

E. S. D.

Fecha de solicitud: 04 de diciembre de 2017

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

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.

II. EN CUANTO AL PAGO DE TASA ADICIONAL POR EL NÚMERO DE REIVINDICACIONES

1. El Examinador solicita el pago correspondiente por las reivindicaciones adicionales a la décima.
2. Presento junto con este memorial el pago en línea por concepto de tasa adicional para el estudio de 15 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) Se presentan los términos: *“fundamentalmente”* (reiv. 1, 7, 8, 10), *“inferior a”* (reiv. 2), *“mayor de”* (reiv. 8), *“menor de”* (reiv. 9), los cuales son imprecisos o relativos, por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica.
 - (ii) Se presentan como características técnicas esenciales términos generales, tales como: *“una lámina que se puede perforar”* (reiv. 1), *“una membrana”* (reiv. 1), *“una lámina compuesta de aluminio y plástico”* (reiv. 6), *“una lámina compuesta de PET/aluminio/PP95”* (reiv. 6), *“una lámina compuesta de PET/aluminio/PP100”* (reiv. 6), los cuales aunque corresponden a términos ampliamente conocidos, abarcan una extensa gama de posibilidades; sugiriendo de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones.
 - (iii) Las expresiones, *“o”* (reiv. 1, 6), *“preferiblemente”* (reiv. 2, 4, 7 a 10), *“especial preferencia”* (reiv. 4, 5, 7, 10), *“preferentemente”* (reiv. 5), *“especialmente”* (reiv. 6), no son limitativas, porque no restringen el alcance de la reivindicación.
 - (iv) Las expresiones *“caracterizada por que la lámina (108) presenta una resistencia a la tracción inferior a 80 N/mm²”* (reiv. 1), *“presentando la lámina (108) una resistencia a la tracción de (...)”* (reiv. 2), *“anteriores, comprendiendo la lámina (108) una resistencia a la tracción de (...)”* (reiv. 3), *“comprendiendo la lámina (108)*

una dilatación de (...)” (reiv. 4), “presentando la lámina (108) un grosor de material de (...)” (reiv. 5), corresponde a definir un material únicamente mediante parámetros.

(v) Las expresiones *“configurándose la cápsula monodosis (1) sin filtro”* (reiv. 1), *“configurándose el orificio”* (reiv. 7, 8) corresponden a efectos esperados que no definen el producto.

2. En primer lugar, llamo respetuosamente la atención del Examinador sobre el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, del cual los términos *“fundamentalmente”, “preferiblemente”* y *“con especial preferencia”* fueron eliminados, por lo que considero superada dicha objeción, tal como lo mencioné en el numeral I del presente memorial.

3. En relación con los términos:), *“inferior a”* (reiv. 2), *“mayor de”* (reiv. 8), *“menor de”* (reiv. 9), respetuosamente deseo aclararle al Examinador que éstos son perfectamente claros para cualquier persona medianamente versada en la materia, ya que indican los requerimientos mínimos para que la invención pueda ser reproducida o ejecutada.

4. Respecto a las observaciones de amplitud, me permito respetuosamente mencionar que, de acuerdo con 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 a la Solicitante a limitar la materia reclamada. Por lo tanto, la Solicitante no se ve obligada a responder la objeción en cuestión en esta etapa de examen de la solicitud y se abstiene de realizar modificaciones en respuesta a dichas objeción.

5. En cuanto a los términos *“y/o”,* y *“o”,* deseo recalcar que en el contexto de la invención indica que es alternativo emplear una u otra modalidad de la invención. En otras palabras, es claro para cualquier persona medianamente versada en la materia que, en el contexto de la invención, los conectores anteriormente mencionados se refieren 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.

que se debe seleccionar entre las opciones enlistadas en cada una de las reivindicaciones que contienen dicho conector.

6. En relación con la definición por parámetros, difiero de la opinión del Examinador. La Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad (Guía de la SIC) indica que la definición por parámetros son permitidos siempre y cuando la invención no se pueda definir de otra manera². En este caso, la lámina (108) puede ser hecha de diferentes materiales que cumplan con dichas propiedades. De igual manera, y como bien se menciona en la nueva Reivindicación 10, ésta puede ser de aluminio y plástico, por lo que considero superada cualquier objeción al respecto.

7. Respecto a la objeción (v) sobre resultados a alcanzar, deseo aclarar que éstos son permitidos de acuerdo con la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad (Guía de la SIC) siempre y cuando la invención se encuentre debidamente definida por sus características estructurales esenciales.³ Así las cosas, la cápsula está caracterizada estructuralmente y por consiguiente estas características son aceptables de acuerdo con la misma Guía de la SIC. 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.

8. 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.

² Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad, 2012, Sección 2.6.5.9

³ Guía de la SIC, 2014, Sección 2.6.5.8

V. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 25 reivindicaciones;
2. Pago en línea por concepto de tasa por 15 reivindicaciones adicionales;

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-22172-0841-0009-5

SAR\SAR\ID-300113\WPC22172

No. M-2018-300113\SAR