

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 444

Re: PI.-**DENNIS MASON.**-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "**DISPOSITIVO Y MÉTODO DE TRATAMIENTO PARA DESTRUIR MICROORGANISMOS EN MEDIOS GASEOSOS O LÍQUIDOS**".-Clase **A61L 2/02.**-Expediente número **NC2016/0001335.**-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho mediante notificación por fijación en línea de Septiembre 6 de 2016.
2. Con el fin de dar respuesta al Oficio **Nº 9036**, emitido por la Dirección de Nuevas Creaciones, a continuación me permito presentar los siguientes comentarios en relación con los requerimientos y objeciones formuladas por ese Despacho:
3. **PAGO DE TASAS.**

En primer lugar, el señor Examinador requiere el pago de la tasa establecida por cada reivindicación adicional presentada.

En respuesta a lo anterior, me permito poner de presente que **el pasado 5 de Septiembre de 2016, bajo el número de factura Nº 12085 y el número de transacción Nº215919524, se realizó el pago electrónico de la tasa establecida para las reivindicaciones adicionales** de la correspondiente solicitud.

Según la misma transacción de servicios en línea, dicho pago correspondió a las reivindicaciones **11 a 17** del capítulo originalmente presentado, lo que significa que el capítulo a ser estudiado queda conformado por las **17 reivindicaciones originales**.

4. **REINVINDICACIONES.**

4.1. **Modificaciones al Capítulo Reivindicatorio.**

En segundo lugar, me permito manifestar que es deseo del solicitante presentar un **capítulo reivindicatorio modificado**, que reemplaza al actualmente presentado, con el propósito de superar las objeciones de claridad presentadas por ese Despacho.

En conexión con el mencionado **capítulo reivindicatorio modificado**, me permito resaltar que éste no constituye de ninguna manera una ampliación al alcance de la solicitud tal como fue originalmente presentada, toda vez que define claramente el novedoso dispositivo de tratamiento que se adapta para destruir microorganismos en un medio gaseoso o líquido, el cuál es el objeto de la presente invención de acuerdo con las enseñanzas del capítulo descriptivo. Dichas modificaciones se exponen a continuación:

- **Nuevas Reivindicaciones 1 y 2:** corresponden a las respectivas reivindicaciones 1 y 2 del capítulo reivindicatorio originalmente presentado, en donde el término "*sustancia de tratamiento*" ha sido reemplazado por el término "*material de tratamiento*", con el fin de darle claridad a las características físicas de la invención (*tal y como lo sugiere el señor Examinador*).
- **Nuevas Reivindicaciones 3 a 5:** tienen como base las respectivas reivindicaciones 3 a 5 del capítulo reivindicatorio originalmente presentado, las cuales han sido modificadas en su redacción para dar mayor claridad a la materia reivindicada. En este sentido, se ha reemplazado el término "*sustancia de tratamiento*" por el término "*material de tratamiento*", se ha eliminado el término impreciso "*al menos*", y se han eliminado las características opcionales introducidas por la expresión "*en particular*".
- **Nuevas Reivindicaciones 6 a 8:** tienen como base las respectivas reivindicaciones 6 a 8 del capítulo reivindicatorio originalmente presentado, cuya redacción ha sido modificada para dar mayor claridad a la materia reivindicada. Además, se ha reemplazado el término "*sustancia de tratamiento*" por el término "*material de tratamiento*". Dichas modificaciones encuentran pleno sustento, por ejemplo, en la página 10 de la memoria descriptiva.
- **Nueva Reivindicación 9:** corresponde a la reivindicación 9 del capítulo reivindicatorio originalmente presentado.
- **Nueva reivindicación 10:** tienen como base la reivindicación 10 del capítulo reivindicatorio originalmente presentado, en donde se ha reemplazado el término "*sustancia de tratamiento*" por el término "*material de tratamiento*" y se ha eliminado el término impreciso "*al menos*".
- **Nuevas Reivindicaciones 11 a 13:** corresponden a las respectivas reivindicaciones 11 a 13 del capítulo reivindicatorio originalmente presentado,
- **Nuevas Reivindicaciones 14 a 17:** tienen como base las respectivas reivindicaciones 14 a 17 del capítulo reivindicatorio originalmente presentado, cuya redacción ha sido modificada para dar mayor claridad a la materia reivindicada.

Particularmente, se ha reemplazado el término *"sustancia de tratamiento"* por el término *"material de tratamiento"*, se ha eliminado el término impreciso *"al menos"*, y se han eliminado las características opcionales introducidas por la expresión *"en particular"*.

De acuerdo a lo anterior, **el capítulo reivindicatorio modificado queda constituido por 17 reivindicaciones**, las cuales se refieren de manera más clara y concisa a las características técnicas esenciales del dispositivo de tratamiento que se adapta para destruir microorganismos en un medio gaseoso o líquido que es objeto de la presente solicitud y que cuentan con pleno sustento en las enseñanzas de la descripción.

4.2. Claridad y concisión del Capítulo Reivindicatorio.

Frente a las objeciones de claridad y concisión planteadas por ese Despacho, el señor Examinador aduce lo siguiente:

- *"El capítulo reivindicatorio hace mención a "una sustancia de tratamiento" de lo cual no son claras sus características físicas. Se sugiere sustituirlo por expresiones como: un material de tratamiento, o, un componente de tratamiento, etc. Esto surte efecto igual para ser sustituido en el pliego descriptivo para su correspondencia y soporte".*

Sobre este particular, me permito señalar que, tal y como se expuso en el numeral 4.1 del presente memorial y siguiendo las sugerencias del señor Examinador, el término *"sustancia de tratamiento"* ha sido reemplazado por el término *"material de tratamiento"*. De esta forma, se ha reemplazado uno de los términos imprecisos y se ha descrito la invención con elementos particulares, claramente entendibles por la persona versada en la materia y que encuentran plena correspondencia y soporte en la memoria descriptiva.

En vista de lo anterior, me permito muy amablemente manifestar que se supera la objeción de ese Despacho al respecto.

- *"El término: "al menos" (reivs. 3 a 6, 9), es impreciso, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto".*

Tal y como se expuso en el numeral 4.1 del presente memorial y siguiendo también las sugerencias del señor Examinador, el término impreciso *"al menos"* fue eliminado de todo el pliego reivindicatorio. Es más, las reivindicaciones que incluían tal término fueron modificadas en su redacción para lograr definir de mejor manera el

objeto de la invención. En este sentido, se eliminó la expresión "*que incluye al menos una de las características*", la cual fue reemplazada por el enlazante "*en donde*".

Es preciso notar que la combinación de características técnicas *-que era introducida por esa frase incluyendo el término al menos-* se mantiene a partir de la partícula "*y/o*", la cual no solo es clara y concisa sino que también mantiene el mismo significado para una persona versada en la materia, quien fácilmente podría comprender que la invención incluye todas o "*al menos una*" de tales características.

En vista de lo anterior, me permito manifestar que todos los términos incluidos en el nuevo capítulo reivindicatorio presentado junto al presente memorial son claros y permiten la fácil identificación y directa comparación del objeto de la materia reclamada con lo divulgado en el estado de la técnica anterior. Por lo tanto, se considera que se supera completamente la objeción del señor Examinador a este respecto.

- "*La expresión: "en particular" (reiv. 5) precediendo una característica no es limitativo, porque hace opcional a la característica y no limita el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente*".

Frente a tal objeción, y de acuerdo con lo descrito en el numeral 4.1 del presente memorial, me permito señalar que el término "*en particular*" y las características opcionales que éste introducía han sido eliminadas del nuevo pliego reivindicatorio, acatando la sugerencia del señor Examinador.

- "*Las frases: "se configura para aplicar una presión de impulsión al medio a tratarse" (reiv. 6), "se adapta para conducir el flujo del medio a través de la sustancia de tratamiento" (reiv. 8), sugieren un resultado a alcanzar y no definen al producto, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales, estructurales, que contribuyen a la obtención de ese efecto*". Adicionalmente, "*La frase: "para conectar el recinto con un tubo que guía el medio a tratarse" corresponde a características funcionales, las cuales aunque explican la relación que hay entre diversas características estructurales y pueden estar incluidas en las reivindicaciones, no definen la invención; de tal manera que no se tienen en cuenta para el estudio de patentabilidad*".

En vista de tales objeciones, me permito señalar que, tal y como se expuso en el numeral 4.1 del presente memorial, la redacción de las reivindicaciones 6, 7 y 8 fue modificada para darle claridad a la definición del dispositivo de tratamiento y para

resaltar las características técnicas estructurales y funcionales de la presente invención. Particularmente:

- En la nueva reivindicación 6, se especificó que el recinto (20) tiene una abertura de entrada (21) a través de la cual una presión de impulsión puede ser aplicada al medio a tratarse.
- En la nueva reivindicación 7, se especificó que el recinto (20) se conecta con un tubo (30) que guía al medio (1) a través de una conexión de tornillo.
- En la nueva reivindicación 8, se especificó que el dispositivo de accionamiento (40) comprende una bomba que conduce el flujo del medio (1) a través del material de tratamiento (10).

Tales nuevas expresiones en ningún momento caracterizan el dispositivo a partir de un resultado a alcanzar o de un efecto que se quiera lograr. En realidad, tales definiciones representan características técnicas funcionales que permite complementar y especificar la definición de las características técnicas estructurales del dispositivo de la invención.

De acuerdo con la Guía para el examen de solicitudes de patentes de invención y modelo de utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio, en su numeral 2.6.5.4., afirma que "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" (Resaltado fuera del texto).

En este sentido, dichas características funcionales permiten, junto con las características estructurales, definir concretamente la invención, y así, diferenciar el objeto reclamado del estado de la técnica anterior. Por lo tanto, la información que aportan sí es útil para describir el objeto a proteger, y así, *evaluar* la novedad y el nivel inventivo de la invención.

En conexión con lo anterior, me permito llamar la atención al hecho que, dentro del ámbito de las patentes, es aceptado que cierto tipo de invenciones pueden ser caracterizadas a partir de la complementación de sus características estructurales con sus características funcionales. Ante esto, la misma guía para el examen de solicitudes de patentes de invención y modelo de utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el mismo numeral, señala que:

"(...) 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 (...) Por otro lado, las reivindicaciones pueden incluir características estructurales y funcionales cuando para la persona del oficio normalmente versada en la materia sea obvio el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos".

Así las cosas, la simple mención de los elementos estructurales del dispositivo reclamado no le da las herramientas suficientes a la persona versada en la materia para entender la relación entre los mismos ni mucho menos para la comparación de dicho dispositivo con aquellos divulgados en el arte previo. Por lo tanto, es claro que en el presente contexto, se necesitan de las características funcionales para poder entender el funcionamiento y alcance del dispositivo que es objeto de invención.

Ahora, me permito resaltar que la caracterización complementaria a partir de las características funcionales se hace con el fin de distinguir la invención aún más del estado del arte, y de ninguna manera se pretende caracterizar el dispositivo de la invención únicamente por medio de dichas características funcionales. Tal y como se observa a lo largo del nuevo capítulo reivindicatorio, la caracterización del objeto de la presente invención se da a través de la definición de los elementos estructurales específicos del dispositivo y otros parámetros involucrados en la acción del mismo.

A la luz de todo lo discutido anteriormente, me permito reiterar que el introducir las características funcionales dentro de la definición del dispositivo aquí reclamado constituye una forma relevante para dar claridad al objeto de la invención, toda vez que la protección reclamada se limita únicamente a la materia que cumpla con todas las características mencionadas. Si bien no puede caracterizarse la invención únicamente a partir de dichas características, la divulgación del funcionamiento y relación entre los elementos estructurales del dispositivo de tratamiento para destruir microorganismos sí es necesaria para la comparación de la invención con las enseñanzas del estado de la técnica anterior.

En vista de todo lo discutido anteriormente, me permito resaltar que el nuevo capítulo reivindicatorio es totalmente claro y conciso al reclamar el dispositivo de tratamiento que se adapta para destruir microorganismos en un medio gaseoso o líquido, dado que se define la invención a través de sus características técnicas esenciales. Asimismo, dicho capítulo modificado supera completamente las objeciones de claridad presentadas por el Señor Examinador y, por ende, cumple a cabalidad con lo estipulado por el Artículo 30 de la Decisión Andina 486 de 2000.

5. Anexo al presente memorial, me permito presentar copia de las páginas **14 a 16** que corresponden al nuevo capítulo reivindicatorio, el cual está conformado por **17 reivindicaciones** y que reemplaza al documento presentado originalmente ante ese Despacho.
6. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.
7. Mi dirección es Calle 72 No. 5-83, Piso 6º, Bogotá D.C., Colombia.

Señor Superintendente,



ALICIA LLORED A RICAURTE

T.P. 53.215

Direcciones para Notificación: notificacionesip@lloredacamacho.com
notificacionespatentes@lloredacamacho.com