

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 444

Re: PI.-MARIO EDUARDO MIRANDA VELAQUEZ.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para “DISPOSITIVO DE DRENAJE PARA EL CONTROL DE LA PRESIÓN INTRAOCULAR EN GLAUCOMA”.-Clase A61F 2/02.-Expediente número NC2016/0005603.-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho mediante notificación por fijación en lista de 28 de Diciembre de 2016.
2. Con el fin de dar respuesta al Oficio **Nº 16148** emitido por la Dirección de Nuevas Creaciones, a continuación me permito presentar los siguientes comentarios en relación con los requerimientos y objeciones formulados por ese Despacho:
3. **DIBUJOS, SECUENCIAS Y DESCRIPCIÓN.**

En primer lugar, y atendiendo a las objeciones del señor Examinador frente a las figuras de la presente solicitud, me permito señalar que se adjunta un nuevo juego de Figuras, el cual contiene figuras adicionales, a efectos de mostrar con más detalle la ubicación del dispositivo y las partes del mismo. Tales figuras representan información **ya contenida** en el documento técnico inicialmente presentado, y por lo tanto, **no** se amplía la divulgación original. Como el señor Examinador podrá reconocer, las figuras adicionales muestran exclusivamente las partes del ojo y la manera en que se posiciona el dispositivo.

Frente a los requerimientos particulares, me permito manifestar que las nuevas figuras no contienen rótulos, cuadros, membretes o cotas. Únicamente contienen números y letras de referencia para designar las piezas, los cuales corresponden con lo que se define en la descripción. Igualmente, ya no se presentan números para indicar las medidas, sólo se aprecian líneas entrecortadas para delimitar espacios, las cuales son permitidas en todo régimen de patentes.

Ahora bien, en concordancia con lo anterior, el solicitante también desea presentar una memoria descriptiva modificada, la cual representa una versión **más clara y ordenada** de la versión presentada en el ingreso a fase nacional. Lo anterior quiere decir que únicamente se han efectuado modificaciones **de forma**, relacionadas con la **redacción**, que

no exceden el contenido de la divulgación inicial. Tanto el problema planteado como a solución técnica ya se encontraban divulgados originalmente, y por lo tanto, es oportuno aclarar que no se está planteando nuevo problema técnico ni mucho menos una nueva solución al mismo.

Por todo lo anterior, me permito señalar que las nuevas figuras y el nuevo capítulo descriptivo cumplen con todos los requisitos de claridad y en ningún momento representan una ampliación de la materia originalmente presentada, ajustándose completamente a las exigencias de la Decisión Andina 486 de 2000.

4. **REINVINDICACIONES.**

4.1. **Modificaciones al Capítulo Reivindicatorio.**

Inicialmente, 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 plano de una sola pieza para drenaje temporal por presión del humor acuoso del ojo, el cuál es el objeto de la presente invención de acuerdo con las enseñanzas del capítulo descriptivo. Dichas modificaciones se exponen a continuación:

- **Nueva Reivindicación 1:** tiene como base la reivindicación 1 originalmente presentada, en la cual se han incluido las características técnicas de las reivindicaciones 6, 9 y 10, dando claridad así al objeto reclamado. Además, su enunciado ha sido modificado para eliminar cualquier referencia a materia no patentable. Dicha nueva reivindicación encuentra pleno en la memoria descriptiva.
- **Nueva Reivindicación 2:** corresponde a una nueva reivindicación, donde se definen características técnicas de la invención relacionadas al tipo de material del que se compone el dispositivo reclamado. Dicha nueva reivindicación encuentra pleno sustento en la página 8 de la memoria descriptiva que aquí se adjunta.
- **Nueva Reivindicación 3:** corresponde a la reivindicación 3 actualmente presentada, la cual ha sido modificada para restringir el alcance de la materia reivindicada. Además, incluye modificaciones en su redacción según los cambios incluidos en la nueva reivindicación 1.

- **Nueva Reivindicación 4:** corresponde a las reivindicaciones 4 y 5 actualmente presentadas, cuyas características técnicas han sido combinadas en un solo enunciado, para darle mayor claridad al objeto reclamado.
- **Nueva Reivindicación 5:** tiene como base la reivindicación 1 originalmente presentada, en la cual se han definido únicamente las características técnicas de la invención relacionadas con la ubicación del dispositivo en cuestión en el ojo del paciente.
- **Nueva Reivindicación 6:** corresponde a las reivindicaciones 6, 7 y 8 actualmente presentadas, cuyas características técnicas han sido combinadas en un solo enunciado, para darle mayor claridad al objeto reclamado.

De acuerdo a lo anterior, me permito señalar que la reivindicación **2** del Capítulo Reivindicatorio originalmente presentado fue **eliminada** del documento modificado. Asimismo, me permito aclarar que el orden de enumeración y dependencia de las nuevas reivindicaciones se ha reajustado de conformidad con las modificaciones previamente descritas.

De esta forma, **el capítulo reivindicatorio modificado queda constituido por 6 reivindicaciones**, las cuales se refieren de manera más clara y concisa a las características técnicas esenciales del dispositivo plano de una sola pieza para drenaje temporal por presión del humor acuoso del ojo 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.

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

- *"La frase de la reivindicación 10: "sea crear uno o más espacios virtuales para drenar humor acuoso de la cámara anterior del ojo hacia el espacio interaesclearal o epiescleral" sugiere un resultado a alcanzar y no define 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, *"El preámbulo de la reivindicación 1 menciona que es "para uso...", lo cual indica el uso que puede darse al producto reivindicado, el cual no es una característica técnica que defina a la invención. Se sugiere eliminarlo o sustituirlo por una expresión adecuada".*

Respecto a los anteriores señalamientos, me permito muy amablemente resaltar que, según las modificaciones expuestas en el numeral 4.1 del presente memorial, el nuevo pliego reivindicatorio no incluye reivindicaciones ni expresiones que no se encontraban relacionadas con características esenciales/estructurales de la invención. Ahora, cada reivindicación define las características técnicas del producto, cuyo alcance ha sido limitado y restringido según las enseñanzas de la descripción de la invención.

Asimismo, se ha modificado la redacción del preámbulo de las nuevas reivindicaciones, el cual ahora presenta un dispositivo plano de una sola pieza para drenaje temporal por presión del humor acuoso del ojo. Lo anterior acata completamente la sugerencia del señor Examinador y elimina cualquier referencia a materia no patentable. Por los anteriores motivos, solicito muy amablemente a ese Despacho retirar la objeción al respecto.

En vista de todo lo discutido anteriormente, me permito resaltar que el nuevo capítulo reivindicatorio es totalmente claro y conciso al reclamar el dispositivo para el tratamiento de glaucoma de una sola pieza, 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:

- i) Copia de las páginas **1 a 15** que corresponden a la memoria descriptiva modificada de la solicitud en estudio;
- ii) Copia de las páginas **16 y 17** que corresponden al nuevo capítulo reivindicatorio, el cual está conformado por **6 reivindicaciones** y que reemplaza al documento presentado originalmente ante ese Despacho; y
- iii) Copia de las figuras 1 a 15 modificadas.

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 LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

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