

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2017/0011914
Asunto: Solicitud de patente para: DISPOSITIVO DE DISOLUCIÓN DE
 POLVO Y MÉTODO DE DISOLUCIÓN
Solicitante: NIPRO CORPORATION
Fecha de solicitud: 23 de noviembre de 2017

RESPUESTA A EXAMEN PRELIMINAR

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio 16808 notificado por fijación en lista el 29 de noviembre de 2017.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

Con el fin de atender las observaciones realizadas por el Examinador de manera preliminar al examen de patentabilidad, adjunto un Capítulo Reivindicatorio Modificado conformado por 16 reivindicaciones en las que incluyeron los números de referencia de acuerdo con las Figuras y la Descripción; se reemplazaron los términos “*suministro*”, “*disolución*” por “*suministrar*” y “*disolver*” respectivamente; y se reestructuró y reorganizó la Reivindicación 9 de tal forma que se facilita su comprensión.

Estas modificaciones se ajustan al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 ya que no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS”

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Código Postal 110221 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 42 A No. 1 - 25 - Torre 4 - Oficina 303 - Código Postal 050021 - Tel: (57-4) 520 4760 - COLOMBIA
BARRANQUILLA - Calle 64 No. 50-22 - Código Postal 080002 - Barrio El Prado - Tel. (57-5) 3 51 64 40 - COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

II. EN CUANTO A LA TASA POR REIVINDICACIONES ADICIONALES

1. El Examinador solicita el pago de la tasa correspondiente por las reivindicaciones por encima de la décima.
2. Presento junto con este escrito el pago en línea por concepto de tasa adicional para el estudio de 6 reivindicaciones adicionales.

III. EN CUANTO A LA CLARIDAD

1. El Examinador argumenta que el Capítulo Reivindicatorio no es claro ni conciso por las siguientes razones:
 - (i) Las Reivindicaciones 1, 3 a 9 no son claras porque presentan términos generales tales como: *“liquido de disolución”* (Reiv. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), *“lugares de diferentes alturas”*, *“distancia predeterminada”* (Reiv. 1 y 9) *“un periodo de tiempo predeterminado”* (Reiv. 4), *“volumen establecido”* (Reiv. 7 y 8), *“cantidad predeterminada”*, *“primer número de rotación”*, *“segundo número de rotación”*, *“número de rotación predeterminado”* (Reiv. 8), *“medicamento en polvo”*, *“etapa de disolución”*, *“un líquido”* (Reiv. 9) los cuales, aunque corresponden a términos conocidos, abarcan una extensa gama de posibilidades, de tal manera que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones.
 - (ii) Las Reivindicaciones 1, 8 y 9 no son claras porque presentan términos indefinidos y/o imprecisos tales como: *“al menos”* (Reiv. 1 y 9), *“menor”* (Reiv. 8) utilizados para definir el rango de varias características del producto deben eliminarse.
 - (iii) La expresión *“o”*, encontrada en las Reivindicaciones 1 y 9 precediendo una característica no limitativo es, porque hace opcional a la característica y no limita el alcance la reivindicación.
 - (iv) La estructura de la reivindicación 9, tiene más de un enlace gramatical al referir *“que comprende”*, lo cual no permite distinguir claramente el objeto que busca proteger.

- (v) Las Reivindicaciones 9 y 10 aunque corresponden a Reivindicaciones de método, presentan como características técnicas, particularidades de un equipo, lo cual no es permitido ya que el dispositivo no se encuentra contenido dentro del alcance del objeto de la reivindicación que depende.
- (vi) La Reivindicación 9 tiene por objeto un método, sin embargo, aunque muestra la secuencia de etapas técnicas no con sus condiciones técnicas (proporciones, etc.), por todo lo anterior estas Reivindicaciones no son claras.
- (vii) En las reivindicaciones de método, se sugiere emplear verbos en infinitivo cuando se definen las etapas o pasos del método; por ejemplo, reemplazar expresiones como “suministro”, “disolución” por “suministrar” y “disolver” respectivamente.
- (viii) Sugiere al solicitante incluir entre paréntesis () al frente de la característica o del elemento, el número de referencia de las gráficas o dibujos, guardando correspondencia con el capítulo descriptivo y dicho capítulo reivindicatorio, con el fin de comprender mejor la invención al momento de hacer el análisis y distinguir los elementos de dicha invención

2. En primer lugar, llamo respetuosamente la atención del Examinador sobre el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, al cual se le incluyeron los números de referencia de acuerdo con las figuras y se reestructuró y reorganizó la Reivindicación 9 con el fin de mejorar su comprensión, tal y como lo mencioné en el numeral I del presente memorial; por lo que considero superadas las objeciones (iv), (v), (vi) y (viii).

3. En relación con los términos amplios y las objeciones (i) y (vi) me permito respetuosamente mencionar que, de acuerdo al Manual de la Comunidad Andina, el examen de forma consiste en la verificación de cumplimiento de requisitos de la solicitud, en donde “no se analizan la claridad ni concisión de las reivindicaciones. Basta con que el examinador de forma *reconozca algo que parezca un capítulo reivindicatorio (...)*”.¹ En el presente caso, teniendo en cuenta que no hay arte previo citado y que la solicitud se encuentra en un examen preliminar, no existe ningún requerimiento legal que obligue al solicitante a limitar la materia reclamada. Por lo tanto, el solicitante no se ve obligado a

¹ Oficina Internacional de la OMPI, *Manual para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina* (Quito, Ecuador, 2004). Capítulo II, Sección 5, p. 26.

responder la objeción en cuestión en esta etapa de examen de la solicitud y se abstiene de realizar modificaciones en respuesta a dichas objeciones.

4. En relación con los términos “*al menos*” y “*menor*” quisiera señalar que es claro para la persona medianamente versada en la materia que dichas expresiones hacen referencia a los requerimientos mínimos y máximos que se deben cumplir para que la invención sea reproducida y ejecutada.

Más aún, me permito respetuosamente mencionar que un inventor está en el derecho de reclamar la totalidad del concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste siempre y cuando se cumpla el requisito de unidad de invención y no haya arte previo que afecte su patentabilidad. En el presente caso, teniendo en cuenta que no hay arte previo citado y que la solicitud se encuentra en un examen preliminar, no existe ningún requerimiento legal que obligue al solicitante a limitar la materia reclamada.

5. En cuanto al uso del conector disyuntivo “o”, me permito aclarar que en el contexto de la invención no indica que es alternativo emplear una altura u otra sino que, por ejemplo en la Reivindicación 1, la conexión se puede realizar sobre a una parte superior (T) o cerca de la parte superior (T) de la parte inferior (2b) formada en la forma cónica invertida. En otras palabras, es claro para cualquier persona medianamente versada en la materia que, en el contexto de la invención, el conector “o” se refiere a que se debe seleccionar entre las opciones enlistadas en cada una de las reivindicaciones que contienen dicho conector.

Con base en todo lo anterior, considero que el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto cumple con todos los requisitos de claridad y concisión, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486, ya que cualquier persona del oficio normalmente versada en la materia está en completa capacidad de reproducir la invención sin ambigüedad alguna.

IV. PETICIÓN

Teniendo en cuenta que la presente solicitud cumple con los requisitos de los Artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de 2000 y considerando que se ha dado respuesta a cada una de

las observaciones de la Dirección de Nuevas Creaciones con respecto a otros aspectos que tienen que ver con la patentabilidad de la invención, solicito a su Despacho continuar con el trámite administrativo correspondiente.

V. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio Modificado.
2. Recibo de pago correspondiente a 6 reivindicaciones adicionales.

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-16976-0841-0001-4

SAR\SAR\ID-299488\WPC16976

No. M-2018-299488\SAR