcionalidades.
- 1.3 Se aclaró el término “*medios*” en la antigua reivindicación 1.
- 1.4 Se incluyeron entre paréntesis () los números de referencia de cada uno de los elementos que hacen parte de la invención de acuerdo con la numeración empleada en los dibujos, haciendo más fácil la comprensión de la materia reivindicada.

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 nivel inventivo planteadas por el examinador en su concepto técnico.

2. Pago de tasas

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por concepto de reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene menor número de cláusulas que el presentado anteriormente y en esencia es el mismo objeto pero definido con mayor claridad.

3. Claridad de la solicitud

Los solicitantes manifiestan que mediante la presentación del nuevo 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.

- 3.1 Como primera medida, se aclara que el nuevo capítulo reivindicatorio no incluye las antiguas reivindicaciones 2 y 6. De esta manera, la objeción realizada a la antigua reivindicación 2 ha sido subsanada. Asimismo, se informa que la antigua reivindicación 6 ha sido eliminada ya que ésta correspondía a una ventaja de la invención.
- 3.2 Adicionalmente, se aclara que se eliminaron las expresiones “*para proporcionar un sellado efectivo del dispositivo dentro de la cavidad bucal*” y “*para proporcionar el sellado efectivo*” en las antiguas reivindicaciones 1 y 10, respectivamente, las cuales correspondían a funcionalidades. En cuanto a las expresiones restantes, objetadas por esta misma razón en las antiguas reivindicaciones 1, 3, 4, 7 y 9, me permito aclarar que no se considera necesario eliminarlas ya que a pesar de que las características funcionales de la invención no contribuyen con la novedad y/o nivel inventivo de la misma, resultan ser indispensables para brindar claridad sobre el funcionamiento de cada uno de los elementos característicos esenciales que conforman la invención reclamada. La presencia de este tipo de características en el pliego reivindicatorio, es aceptada y por tanto respaldada por este mismo Despacho, tal y como se establece en la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelos de Utilidad, de la siguiente manera:

- *Características técnicas funcionales:*

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. Por ejemplo: aparato que tiene, además un “elemento para medir la presión”.

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.

- 3.3 En relación con la expresión “medios” en las antiguas reivindicaciones 1 y 4, se informa lo siguiente:
- Este término incluido en la antigua reivindicación 1 ha sido reemplazado por el término “un sellado gingival”.
 - El término “medios” incluido en la antigua reivindicación 2 hacía referencia a los “medios de unión”, razón por la cual dicha reivindicación fue combinada con la antigua reivindicación 3, con el propósito de dar mayor claridad a la materia reclamada.
- 3.4 Finalmente, se aclara que se relacionó cada uno de los elementos que hacen parte de la invención con los dibujos correspondientes, para lo cual se incluyeron los números de referencia entre paréntesis a lo largo de todo el capítulo reivindicatorio a fin de proporcionar mayor claridad a los mismos. Además, dichos números son coincidentes con los números de referencia incluidos en el capítulo descriptivo originalmente presentado.

En consecuencia, nos permitimos indicar que el presente capítulo reivindicatorio, que incluye ocho (8) reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

4. Nivel Inventivo

El examinador establece en su concepto técnico la falta de nivel inventivo de las antiguas reivindicaciones 1 a 10 a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en los documentos D1 – US 2011/027746 y D2 – US 3731675.

En este sentido, me permito decir que el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que “*Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica*”.

Lo anterior significa que el análisis de nivel inventivo **NO** es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel inventivo **debe demostrar** la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace **necesario demostrar** que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.

Considerando la anterior definición, es deseo del solicitante presentar argumentos en contra de las declaraciones del Examinador objetando el nivel inventivo de la presente invención.

Teniendo en cuenta que D1 es considerado el documento de la técnica más cercano a la presente invención, el solicitante desea manifestar que dicho documento no describe, enseña o sugiere que cada distribuidor tiene un puerto. Además, dicha referencia no revela los dos puertos adicionales (tres y cuatro) o la duplicación de la configuración existente de los dos puertos a cuatro puertos, lo que no habría añadido resultados inesperados para suministrar o extraer el distribuidor de fluido.

Por su parte, el documento D2 no describe, sugiere o enseña una cámara para mantener el fluido próximo a la pluralidad de superficies; ni que la pared base interior se extiende entre las paredes frontales y posteriores interiores; así como tampoco menciona medios para proporcionar un sellado efectivo del dispositivo dentro de la cavidad bucal.

De esta manera, considerando que los documentos D1 y D2 no mencionan o sugieren, ni en forma individual ni en combinación, todas las características técnicas reclamadas por el solicitante, no es posible afirmar que la invención hubiera podido haber sido derivada en forma obvia a partir de tales documentos.

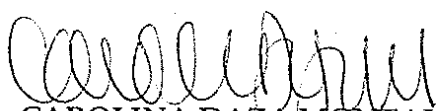
Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que las nuevas reivindicaciones 1 a 8 cumplen con el requisito de nivel inventivo, tal como se define en el artículo 18 de la Decisión 486 y como se explica detalladamente en el Manual Andino y la Guía para Examinadores de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo- y 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo que señala que: “*habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión, que será motivada. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de la actuación por el peticionario y por los terceros reconocidos*”, (el subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese Despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

Señor Director,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

ANEXOS

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por ocho (8) reivindicaciones.