

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re.: Expediente No. NC2016/0002153

Solicitud de Patente de Invención titulada: "DISPOSITIVO Y SISTEMA PARA EL REGISTRO DE RADIACIÓN POTENCIALMENTE PERJUDICIAL".

Solicitante: TRUST TECHNOLOGY WORLD - DMCC

RESPUESTA AL OFICIO No. 11659, NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN
LISTA EL 19 DE OCTUBRE DE 2016
(EXAMEN DE FORMA)

MARIBEL HERNANDEZ QUINTERO, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.195.951 de Bogotá y tarjeta profesional número 106.991 del C. S. de la J., en mi carácter de apoderada de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal previsto en el artículo 38 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. a- El Examinador señala que en el petitorio se menciona que es capítulo I, siendo que en la WIPO se encuentra registrado es el capítulo II. El Examinador sugiere aclarar, ya que al parecer el número de publicación WO y el número de solicitud internacional no corresponde con la materia de la solicitud que ha entrado a fase nacional.

b- En primer lugar, estoy de acuerdo con el Examinador, ya que en el petitorio original se introdujeron erróneamente los números de solicitud internacional y publicación internacional. Considero superada la anterior objeción, en tanto se aclara que el número de solicitud internacional es PCT/EP2015/053651 que corresponde al número de publicación internacional WO2015/124744.

2. a- El Examinador señala que se debe allegar la traducción al castellano específicamente del pliego reivindicatorio modificado fruto de dicho examen preliminar, ya que actualmente no corresponde con el que se encuentra en la WIPO.

b- Considero superada la anterior objeción, en tanto que adjunto al presente memorial un nuevo Capítulo Reivindicatorio Modificado, el cual corresponde al originalmente radicado y al Capítulo I de la solicitud internacional PCT/EP2015/053651.

3. a- El Examinador señala que el título de la invención no corresponde con el objeto de la solicitud porque el pliego reivindicatorio reclama tanto un dispositivo como un sistema. El Examinador sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

b- Para facilitar el trámite de la solicitud, sugerimos tomar en cuenta la sugerencia del Examinador y modificar el título de acuerdo al preámbulo de las reivindicaciones. Sugerimos modificar el título así: "DISPOSITIVO Y SISTEMA PARA EL REGISTRO DE RADIACIÓN POTENCIALMENTE PERJUDICIAL".

4. a- El Examinador objeta la claridad del Capítulo Reivindicatorio de la siguiente manera:

i) En las Reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13 y 17 los términos: "medios", "característica de memoria de datos" y "al menos", son imprecisos, por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. El Examinador sugiere sustituirlos por términos precisos o rangos concretos.

ii) el Examinador argumenta que las Reivindicaciones 6 y 13 indican el uso que puede darse al producto reivindicado, el cual no es una característica técnica que defina a la invención. Las expresiones objetadas son: *"en el que se emplea el mismo sistema de registro de datos para registrar tanto la radiación potencialmente perjudicial como la radiación correctiva"* (reiv. 6), *"utiliza uno o más componentes dentro del auricular del dispositivo"* (reiv. 13). El Examinador sugiere eliminarlo;

iii) el Examinador argumenta que la Reivindicación 7 no especifica elementos técnicos estructurales sino una ventaja técnica de la invención como es: *"que pueden analizar la radiación potencialmente perjudicial de una manera que diferencia las señales que están relacionadas con la comunicación de voz y otras señales, tales como comunicación de datos"*, el Examinador aclara que las reivindicaciones deben caracterizar un producto por la forma o constitución del mismo y las partes que lo componen.

b- i) Con el ánimo de facilitar el trámite de la solicitud, me permito adjuntar un nuevo capítulo reivindicatorio modificado, a continuación me permito señalar

los cambios y las razones por las que se consideran superadas las objeciones de claridad, de la siguiente manera:

- la expresión: "*característica de memoria de datos*", se reemplazó por "*centro de memoria de datos*" en la reivindicación 1. Por lo tanto, considero superada la objeción de claridad sobre dicha expresión en la reivindicación 1;
- se eliminaron las antiguas reivindicaciones 6, 7, 13, 14 y 15. Por lo tanto, considero superada la objeción de claridad sobre dichas reivindicaciones;

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Por el contrario, éstas corresponden a una drástica limitación de la materia reivindicada.

ii) En relación con los términos relativos e imprecisos, respetuosamente llamo la atención al Examinador sobre los principios fundamentales del sistema de patentes, que deben garantizar la posibilidad al inventor de obtener protección para la invención en diversas modalidades, ya que una patente de invención no debe limitarse a una única modalidad, sino cubrir un concepto inventivo global que abarque diferentes modalidades (diversas materializaciones de la invención), ligadas por un efecto técnico común que finalmente delimita el alcance de la invención. Es más, la Guía de Examen de Patentes y Modelos de Utilidad establece que "las reivindicaciones son usualmente generalizaciones del contenido divulgado en la descripción (...) Una generalización es permitida siempre y cuando cubra todas las variantes, o modos específicos divulgados en la descripción (...) Para reivindicaciones generalizadas en términos genéricos, el Examinador debe examinar si está soportada en la descripción".

De acuerdo con lo anterior, la norma de examen establece que lo fundamental es que el Capítulo Descriptivo proporcione la información necesaria para que la persona medianamente versada en la materia pueda reproducir la invención sin tener que acudir a experimentación adicional excesiva y exista debido soporte para la generalización de los términos reclamados en las reivindicaciones.

Por lo tanto, consideramos que los términos "*medios*" señalados por el Examinador como generales relativos e imprecisos, a la luz del Capítulo Descriptivo, corresponden a lenguaje que normalmente se emplea en el área técnica de la solicitud y por lo tanto, permiten establecer los límites de protección, por lo que sugerimos mantener dichos términos en las reivindicaciones. Por favor confirmar.

iii) En relación con las expresiones en las reivindicaciones que reclaman ventajas técnicas, la relación funcional de los elementos y las frases que acompañan las reivindicaciones que indican un resultado a alcanzar o una ventaja técnica, son aceptadas por el MAP y el Instructivo Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad de la SIC, en donde establecen que un resultado a alcanzar o una ventaja técnica no es una característica técnica de la invención, **pero puede aparecer en la reivindicación acompañado de las características técnicas que definen la invención.**^{1,2}

En el presente caso, si bien las reivindicaciones reclaman una ventaja técnica, igualmente la presente invención se encuentra definida por las características técnicas estructurales esenciales, por lo que, contrario a restarle claridad a la materia reivindicada o a que sea imposible determinar el alcance de la protección, tales ventajas técnicas complementan las características esenciales de la invención.

De hecho, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los lineamientos del MAP y de la Guía para Examen de Patentes de la SIC, pues se están reclamando elementos por sus características técnicas estructurales y la relación funcional entre cada uno de dichos elementos. Por ejemplo, la Reivindicación 1 reclama un dispositivo de comunicación personal con las siguientes características técnicas estructurales: i) un centro de memoria de datos; ii) medios para generar una señal correctiva. Asimismo, dichas características técnicas estructurales están descritas por la relación funcional entre los elementos.

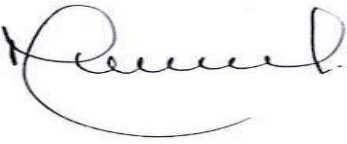
5. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador en su examen de forma han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente

¹ Manual Andino de Patentes. (2004). Sección 4.6.6 (disponible en <http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf>).

² Instructivo Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad. Superintendencia de Industria y Comercio. 2012. Sección 2.6.5.8. (disponible en http://api.sic.gov.co/Documentos/Guia_Examen_Patentes.pdf).

que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos de forma y proceda con el examen de fondo de acuerdo con el artículo 45 de la Decisión 486.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maribel Hernández Quintero', with a large, stylized initial 'M' and a long, sweeping underline.

MARIBEL HERNANDEZ QUINTERO
C.C. No. 52.195.951 de Bogotá
T.P. No. 106.991 del C. S. de la J.

Anexo:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado.