

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2017/0012525  
Asunto: REGISTRO - PATENTE PCT PORTION CAPSULE WITH A THREE-  
PLY NONWOVEN FABRIC  
Solicitante: K-FEE SYSTEM GMBH  
Fecha de solicitud: 04 de diciembre 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 17498 notificado por fijación en lista el 18 de diciembre 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 11 reivindicaciones en las que se eliminó la antigua Reivindicación 12.

Esta modificación se ajusta al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 ya que no constituye una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

#### **II. EN CUANTO AL PAGO DE TASA POR REIVINDICACIONES ADICIONALES**

1. El Examinador sostiene que se debe pagarse la tasa por reivindicaciones por encima de la décima.
2. Adjunto recibo de pago correspondiente a una (1) reivindicación adicional.

**“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

### III. EN CUANTO A LA CLARIDAD

1. El Examinador argumenta que el Capítulo Reivindicatorio no es claro ni conciso por las siguientes razones:

- (i) Los términos: *“elemento filtrante”* (Reivindicación 1), *“capa de fibras”* (Reivindicación 1), *“son diferentes”* (Reivindicación 3) son generales y proponen de forma imprecisa la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones.
- (ii) Presentan funcionalidades como características técnicas esenciales de la invención al mencionar: *“fabricada mediante hilado con aire caliente”* (Reivindicación 1), *“la primera y/o la tercera y/o todo el elemento filtrante se calandran”* (Reivindicación 8), las cuales no se aceptan como características técnicas ya que no definen especialmente la estructura de la invención.
- (iii) Los términos: *“al menos”* (Reivindicación 1), son imprecisos, por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica.

2. En relación con la objeción (i) sobre los términos amplios y generales, deseo aclarar que éstos son perfectamente claros para cualquier persona medianamente versada en la materia; y para cualquier persona que haga una lectura detallada del Capítulo Descriptivo y tenga un entendimiento de la invención. Además, deseo aclarar que el solicitante tiene derecho a reclamar protección sobre todo el concepto inventivo desarrollado y que una reivindicación puede ser tan amplia siempre y cuando cumpla con los estándares de unidad de invención y no haya arte previo que afecte a la invención, como el presente caso. Consecuentemente, las reivindicaciones no necesitan limitarse a elementos no esenciales de la invención, sino solo las características y características que los distinguen del arte previo. Proporcionar detalles adicionales solo limitaría la protección de la patente y restringiría injustamente el alcance de la protección a la que el solicitante tiene derecho.

3. En relación con las características funcionales objetadas por el Examinador en el ítem (ii), deseo aclarar que de acuerdo con la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad (Guía de la SIC), las expresiones referentes a características funcionales son aceptadas, pues explican la función que cumple la

invención<sup>1</sup>. En el presente caso, la invención está definida por sus características estructurales en la Reivindicación 1. Las expresiones mencionadas por el Examinador no solo permiten entender la interacción entre las características estructurales de la invención, sino también aclarar que ciertas partes de ésta tienen un rol definido en la invención. Por lo tanto, las expresiones a las que se refiere el Examinador no solo son aceptables sino que permiten entender con mayor claridad la invención.

4. En relación con la objeción (iii) sobre los términos “*al menos*” quisiera señalar que es claro para la persona medianamente versada en la materia que dicha expresión hace referencia a los requerimientos mínimos 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. 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.

---

<sup>1</sup> Superintendencia de Industria y Comercio, *Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad* (Bogotá, Colombia, 2014). Sección 2.6.5.4

**V. ANEXOS**

1. Capítulo Reivindicatorio Modificado conformado por 11 reivindicaciones.
2. Recibo de pago correspondiente a la tasa por 1 reivindicación adicional.

Señor Director,

**ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI**

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-22172-0841-0010-3

SAR\SAR\ID-299775\WPC22172

No. M-2018-299775\SAR