

Doctor

José Luis Salazar López

Director de Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC-

E.

S.

D.

TOBOS ABOGADOS S.A.S.

Calle 151 No. 18A-34

Oficina 409 Bogotá D.C.

C.P. 110131166 - Colombia

NIT 900.367.556-3

Tel +57 1 812 3335

Cel +57 320 334 0887

Fax +57 1 812 3335

<http://www.tobos.com.co>

tobos@tobos.com.co

Referencia: Solicitud de patente de invención No. NC2017/0001903

Solicitante: PNEUMRX, INC.

Título de la invención: Entrega Coordinada del Tratamiento del EPOC

RESPUESTA AL EXAMEN DE FORMA CONTENIDO EN EL OFICIO No. 4395

ANDREA TOBOS MATEUS, mayor de edad y domiciliada en Bogotá D.C., identificada según aparece debajo de mi firma, como apoderada de la sociedad Pneumrx, Inc., doy respuesta al examen de forma notificado por medio de correo electrónico, dentro del término de prórroga.

1. REIVINDICACIONES – RESULTADOS A ALCANZAR

1.1. El Examinador objeta las siguientes frases argumentando que son resultados a alcanzar que no definen la materia objeto de protección:

Reivindicación 1: *“configurado para avanzarse de manera distal hacia las vías respiratorias del pulmón de manera que el extremo distal está adyacente a una porción distal de la zona objetivo (...) se configura para implementarse a lo largo de la zona de destino desde una configuración axial que se extiende a lo largo del soporte de implante a una configuración de implementación de manera que comprime el tejido pulmonar adyacente a la zona de destino (...) cuando la porción distal del implante contacta el tejido pulmonar a lo largo de la porción distal de la zona de destino de la vía respiratoria y en respuesta al movimiento de entrada, el enlace: mueve un extremo proximal del primer implante distalmente a lo largo de la vía respiratoria en relación con el tejido pulmonar para que defina un primer movimiento de salida en el sistema de entrega; mueve el soporte de implante de manera proximal a lo largo de la zona de destino de la vía respiratoria en relación con el tejido pulmonar, en coordinación con el primer movimiento de salida de entrega, para que se defina un segundo movimiento de salida del sistema de entrega; coordina el primero y el segundo movimientos de salida de manera que una porción del primer implante proximal a la porción distal del implante se recupera progresivamente de la configuración axial hacia la configuración de implementación”*

Reivindicación 5: *“se configura para: mover una porción proximal del segundo implante distal a otra zona de destino de la vía respiratoria para definir un tercer movimiento de salida del sistema de entrega; mover un extremo distal del sistema de entrega de manera proximal a lo largo de la otra zona de destino de la vía respiratoria en relación con el tejido pulmonar, en coordinación con el primer movimiento de salida de entrega, para que se defina un cuarto movimiento de salida del sistema de entrega (...) para que una porción del segundo implante proximal a la porción distal del implante se recupere progresivamente de una configuración limitada a una configuración de compresión de tejido de tal manera que un desplazamiento axial de recuperación de la porción proximal del segundo implante tras la implementación del segundo implante desde el soporte de implante se encuentre dentro del rango deseado”*

Reivindicación 6: *“configurado para efectuar movimientos coordinados asociados del extremo distal del sistema de entrega y una serie secuencial de implantes que tienen una longitud de implante asociada”.*

Reivindicación 11: *“el lumen de trabajo recibe el catéter de entrega a través del mismo, en donde una base del enlace es restringible axialmente con relación al broncoscopio y al tejido pulmonar durante el primero y el segundo movimientos de entrega de salida”.*

Reivindicación 12: *“se configura para contactar inicialmente la porción distal del primer implante con el tejido pulmonar al mover el implante de manera distal en relación al soporte de implante y el tejido pulmonar por una distancia de contacto inicial con el fin de definir un movimiento de contacto inicial”.*

Reivindicación 13: *“induce el movimiento de contacto inicial en respuesta al primer movimiento de entrada”.*

Reivindicación 14: *“se configura para contactar la porción distal del primer implante al tejido pulmonar con un movimiento de contacto de la porción distal al retraer de forma proximal el soporte de implante en relación con el primer implante, mientras que mantiene una ubicación axial del primer implante en relación con el tejido pulmonar, por una distancia correspondiente a la longitud de arco axial para que el arco distal se contacte de forma lateral con la vía respiratoria adyacente”.*

Reivindicación 15: *“se configura para que el movimiento de contacto de la porción distal se induzca por el primer movimiento de entrada”.*

Reivindicación 16: *“configurado para detener el primer movimiento de salida en respuesta a un extremo proximal del primer implante que avanza distalmente más allá del broncoscopio, para retraer proximalmente el soporte del implante proximalmente del implante y/o para desprender de manera recapturable el eje del implante”*

2.2. En respuesta a esta observación, el solicitante insiste en las frases objetadas por el Examinador en las reivindicaciones por cuanto dichas reivindicaciones no solamente presentan resultados a alcanzar, sino también las características técnicas que permiten al invento llegar a ese resultado.

Hago referencia a la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, en donde se establece lo siguiente sobre los resultados a alcanzar:

“2.6.5.8 Reivindicaciones definidas por el resultado a alcanzar

Como se menciona anteriormente, las reivindicaciones deben definir la invención por sus características técnicas esenciales, estructurales. El examinador no admitirá que la reivindicación defina la invención por el resultado a alcanzar (del tipo: “Aparato de destilación caracterizado porque tiene un rendimiento del 99%”), puesto que en realidad equivaldría a definir el problema técnico a resolver y el alcance de la reivindicación, incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.

El resultado a alcanzar no es una característica técnica de la invención. Puede aparecer en la reivindicación, pero siempre acompañando las características técnicas que definen la invención.”¹.(Subrayado fuera de texto)

Por ejemplo, se ha analizado la reivindicación 6 así;

*“6. El sistema de entrega de conformidad con la reivindicación 5, en donde el sistema de entrega comprende un dispositivo de acceso tubular y el enlace se encuentre dentro de una pluralidad de enlaces seleccionables alternativos acoplables al dispositivo de acceso adyacente a un extremo proximal del sistema de entrega, cada uno de los **enlaces (característica técnica)** configurado para efectuar movimientos coordinados asociados del extremo distal del sistema de entrega y una serie secuencial de implantes que tienen una longitud de implante asociada. **(resultado a alcanzar)**”*

2. Reivindicaciones – Funcionalidades

2.1. El Examinador considera que las siguientes reivindicaciones incluyen frases que sugieren funcionalidades, y aunque explica 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 tiene en cuenta para el estudio de patentabilidad.

Reivindicación 1: *"para definir un movimiento de entrada".*

¹ Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para la Propiedad Industrial, Dirección de Nuevas Creaciones. Año 2012. Página 79.

Reivindicación 9: “para mover el soporte de implante relativo a la base con el segundo movimiento de salida del sistema de entrega por una segunda señal de comando.”

2.2. La sociedad solicitante aclara que las observaciones del Examinador se dirigen a frases que contienen la palabra: “para” la cual debe entenderse como una característica limitante de la invención y se considera que la inclusión de las frases objetadas dentro de las reivindicaciones limita la invención y ofrece una mayor claridad de la interacción de cada uno de los elementos de la invención.

La Guía para examen de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad de la SIC explica:

“- 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. Por ejemplo: (Lo subrayado son características funcionales):

1. Sacacorchos, caracterizado por estar compuesto de un cuerpo principal o palanca (1), en cuya parte intermedia se sitúa una rosca helicoidal o tirabuzón (3) abatible mediante un eje de sujeción (2), y en el extremo de este cuerpo principal existe otro eje (7) por el que bascula un brazo acanalado (8) acabado en forma de convexa (17) para servir de punto de apoyo al cuello de la botella y que posee en los laterales y enfrentados entre sí unas ranuras (12) por las que se deslizan las prolongaciones establecidas a tal efecto del citado eje (7).

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. Por ejemplo:

1. Una composición farmacéutica estable que comprende un derivado de azetidina: N-{1[bis (4-clorofenil) metil] azetidin-3-il} N- (3,5-difluorofenil) metilsulfonamida, en un sistema que comprende un surfactante hidrófilo no iónico capaz de solubilizar el derivado de azetidina y capaz de causar la formación de un sistema coloidal y un segundo excipiente lipofílico estabilizante de la formulación.

Como se aclaró antes, los dos casos son situaciones diferentes, como se observa en los ejemplos. En el primer caso es obligatorio y en el segundo es opcional, de acuerdo con lo siguiente:

Casos en que las características funcionales:	
<u>Deben</u> incluirse	Cuando para el experto en la materia <u>no sea obvio</u> el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos
<u>Pueden</u> incluirse	para el experto en la materia <u>sea obvio</u> el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos

”2.

² Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para la Propiedad Industrial, Dirección de Nuevas Creaciones. Año 2012. Páginas 76 a 78.

Por lo anterior, se considera que en el caso de las frases de las reivindicaciones 1 y 9 se hace uso de las caracterizaciones funcionales bajo la primera hipótesis de que “deben” incluirse para ofrecer un mejor entendimiento de la reivindicación puesto que en algunos casos el funcionamiento de los elementos de la invención no es obvio.

En consecuencia, se insiste en las frases objetadas dentro de las reivindicaciones.

Agradezco su amable colaboración.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Andrea Tobos Mateus', written over a horizontal line.

ANDREA TOBOS MATEUS

C.C. 52.223.325 de Bogotá

T.P. 148648

0607610co_respuestaexamenforma_250717