

P-11934

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **16-172.817**
Solicitud de patente a nombre de **PERNOD RICARD SA**

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 de la sociedad **PERNOD RICARD SA**, domiciliada en Paris, Francia, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **10405** notificado el 26 de septiembre de 2016, relacionado con los requerimientos formales de la solicitud, atentamente me permito informar que, 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, 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 veintiocho (28) reivindicaciones, y que reemplaza completamente el presentado anteriormente. Específicamente, se efectuaron 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 21 y 30 a 50.
- 1.2 Se eliminaron los términos considerados como imprecisos.
- 1.3 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 planteadas por el examinador en su concepto técnico.

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

2. Claridad del Capítulo Reivindicatorio

Respecto a las objeciones de claridad, 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.

- 2.1 Se aclara que no se incluyen las antiguas reivindicaciones 21 y 30 a 50. De esta manera, las objeciones realizadas a dichas reivindicaciones han sido subsanadas.
- 2.2 Adicionalmente, se informa que se han eliminado los términos “*al menos*”, “*mayor*”, “*una pluralidad*”, “*menor*”, “*más grande*”, “*se aplica selectivamente*”, “*desplazamiento predeterminado*” y “*parcialmente*”, los cuales son considerados como imprecisos y/o relativos y no permiten establecer el alcance de la invención. De este modo, la invención queda definida por sus características técnicas y esenciales.
- 2.3 Además, 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.
- 2.4 En cuanto a las expresiones consideradas como resultados a alcanzar en las antiguas reivindicaciones 1 a 3, 12, 17, 22 y 29, mi mandante manifiesta su completo desacuerdo, ya que al contrario a lo que considera el examinador, dichas expresiones corresponden a descripciones técnicas de cómo funcionan e interactúan las características estructurales de las reivindicaciones. Además, el solicitante sostiene que las antiguas reivindicaciones 1 a 3, 12 y 17 ya incluyen características técnicas suficientes para permitir al experto en la técnica lograr reproducir la invención; por lo tanto, incorporar más definiciones estructurales limitaría indebidamente el alcance la protección. Por tal motivo, las expresiones objetadas han sido mantenidas.
- 2.5 También, su Despacho indica que las antiguas reivindicaciones 1, 9, 20, 24 y 26 incluyen expresiones referentes a características funcionales; ante lo cual mi mandante, respetuosamente expresa su desacuerdo, ya que las expresiones

objetadas requieren que la característica de la reivindicación sea adecuada para llevar a cabo esa función. Por ejemplo, la unidad de salida es adecuada para dispensar selectivamente la bebida. El aparato que incluya las características especificadas en las reivindicaciones de la presente solicitud, pero que no sea adecuado para el propósito o los fines declarados o que requiera una modificación para permitir su utilización, no debe considerarse como anticipación de la presente invención. Por lo tanto, el solicitante sostiene que dichas expresiones deben considerarse para la evaluación de la patentabilidad.

No obstante, se le aclara amablemente a este Despacho, 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 el Instructivo de Exámenes 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.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 28 se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

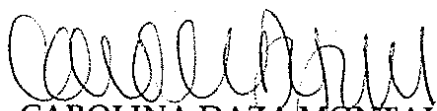
3. Unidad de Invención “a priori”

El examinador establece en su concepto técnico que la presente solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención. En este sentido, de acuerdo con las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio, la invención ha sido restringida al módulo dispensador de bebidas, de manera que se considera que dicha objeción ha sido subsanada.

En consecuencia, es claro que las nuevas reivindicaciones 1 a 28 poseen un único concepto común inventivo y se ajustan por tanto a las disposiciones del artículo 25 de la Decisión 486/00.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese Despacho en el oficio No. 10405 notificado el 26 de septiembre de 2016, solicito atentamente sea tenida en cuenta la información aquí presentada y continuar con el trámite de la presente solicitud.

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 veintiocho (28) reivindicaciones.