

P-11348

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **16-046.982**

Solicitud de patente a nombre de **CLEARSTREAM TECHNOLOGIES LIMITED**

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 CLEARSTREAM TECHNOLOGIES LIMITED, domiciliada en Arizona, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **13801** notificado el 29 de noviembre de 2016, relacionado con concepto técnico de fondo, 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. Título

De acuerdo con la objeción realizada, se aclara que se modificó el título con el fin de dar mayor claridad a la materia reclamada. De esta manera, el título ha sido modificado a: *“GLOBOS MÉDICOS RADIOPACOS Y UN APARATO QUE COMPRENDE EL MISMO”*.

2. 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

siete (7) reivindicaciones, y que reemplaza completamente el presentado anteriormente. Específicamente, se realizaron las siguientes modificaciones:

- 2.1 Se informa que el nuevo capítulo reivindicatorio no incluye las antiguas reivindicaciones 2, 7 y 10 a 12.
- 2.2 Se modificaron los preámbulos de las antiguas reivindicaciones 1 y 5.
- 2.3 Se definieron algunos de los términos considerados como generales.
- 2.4 Se incluyó en la antigua reivindicación 1, la materia de las antiguas reivindicaciones 3 y 4.

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, novedad y nivel inventivo planteadas por el examinador en su concepto técnico.

3. Pago de tasas

Considerando que el presente memorial se presenta junto con modificaciones a las reivindicaciones se adjunta recibo por concepto de examen de patentabilidad, según lo establecido en la Resolución 3719 de 2016.

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 inicialmente presentado y en esencia es el mismo objeto, pero definido con mayor claridad.

4. Claridad de la solicitud

El solicitante manifiesta 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.

- 4.1 Como primera medida se informa que el capítulo reivindicatorio no incluye las antiguas reivindicaciones 2, 7 y 10 a 12. De esta manera, las objeciones realizadas a dichas reivindicaciones han sido subsanadas. Asimismo, se informa que el nuevo capítulo reivindicatorio ha subsanado la objeción referente al excesivo número de reivindicaciones independientes.
- 4.2 Adicionalmente, se informa que los preámbulos de las antiguas reivindicaciones 1 y 5 han sido modificados. Específicamente, se han modificado a “*un globo para realizar procedimientos médicos*” y “*un aparato para realizar procedimientos médicos*”.
- 4.3 En cuanto a los términos “*material radiopaco*”, “*fieltro radiopaco*”, “*cuerpo inflable*”, “*secciones de extremo cónico*”, “*un globo médico*”, “*parisón*”, “*una red*”, “*una dimensión longitudinal*”, “*superficie de trabajo del globo*”, “*fibra radiopaca*”, “*adhesivo*”, “*lumen interno*”, “*un polvo*” y “*adhesivo radiopaco*” considerados como generales, se aclara que:
- Los términos “*material radiopaco*”, “*un globo médico*”, “*fibra radiopaca*” y “*adhesivo*” han sido definidos.
 - El término “*cuerpo inflable*” ha sido reemplazado por el término “*balón*”.
 - Los términos “*parisón*”, “*una red*” y “*lumen interno*” son ampliamente conocidos en el campo de la invención. Por lo tanto, una persona versada en la técnica entiende dichos términos a la luz de sus conocimientos estándar.
 - Los términos “*fieltro radiopaco*”, “*secciones de extremo cónico*”, “*una dimensión longitudinal*”, “*superficie de trabajo del globo*”, “*un polvo*” y “*adhesivo radiopaco*” son también fácilmente entendidos por una persona versada en la técnica en virtud de sus conocimientos estándar.
- 4.4 Además, se informa que se incluyeron en la antigua reivindicación 1, las características técnicas divulgadas en las antiguas reivindicaciones 3 y 4. De esta manera, la materia reclamada en dichas reivindicaciones se encuentra en el alcance de la reivindicación 1.
- 4.5 Por otra parte, se informa que las expresiones referentes a características funcionales han sido conservadas. Es así como 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 la Guía de 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.

En consecuencia, nos permitimos indicar que el presente capítulo reivindicatorio, que incluye siete (7) reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

5 Descripción

Asimismo, se informa que se presenta un nuevo capítulo descriptivo, en el cual se ha mejorado la claridad de la expresión “la adición de un adhesivo aplicado a la parte externa del material radiopaco antes de ser insertado dentro del parísón, puede adicionalmente mejorar la adherencia del material al lumen del catéter del globo”, incluida en la Página 25, líneas 1 a 4, de la descripción inicialmente presentada.

6 Novedad y Nivel Inventivo

El examinador establece en su concepto técnico la falta de novedad de las antiguas reivindicaciones 5 y 8 a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en el documento US 2013/0190796 (D1), así como la falta de nivel inventivo de las antiguas reivindicaciones 1, 2 y 4 a 11 a la luz de las enseñanzas técnicas divulgadas en los documentos D1, US 2007/0167971 (D2) y US 2009/0299327 (D3).

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.

Así, 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).

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, específicamente en forma individual en cualquiera de los documentos D1 a D3, de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en el nuevo capítulo reivindicatorio.

En cuanto al nivel inventivo, me permito indicar que el artículo 18 de la Decisión 486 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 las anteriores definiciones y teniendo en cuenta las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio, el solicitante manifiesta que las nuevas reivindicaciones presentadas junto con este memorial, son novedosas e inventivas con respecto a la técnica citada por el examinador.

Es así como, por ejemplo:

- Las antiguas reivindicaciones 5 y 8 son novedosas, ya que dichas reivindicaciones ahora incluyen la materia reclamada en la antigua reivindicación 10, la cual es novedosa según el estudio de patentabilidad realizado.
- La antigua reivindicación 1 incluye las características técnicas descritas en la antigua reivindicación 3, la cual es inventiva según el estudio de patentabilidad realizado. De este modo, la reivindicación 1 es también nueva e inventiva en relación con los documentos D1 y D2.
- La antigua reivindicación 9 incluye las características técnicas divulgadas en la antigua reivindicación 12, que es inventiva según el estudio de patentabilidad realizado. De manera que, la antigua reivindicación 9 es nueva e inventiva en comparación con el documento D1 y D3.

De este modo, es claro que los documentos D1 a D3 no mencionan, describen o sugieren, en forma individual o en combinación, **todas** las características técnicas reclamadas por el solicitante, por lo que no es posible afirmar que la invención hubiera podido haber sido derivada en forma obvia a partir de dichos documentos.

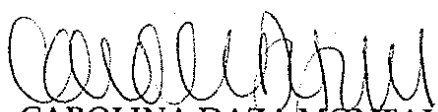
Considerando lo anterior, es claro que las nuevas reivindicaciones 1 a 7 cumplen con los requisitos de novedad y nivel inventivo, tal como se define en los artículos 16 y

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 siete (7) reivindicaciones.
- Nuevo capítulo descriptivo.
- Recibo de pago de tasa de nuevo examen de patentabilidad.