

P-12280

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2016/0001667**
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, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **13258** notificado mediante comunicación electrónica el 13 de septiembre de 2017, relacionado con concepto técnico de fondo, y teniendo en cuenta la solicitud presentada el 14 de noviembre de 2017, mediante la cual se solicitó una prórroga para dar respuesta al referido oficio, me permito manifestar:

1. Modificación al capítulo reivindicatorio

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, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 6 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. En el nuevo capítulo reivindicatorio se realizaron las siguientes modificaciones:

- 1.1** Se modificó la antigua reivindicación independiente 1, para incluir las características técnicas esenciales de las antiguas reivindicaciones 2 y 3, y así definir en donde el catéter comprende un balón (12) adyacente a un extremo distal del catéter (10), y en donde el segundo punto de inicio predeterminado (S) es un extremo del balón (12).
- 1.2** Se eliminaron las antiguas reivindicaciones 2 y 3 del capítulo reivindicatorio.
- 1.3** Se reenumera el capítulo reivindicatorio de acuerdo a las anteriores modificaciones.

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 y novedad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

2. Pago de tasas

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio contiene un número menor de cláusulas que el originalmente presentado.

Por otra parte, 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 del 2016.

3. 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.

3.1 En relación a los términos “*por lo menos*” y “*pluralidad*”, en las antiguas reivindicaciones 1, 6, 7 y 8, difiero respetuosamente de la opinión del Examinador en tanto que las expresiones “*por lo menos*” y “*pluralidad*” o similares, establecen un alcance perfectamente entendible para cualquier persona medianamente versada en la materia, puesto que indican inequívocamente la cantidad mínima necesaria de elementos posibles que deben estar presentes en cada una de las configuraciones posibles de la invención reclamada. El uso de estos términos y otros análogos que indican la posibilidad de obtener la invención en diversas modalidades, es una práctica aceptada a nivel mundial en el ámbito de las patentes, ya que como el Examinador debe saberlo, una patente de invención no se limita a una única modalidad, si no que cubre un concepto inventivo global que abarca diferentes modalidades (diversas materializaciones de la invención) ligadas por un efecto técnico común que finalmente delimita el alcance de la invención.

Por ejemplo, este lenguaje se utiliza en situaciones donde se quiere evitar que un infractor trate de argumentar que un aparato para tratar un área de tratamiento en una vasculatura de un paciente, comprenda una pluralidad de primeras y segundas marcas al mismo tiempo, en lugar de comprender una única primera y segunda marca sobre una primera y

segunda porción proximal. Si se reclamara una única primera y segunda marca, se estaría violando el derecho de un inventor de reclamar protección sobre la totalidad de su concepto inventivo, que en este caso está soportado por la divulgación del Capítulo Descriptivo. En conclusión, en los casos donde se está haciendo uso de dicha expresión en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, necesariamente la expresión corresponde a los **elementos mínimos sobre las que actúan los componentes de la presente invención**.

Por lo tanto, no debería existir problema alguno en el uso de las expresiones “*por lo menos*” y “*pluralidad*”, pues es perfectamente entendible por cualquier persona medianamente versada en la materia, de tal manera que, a la luz del Capítulo Descriptivo, es perfectamente claro el alcance y los límites de la protección solicitada.

En consecuencia, nos permitimos indicar que el presente capítulo reivindicatorio, que incluye 6 reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

4. Novedad

El señor examinador establece en su concepto técnico la falta de novedad de las antiguas reivindicaciones 1 a 6 y 8 a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en el documento US 2008/0255475 (D1).

A este respecto, 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 el documento D1 de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en el nuevo capítulo reivindicatorio, como se demostrará con los argumentos a continuación.

En primer lugar, me permito llamar la atención del Examinador sobre la materia reclamada en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, en el cual, y como se explicó en el numeral 1 del presente memorial, con referencia a la nueva reivindicación 1, donde se reclama específicamente *“Un aparato para tratar un área de tratamiento en una vasculatura de un paciente, que comprende: un alambre de guía (26) que tiene una primera porción distal ubicada en o cerca del área de tratamiento (A) y una primera porción proximal que incluye una pluralidad de primeras marcas (30), cada una de la pluralidad de primeras marcas (30) representa una longitud desde un primer punto de inicio predeterminado (S) en el alambre de guía (26); y un catéter que tiene un eje (24) que incluye una segunda porción distal ubicada en el área de tratamiento y una segunda porción proximal que incluye una pluralidad de segundas marcas (34), cada una de la pluralidad de segundas marcas (34) representan una longitud desde un segundo punto de inicio predeterminado (S) del catéter; en donde una distancia entre el primer punto de inicio predeterminado (S) y cada una de las primeras marcas (30) corresponde a una distancia entre el segundo punto de inicio predeterminado (S) y cada una de las segundas marcas (34); en donde el catéter comprende un balón (12) adyacente a un extremo distal del catéter (10), y en donde el segundo punto de inicio predeterminado (S) es un extremo del balón (12)”*. Ninguno de estos elementos está presente en el documento citado por el examinador.

Como se aclaró, la reivindicación independiente 1 recita, en parte, ***... en donde el catéter comprende un balón (12) adyacente a un extremo distal del catéter (10), y en donde el segundo punto de inicio predeterminado (S) es un extremo del balón (12).***

D1 no divulga un balón (12) adyacente a un extremo distal del catéter (10), y en donde el segundo punto de inicio predeterminado (S) es un extremo del balón (12), como se menciona ahora en la reivindicación 1.

En cuanto al arte previo citado por el Examinador, D1 se refiere a un conjunto de catéter, generalmente designado en 10, configurado de acuerdo con una realización de ejemplo de la presente invención. En detalle, el conjunto de catéter 10 incluye un catéter 12 definido por un cuerpo tubular alargado que define un lumen que se extiende desde un extremo distal 16 hacia un extremo proximal 14 del conjunto. Se incluye un cubo 18 en el extremo proximal del catéter 12, y las patas de extensión 20 se extienden

proximalmente desde el cubo. Cada pata de extensión 20 incluye un conector 22 para permitir la conectividad con los componentes de aspiración o suministro de fluido. Además, como se observa en la FIG. 3, comprende un alambre guía 30 que incluye una pluralidad de marcas de profundidad numeradas 50. Las marcas de profundidad 50 representan una escala graduada que indica la longitud a lo largo del cuerpo del alambre de guía 32. Aunque va acompañado de números dispuestos en orden numérico creciente desde el extremo distal 36, las marcas de profundidad 50 en otras realizaciones, puede ir acompañado de números en orden descendente desde el extremo distal o mediante símbolos, letras u otros signos distintivos. Las marcas de profundidad 50 de la FIG. 3 son graduaciones en centímetros, mientras que los que se muestran en la FIG. 4 se muestran en graduaciones en pulgadas, aunque también son posibles otros incrementos. Las marcas de profundidad 50 sirven como una escala graduada que indica la distancia a lo largo del alambre guía desde un punto de referencia, tal como un sitio de inserción donde el alambre guía entra en la vasculatura del paciente, a uno de los extremos 34 o 36 proximal o distal.

En una realización, el alambre de guía 30 puede precargarse dentro del lumen del catéter 12 para formar un conjunto e insertarse en la vasculatura del paciente en esta configuración. Cuando se inserta de esta manera, el extremo distal 36 del alambre de guía 30 corresponde al extremo distal del catéter cuando el conjunto se hace avanzar a través de la vasculatura del paciente. Por lo tanto, cuando la región distal 46 del alambre guía, que incluye los elementos 48 magnéticos, se detecta usando un dispositivo de detección magnética como estando en la SVC u otra posición deseada, la porción distal del catéter 12 también se coloca en la misma. Los marcadores correspondientes (es decir, los marcadores de profundidad 50 y los marcadores 52) del alambre de guía 30 y el catéter 12 permiten determinar fácilmente la distancia desde el sitio de inserción 54 a la ubicación deseada.

Habiendo descrito las características que definen el presente invento y la anterioridad D1 citada por el Examinador, me permito señalar en cuanto a la novedad, el aparato para tratar un área de tratamiento en una vasculatura de un paciente reclamado en las nuevas Reivindicaciones 1 a 6 es novedoso, y se diferencia de D1 de la siguiente manera:

-
- D1 no comprende un aparato para tratar un área de tratamiento en una vasculatura de un paciente como lo reclama el presente invento. Específicamente, D1 no enseña un balón (12) adyacente a un extremo distal del catéter (10), y en donde el segundo punto de inicio predeterminado (S) es un extremo del balón (12).

En este punto es importante resaltar que para fundamentar una afectación válida contra la novedad de una invención, el arte previo debe divulgar explícitamente todas y cada una de las características de la invención.¹ Es más, el Tribunal Andino de Justicia (TAJ) ha determinado que para establecer una objeción válida contra la novedad, la divulgación del arte previo debe ser lo suficientemente detallada para que una persona versada en la materia pueda usar dicha información para reproducir y explotar la invención.² En el presente caso, los elementos revelados en el arte previo resultan diferentes al aparato para tratar un área de tratamiento en una vasculatura de un paciente reclamado en el Capítulo Reivindicatorio Modificado, por lo que este es sin duda novedoso frente al arte previo citado.

Teniendo en cuenta lo anterior, la solicitante desea manifestar respetuosamente que de acuerdo a las modificaciones presentadas en el nuevo capítulo reivindicatorio se superan las objeciones realizadas. Lo anterior considerando que **todas las características reclamadas en el aparato para tratar un área de tratamiento en una vasculatura de un paciente de la presente invención no se encuentran divulgadas en los documentos citados por el señor examinador.**

Específicamente, el documento D1 no enseña o sugiere cada una de las características técnicas esenciales del aparato para tratar un área de tratamiento en una vasculatura de un paciente como se describe en la presente invención. Así, es claro que el aparato reclamado posee **al menos una** característica técnica esencial que no es mencionada o sugerida por el documento citado por el examinador, y que por tanto la hace novedosa a la luz del estado de la técnica.

En este sentido, es deseo de la Solicitante indicar que, de acuerdo a lo expuesto anteriormente, la materia objeto descrita en las nuevas reivindicaciones es novedosa e

¹ Manual Andino de Patentes. (2004). Sección 9.4. (disponible en <http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf>).

² Proceso 06-IP-89 (<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-IP-2005.doc>); y Proceso 36-IP-2004 (<http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm>)

inventiva sobre la referencia citada por el señor examinador ya que, como se indicó anteriormente, dichas referencias **no mencionan cada uno de los elementos reclamados**. En consecuencia, se solicita respetuosamente retirar el rechazo realizado a la presente invención.

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente invención tal y como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 6, tiene diferencias con el estado del arte e implicó un nivel inventivo durante su desarrollo, por lo cual debe ser considerada como novedosa e inventiva según las disposiciones de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

5. Conclusiones

Considerando todos los anteriores argumentos, es claro que la presente invención como se describe en las reivindicaciones 1 a 6, es novedosa e inventiva a la luz de las enseñanzas descritas en el documento D1 citado como estado de la técnica, de tal forma que cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo tal y como se describen en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486/00.

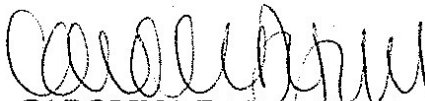
Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo 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.

6. Anexos

- 6.1** Nuevo capítulo reivindicatorio que incluye 6 reivindicaciones.
- 6.2** Comprobante de Pago para un nuevo Examen de Patentabilidad.

Señor Director,


CAROLINA DAZA MONTALVO
C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 CSJ
notificaciones@clarkemodet.com.co

REIVINDICACIONES

1. Un aparato para tratar un área de tratamiento en una vasculatura de un paciente, que comprende:

un alambre de guía (26) que tiene una primera porción distal ubicada en o cerca del área de tratamiento (A) y una primera porción proximal que incluye una pluralidad de primeras marcas (30), cada una de la pluralidad de primeras marcas (30) representa una longitud desde un primer punto de inicio predeterminado (S) en el alambre de guía (26); y

un catéter que tiene un eje (24) que incluye una segunda porción distal ubicada en el área de tratamiento y una segunda porción proximal que incluye una pluralidad de segundas marcas (34), cada una de la pluralidad de segundas marcas (34) representan una longitud desde un segundo punto de inicio predeterminado (S) del catéter;

en donde una distancia entre el primer punto de inicio predeterminado (S) y cada una de las primeras marcas (30) corresponde a una distancia entre el segundo punto de inicio predeterminado (S) y cada una de las segundas marcas (34);

en donde el catéter comprende un balón (12) adyacente a un extremo distal del catéter (10), y en donde el segundo punto de inicio predeterminado (S) es un extremo del balón (12).

2. El aparato de acuerdo con la reivindicación1, que además incluye un marcador radiopaco (102) adyacente al balón (12).

3. El aparato de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la pluralidad de primeras marcas (30) están espaciadas en intervalos regulares.

4. El aparato de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde cada uno del alambre de guía (26) y el catéter (10) además incluye marcas alfanuméricas que corresponden a por lo menos una de las primeras marcas (30) y por lo menos una de las segundas marcas (34).

5. El aparato de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde por lo menos una de las primeras o las segundas marcas (30, 34) es quimioluminiscente o fotoluminiscente.

6. El aparato de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde por lo menos una de las primeras o segundas marcas (30, 34) comprende bandas espaciadas.



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: NC2016/0001667
Recibo: 18-4238
Fecha: 23/01/2018

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO
CC: 66.783.790
Pago PSE No: 146993
CUS: 309594551

Patente PCT
ESTRUCTURAS DE CATÉTER PARA REDUCIR EL USO DE FLUOROSCOPIA DURANTE PROCEDIMIENTOS
ENDOVASCULARES

Detalle del pago

Id.	Rentístico	Concepto y Servicio	Cant.	Val. Unit.	Subtotal
1	50005-01-01	Solicitud examen de patentabilidad Patente de Invención (DESCUENTO INTERNET	1	\$ 1,053,500	\$ 1,053,500
TOTAL					\$ 1,053,500

Sede Centro: Carrera 13 No.27-00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá D.C. - Colombia

Web: www.sic.gov.co **e-mail:** contactenos@sic.gov.co **Conmutador:** (571)5870000 **Contact Center:** (571)5920400