

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 444

Re: PI.-NESTEC S.A.- Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para
"APARATOS REFRIGERADORES DE PRODUCTOS".-Clase B29C 47/88.-
Expediente número NC2016/0006113.-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho mediante notificación por fijación en línea de Enero 6 de 2017.

2. Con el fin de dar respuesta al Oficio **N° 156**, 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. **REINVINDICACIONES.**

3.1. **Pago de Tasas Adicionales.**

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

En respuesta a lo anterior y teniendo en cuenta el alcance del capítulo reivindicatorio presentado originalmente, atentamente me permito informar que, el respectivo pago por la tasa que causan las **reivindicaciones adicionales 11 a 20, se efectuó a través de la plataforma SIPI.**

3.2. **Claridad y concisión del Capítulo Reivindicatorio.**

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

- *"Los términos: "(...) al menos" en la reivindicación 1; "(...) pluralidad" en la reivindicación 10; "(...) porciones" en la reivindicación 10 son imprecisos, por lo cual no definen la invención. Se sugiere sustituirlos por un término preciso o un rango concreto".*

Respecto al anterior señalamiento, en primer lugar me permito traer a colación las enseñanzas de la Guía para el examen de patentes de invención y modelo de utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el numeral 2.6.5.1., frente a los términos utilizados en las reivindicaciones:

"el significado y alcance de las palabras de las reivindicaciones debe ser el que normalmente se les da en el área técnica de la solicitud, y tiene que ser claro para la persona de oficio versada en la materia" (Resaltado fuera del texto).

En este sentido, es claro que el señor Examinador debe tener en cuenta que las reivindicaciones se redactan para un experto en la materia acostumbrado a trabajar en el campo técnico y que, por lo tanto, conoce perfectamente el significado de los términos y expresiones que se utilizan en su campo. Por lo tanto, me permito muy amablemente señalar que las objeciones frente a términos claramente entendibles y precisos, no tienen sentido, máxime si se toman en cuenta las enseñanzas de la descripción.

En realidad, una persona normalmente en la materia entendería las medidas y los límites de cada variable acompañada por dichos términos, basándose en el sentido claro y corriente de los mismos términos y en el contexto dado a esos términos por la descripción de la solicitud tal como fue presentada. Así entonces, es evidente que el significado de tales términos es comprendido por la persona versada en la materia, quien contextualiza dichas expresiones y complementa su interpretación con las enseñanzas de la memoria descriptiva. En realidad, la persona versada en la materia, utilizando el capítulo descriptivo, las reivindicaciones y su conocimiento en el campo técnico correspondiente, es capaz de comprender el alcance de tales términos y de apreciar que los mismos sirven para limitar el alcance del objeto reclamado.

En este punto, considero importante resaltar que dichos términos/expresiones no pueden sacarse de contexto y considerarse como "aislados", sino que deben interpretarse en el contexto de la reivindicación en el que se encuentran y deben ser entendidos por el experto en la materia a quien se dirigen.

Así las cosas, al experto en la materia se le puede hablar con la terminología habitual en su campo técnico, y no hay necesidad de explicar detalles de la invención que son completamente obvios para él. Además es claro que dichos términos también permiten diferenciar, limitar y comparar las características que acompañan con la información que se encuentra en el estado de la técnica anterior.

Como ejemplo, me permito muy amablemente resaltar que el término "*al menos*" significa lo mismo que la expresión "*uno o más*", el cual puede ser amplio pero no necesariamente falto de claridad.

Contrario a lo que afirma el señor Examinador, el término "*al menos*" permite una comparación con el estado de la técnica, de forma que, por ejemplo, un documento que divulgase la característica de "cero" (0), se podría comparar con la materia-objeto de las reivindicaciones y claramente no caería dentro de la característica técnica "*uno o más*". Cualquier otro número, por ejemplo 1, 3, 7 o 100, sí caería dentro de dicha característica y, por lo tanto, la anticiparía. Por ello, este término es amplio, lo cual no significa que no sea claro, ya que sí permite la comparación con el estado de la técnica.

En conexión con lo anterior, me permito respetuosamente manifestar que los términos de las reivindicaciones, para ser claros, tampoco tienen que ser más limitados, como requiere el señor Examinador, cuando solicita que se sustituyan por términos precisos o rangos concretos.

Así las cosas, una reivindicación puede ser amplia y clara a la vez pues son conceptos diferentes. De hecho, la reivindicación 1 contiene **todas** las características técnicas esenciales necesarias para definir la invención (*el refrigerador*), de forma amplia pero clara como debe ser.

Junto a lo anterior, es preciso resaltar que la claridad de un término es un concepto que nada tiene que ver con la amplitud del mismo y lo que éste, por tanto, abarque. De manera ilustrativa, se puede, por ejemplo, reivindicar un proceso que se lleva a cabo a una temperatura entre 1 y 1000°C, donde dicho intervalo de temperatura está perfecta y claramente definido. Por su parte, también se puede reivindicar un proceso que se lleva a cabo a una temperatura entre 1 y 10°C, donde dicho intervalo de temperatura también está perfecta y claramente definido.

Si se comparan ambos intervalos, se puede pensar que uno es "*estrecho*" (1 a 10°C) y el otro "*amplio*" (1 a 1000°C) en el sentido de que éste último abarca muchas temperaturas entre 1 y 1000°C. No obstante, ambos intervalos son claros porque están perfectamente delimitados (*a pesar de que uno se considere amplio*).

El anterior caso es el que ocurre con los términos "*imprecisos*" que señala el señor Examinador. Por ejemplo, el rango compuesto por un límite inferior y el término *al menos* corresponde a un intervalo definido, donde se indica que se abarca un valor mayor que aquel límite inferior (*definido por el "al menos"*). Si bien es un rango "*amplio*", es claro que la persona versada en la materia lo va a interpretar de acuerdo con el contexto de la invención. Es así que decir que se van a abarcar un número infinito de posibilidades no es correcto, puesto que la persona versada en la materia sabrá hasta dónde va el alcance de la invención al definir un valor que empieza desde un "*al menos*" y va hasta lo posible naturalmente de la invención.

En vista de lo anterior, me permito manifestar que todos los términos incluidos en el capítulo reivindicatorio originalmente presentado 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.

- *"En las reivindicaciones 1 y 10, hay resultados a alcanzar (...) puesto que las reivindicaciones incluirían no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a esos resultados. Se sugiere reemplazarlos por las características esenciales, estructurales que contribuyen a la obtención de dichos resultados".* Adicionalmente, *"La materia objeto de la reivindicación 2 no presenta características técnicas particulares de la invención (...)".* Finalmente, *"las expresiones (...) corresponden 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 tendrán en cuenta para el estudio de patentabilidad".*

Frente a tal afirmación, muy respetuosamente me permito señalar que, contrario a lo que asegura el señor Examinador, tales expresiones no corresponden a resultados a alcanzar sino a particulares características técnicas funcionales que permiten complementar y especificar la definición de las características técnicas estructurales del refrigerador de la presente invención.

Por ejemplo, la expresión relacionada con que el *"conducto de aire tiene una abertura de salida construida y dispuesta de manera que proporcione el flujo de aire hacia la salida del producto (...)"* denota particularmente una estructura (*característica*) que permite el flujo del aire, opuesta a una estructura que no lo permite (*característica funcional que permite la diferenciación con el estado del arte previo*).

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., *"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 a 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 es útil para evaluar la novedad y el nivel inventivo de la invención, a partir de sus características técnicas estructurales y esenciales.

En conexión con lo anterior, me permito llamar la atención al hecho de 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".

Para el presente caso, la simple mención de los elementos estructurales del refrigerador 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 del producto reclamado con aquellos divulgados en el arte previo. Es así como el lenguaje funcional de las reivindicaciones (*a parte del estructural*) permite clarificar la estructura y alcance de la reclamación del refrigerador de la invención.

La caracterización complementaria a partir de las características funcionales se hace entonces con el fin de distinguir la invención aún más del estado del arte, y de ninguna manera se pretende caracterizar el refrigerador únicamente por medio de sus características funcionales. Tal y como se observa a lo largo del capítulo reivindicatorio, la caracterización del objeto de la presente invención se da a través de la definición de los elementos estructurales específicos de su estructura o y las etapas concretas que evidencia las condiciones técnicas particulares que describen el método para fabricar un producto alimenticio utilizando el refrigerador de la invención.

Adicionalmente, me permito señalar que el definir el refrigerador reclamado con tales características funcionales 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 funcionales, la divulgación del funcionamiento y relación entre los elementos estructurales del refrigerador es necesaria para la comparación de la invención con las enseñanzas del estado de la técnica anterior.

En vista de estos hechos, resulta evidente que la materia reclamada no sólo está adecuadamente definida, sino que además sus características fundamentales funcionales la distinguen del arte previo y deben ser tomadas en consideración al realizar la evaluación

de la solicitud. Por todo lo anterior, amablemente me permito solicitar a ese Despacho que la objeción a este respecto sea retirada.

- *"Se sugiere al solicitante incluir 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, con el fin de hacer más fácil y sencilla la comprensión de la materia reivindicada".*

Frente al anterior señalamiento, me permito manifestar que el Solicitante no considera necesario incluir dichos número de referencia de los elementos de la invención, en vista de que los dibujos son realizaciones o representaciones particulares de la invención reivindicada. En este sentido, los dibujos no limitan las reivindicaciones, sino que sirven para ilustrar adicionalmente el objeto de las reivindicaciones. Además, la persona versada en la materia es capaz de leer la reivindicación, y conocer los dibujos, haciendo referencia al contenido de la descripción y pliego reivindicatorio. Por lo tanto, se considera que no es relevante incluir números de referencia en las reivindicaciones, ya que la especificación y los dibujos ya proporcionan descripciones adecuadas.

En vista de todo lo discutido anteriormente, me permito resaltar que el capítulo reivindicatorio actualmente presentado es totalmente claro y conciso al reclamar el refrigerador de productos alimenticios para mascotas y el método de utilización de los mismos, dado que se define la invención a través de sus características técnicas esenciales (*tanto estructurales como funcionales*). Asimismo, dicho capítulo 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.

4. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.
5. 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