

Señor Director
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Asunto: Respuesta a requerimiento
Expediente No. NC2016/0001353
Asunto Solicitud de patente para
**DISPOSITIVO VAPORIZADOR PARA DESPARASITACIÓN DE
PIOJOS Y LIENDRES**

1. **Gustavo Adolfo Palacio Correa**, obrando como apoderado de la sociedad solicitante, se da respuesta al requerimiento sobre las observaciones hechas por su Despacho relacionadas con la presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

1.1. Claridad en la descripción y las reivindicaciones

De acuerdo con el Señor Examinador, "*el término 'mecanismos', en la reivindicación 1, se presenta de manera muy general, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o especificar el tipo de mecanismo utilizado en la solicitud*"

Nos permitimos responder al requerimiento hecho de la siguiente forma:

1.1.1. Sobre el Instructivo para el Examen de Solicitudes de patente de invención y de modelo de utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio

El Instructivo para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio –guía que debió tomar el examinador— refiere lo siguiente:

- 1.1.1.1. El examinador debe tener en cuenta que las reivindicaciones son cláusulas que delimitan el objeto para el que se solicita la protección. Mencionan las características técnicas esenciales del objeto reivindicado
- 1.1.1.2. El examinador debe saber que las reivindicaciones deben ser claras y concisas y deben estar enteramente sustentadas por la descripción.
- 1.1.1.3. Las reivindicaciones de producto son las que se refieren a entidades físicas, tales como: objeto, sustancia, composición, artículo, aparato, máquina, sistema, etc.
- 1.1.1.4. El significado y alcance de las palabras de las reivindicaciones debe ser el que normalmente se les da en el área técnica de la solicitud, y tiene que ser claro para la persona del oficio normalmente versada en la materia con la sola lectura de las reivindicaciones.
- 1.1.1.5. El examinador debe leer cada reivindicación dando a las palabras el significado y alcance que tienen normalmente en el estado de la técnica
- 1.1.1.6. El examinador presentará una objeción cuando las reivindicaciones incluyan términos imprecisos del tipo “aproximadamente”, “alrededor de”, “opcionalmente” ya que en ese caso el alcance y ámbito de protección de la reivindicación deja de ser precisa, y no permite una comparación con el estado de la técnica (...) Por las mismas razones no se admiten términos relativos del tipo “mayor”, “delgado”, “fuerte, ya que no tienen un significado preciso. En ningún caso estos términos se pueden utilizar para distinguir la invención del estado de la técnica. En estos casos, el examinador requerirá que estas expresiones se sustituyan por términos precisos, o rangos concretos de valores.

- 1.1.1.7. Las características que definen la invención son las características estructurales. Por ejemplo: los elementos que conforman una máquina, la forma de una pieza, la estructura química, etc.
- 1.1.1.8. 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”.
- 1.1.1.9. 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.
- 1.1.1.10. Cuando la reivindicación menciona un elemento en relación con su función, sin precisar la estructura, se considera que tal reivindicación se refiere a todo elemento que permita cumplir la función.
- 1.1.1.11. El examinador evaluará el requisito de concisión tanto a cada reivindicación individual, como al conjunto de reivindicaciones. La finalidad de este requisito es evitar una excesiva complejidad para el examinador, a la hora de analizar las reivindicaciones, y evitar que terceros no puedan ver claramente cuál es el alcance de las reivindicaciones, por el excesivo número y complejidad de éstas.

1.1.2. **Sobre lo indicado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en las Interpretaciones Prejudiciales 38-IP-2012, 33-IP-2013, 104-IP-2013 y 119-IP-2015 entre otros**

El Tribunal Andino se ha pronunciado en relación con las reivindicaciones de la siguiente forma:

- 1.1.2.1. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos

necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo.

- 1.1.2.2. La claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación.
- 1.1.2.3. Definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término.
- 1.1.2.4. Se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo qué hay en ellas.
- 1.1.2.5. La normativa comunitaria contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener “una o más reivindicaciones”.
- 1.1.2.6. La normativa comunitaria analizada, en el artículo 113 literal c), contempla como uno de los requisitos básicos para la solicitud y la consiguiente obtención de una patente, que la descripción que divulgue la invención sea clara y completa para su comprensión, a fin de que una persona capacitada en la materia técnica pueda ejecutarla. Con relación a lo que debe entenderse por “una persona versada en la materia”, el Tribunal ha sostenido que: “El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención”. (Proceso 43-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 870 de 9 de diciembre de 2002, caso: FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA).
- 1.1.2.7. En el Proceso 104-IP-2013, repetido en el Proceso 165-IP-2013, el Tribunal ha manifestado: “La doctrina sostiene al respecto que “(...) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (...) Pero (...) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección,

sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”.

- 1.1.2.8. La descripción debe estar escrita en el lenguaje común del campo técnico al cual pertenece la invención. Si un término tiene un significado distinto al que comúnmente se le da en el campo técnico, éste deberá indicarse, así como utilizar los signos y símbolos aceptados en el campo en cuestión para las fórmulas matemáticas y las fórmulas químicas

1.1.3. **Sobre la objeción planteada por el examinador**

Teniendo en cuenta lo anterior, nos permitimos responder al examinador en relación con lo expresado en las reivindicaciones con la palabra “mecanismo”

- 1.1.3.1. La palabra “mecanismo” la RAE la define como “Conjunto de las partes de una máquina”.
- 1.1.3.2. La palabra “mecanismo”, en varios libros técnicos, se define como un conjunto de elementos que forman parte de una máquina conectados entre sí y cuya misión es (i) transformar una velocidad en otra velocidad, (ii) transformar una fuerza en otra fuerza, (iii) transformar una trayectoria en otra diferente o (iv) transformar un tipo de energía en otro tipo distinto.
- 1.1.3.3. La expresión está dirigida al experto medio. Tal y como menciona el Tribunal Andino *“El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención”*
- 1.1.3.4. Como lo indica el Tribunal, la solicitud debe estar escrita en el lenguaje común del campo técnico al cual pertenece la invención. Si un término tiene un significado distinto al que comúnmente se le da en el campo técnico, éste deberá indicarse. En este caso la solicitud de patente emplea todos los términos de acuerdo con el campo técnico. Las palabras mecanismo o mecanismos son las que comúnmente se trabajan en la técnica usual.
- 1.1.3.5. Las expresiones mecanismo o mecanismos, se explican por sí solas. Corresponden al lenguaje común empleado en la técnica.

1.1.3.6. Es posible, de acuerdo con lo establecido por el Tribunal Andino y por la misma Superintendencia en su manual, que las reivindicaciones se definan en términos funcionales. Más aún 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.

1.1.3.7. En el presente caso, cuando se emplean las palabras “mecanismo” o “mecanismos” las mismas no se encuentran solas. Por consiguiente, el examinador comete un grave error al desligar dichas expresiones de las palabras que las acompañan.

1.1.3.8. En efecto, en el presente caso se habla de:

- Mecanismos de calentamiento de agua
- Mecanismos para la atomización de agua
- Mecanismos para la ozonificación de agua
- Mecanismos para impulsar el agua y el vapor
- Otros

Consecuentemente, las expresiones tienen que ser vistas en su contexto y no pueden ser separadas porque la invención se entiende en su contexto y no de manera arbitraria. En este caso las reivindicaciones **deben incluir** características estructurales y funcionales simultáneamente para determinar el alcance.

1.1.3.9. Teniendo en cuenta lo anterior, la persona versada en la materia comprende sin ninguna dificultad que los mecanismos de calentamiento de agua no son simples mecanismos... son mecanismos específicos para calentar el agua. Lo mismo sucede con las restantes expresiones.

1.1.3.10. Se llama la atención que cualquier limitación que se exija en las reivindicaciones corresponde a una extralimitación de funciones del examinador que afectan el alcance de la protección solicitada. La persona versada en el arte conoce la variedad de mecanismos que existen para calentar el agua. Cualquiera de ellos sirve para el objetivo de la invención. Entonces, no existe razón jurídica o técnica que implique que deba limitarlos a un tipo de mecanismo. Además, conllevaría la disminución de los derechos que posee el solicitante de manera arbitraria.

- 1.1.3.11. Además de lo anterior, debe llamarse la atención que es la misma Superintendencia la que indica que cuando la reivindicación menciona un elemento en relación con su función, sin precisar la estructura, se considera que **tal reivindicación se refiere a todo elemento que permita cumplir la función**. Por tanto, el examinador no puede establecer falta de precisión o falta de claridad cuando es la misma Superintendencia la que indica que dichas expresiones se aceptan y cómo deben entenderse.
- 1.1.3.12. Como se observa, las expresiones son totalmente válidas y no pueden objetarse de ninguna manera.
- 1.1.3.13. Debe recordarse que la legislación exige que las reivindicaciones deben ser claras y concisas. Y las presentadas en la presente solicitud son claras y concisas. El examinador debe tener en cuenta que las reivindicaciones son cláusulas que delimitan el objeto para el que se solicita la protección y que en el presente caso son claras las características técnicas esenciales del objeto reivindicado.
- 1.1.3.14. Debemos recalcar que el significado y alcance de las palabras de las reivindicaciones debe ser el que normalmente se les da en el área técnica de la solicitud, y tiene que ser claro para la persona del oficio normalmente versada en la materia con la sola lectura de las reivindicaciones. En el presente caso el examinador debe darle dicho alcance y no expresar opiniones que, además no tienen sustento. El que él las considere generales no quiere decir que así sea.
- 1.1.3.15. Queremos llamar la atención que lo que es inadmisibles en una solicitud de patente son términos imprecisos del tipo “aproximadamente”, “alrededor de”, “opcionalmente”, etc. Tampoco términos relativos del tipo “mayor”, “delgado”, “fuerte”, ya que no tienen un significado preciso. En el presente caso la expresión mecanismo, unido a su característica funcional, es precisa en el alcance que se le quiere dar a la solicitud y es totalmente válida.

1.1.4. **Conclusiones relacionadas con la objeción**

Las siguientes son las conclusiones relacionadas con la objeción indicada

- 1.1.4.1. El Examinador se equivoca al desligar la palabra “mecanismo” (característica estructural) de las características funcionales asociadas
- 1.1.4.2. La legislación, la jurisprudencia y la misma Superintendencia en todo momento avalan el presentar las reivindicaciones con las dos características simultáneamente
- 1.1.4.3. De acuerdo con lo indicado, las expresiones son totalmente válidas y correctas. La persona versada en la materia entiende sin mayor dificultad el alcance de las expresiones dadas.
- 1.1.4.4. No es posible, ni admisible, que el examinador exija una limitación del alcance de la solicitud cuando así no lo considera el inventor. Se trataría de una extralimitación de funciones.
- 1.1.4.5. El examinador presenta como objeción una opinión y no un análisis sustentado de una objeción. Por tanto, la objeción es improcedente
- 1.1.4.6. Por todo lo anterior, insistimos en el capítulo reivindicatorio tal y cómo se encuentra presentado.

1.2. Examen de patentabilidad

De acuerdo con el Señor Examinador, el documento US 2289209 “*Permanent hair waving apparatus*” afecta la novedad de la presente solicitud.

1.2.1. Sobre el Instructivo para el Examen de Solicitudes de patente de invención y de modelo de utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio

El Instructivo para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio –guía que debió tomar el examinador— refiere lo siguiente:

- 1.2.1.1. El examinador deberá evaluar si la invención es nueva o no, de la siguiente manera:

- Definir cuáles son las características técnicas esenciales de la primera reivindicación independiente
- Comparar, elemento por elemento, las características técnicas esenciales con las características de la materia divulgada en cada documento del estado de la técnica.
- Verificar, según la comparación anterior, si la invención reivindicada es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica, en cuyo caso se considera que no tiene novedad.
- Examinar de la misma manera las otras reivindicaciones independientes, y
- Revisar si las reivindicaciones dependientes mencionan elementos nuevos

1.2.1.2. El examinador deberá tener en cuenta que una expresión general del estado de la técnica no anula la novedad de un elemento particular que se reivindica y que está incluido dentro de tal expresión general.

1.2.2. Sobre lo indicado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en las Interpretaciones Prejudiciales 38-IP-2012, 33-IP-2013, 104-IP-2013 y 119-IP-2015 entre otros

El Tribunal de Justicia ha establecido que

1.2.2.1. a) Novedad de la Invención Sobre este requisito la doctrina ha señalado que "Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica". Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, dice: "Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido."

1.2.2.2. Según lo establecido en el artículo 18 de la misma Decisión, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.

En este sentido, el "estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción

escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo”. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en la Decisión 486.

En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención.

1.2.2.3. Finalmente, es necesario resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento:

“a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.

b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.

c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.

d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”.

1.2.3. **Análisis de novedad de la invención en relación con el antecedente**

El siguiente es un cuadro comparativo de las características de los dos documentos

	Solicitud colombiana NC 2016/0001353	US 2289209 "Permanent hair waving apparatus"
Preámbulo	Dispositivo vaporizador para desparasitación de piojos y liendres, el cual contiene un depósito de agua fría, mecanismos de calentamiento de agua, mecanismos para la atomización de agua, mecanismos para la ozonificación del agua, mecanismos para impulsar el agua y el vapor, mangueras para conducir los fluidos	Dispositivo para ondular permanentemente el cabello que posee calentadores, mecanismos para el suministro de aire, contenedor de suministro de vapores de hidróxidos orgánicos, mecanismos para mezclar aire con vapores de hidróxidos orgánicos, mecanismos para emitir la mezcla de gas, catalizadores en los calentadores, mecanismos donde ocurre combustión
	CARACTERIZADO PORQUE EL DISPOSITIVO CONSTA ADEMÁS DE	
Parte característica	Un mecanismo de mezcla de vapor de agua y agua ozonizada atomizada	No relaciona
	Un termostato ubicado después de mecanismo de mezclado de vapor de agua y agua ozonizada atomizada	No relaciona
	Manguera que conduce el vapor de agua y agua ozonizada atomizada desde el mecanismo de mezcla hasta una boquilla plástica tipo peine	No relaciona
	Una boquilla plástica tipo peine, ubicada en la salida de la manguera, el cual consta de puntas cilíndricas huecas	No relaciona

En relación con lo anterior queremos llamar la atención en varios puntos:

1.2.3.1. La traducción hecha por el examinador es precaria. Indica frases como "dispositivo ondulado permanente" en lugar de "un dispositivo para ondular permanentemente el cabello", "un medio que proporciona un suministro de aire controlable" en lugar de "mecanismos para el suministro controlado de aire", "un contenedor que proporciona un suministro de hidróxido orgánico vaporoso" en lugar de "un contenedor de suministro de vapores de hidróxido orgánico" y un largo etcétera. Consecuentemente, el estudio está mal realizado porque las expresiones empleadas por el examinador son incorrectas y las traducciones son mal hechas, lo que no permite una comparación adecuada con la presente invención.

1.2.3.2. Las objeciones planteadas en relación con la palabra “mecanismos” quedan aún más superados con el antecedente, donde también se utiliza de manera reiterada dicha palabra en las reivindicaciones. Aquí “*means*” traduce “*mecanismos*”. Y no por eso el antecedente carece de claridad.

1.2.3.3. El antecedente no menciona mecanismos para la atomización de agua ni mecanismos para la ozonificación del agua. Estos mecanismos no tienen nada que ver con contenedores de suministro de hidróxido orgánico vaporoso.

1.2.3.4. Tal y como se ha dicho en la solicitud de patente, lo que se ha realizado en la presente invención es modificar máquinas existentes para conformar máquinas que suministren mezclas de vapor de agua con agua ozonizada atomizada. El antecedente se refiere a máquinas convencionales, pero en ningún momento trabaja con mezclas de vapor con líquidos atomizados. Trabaja con gases.

1.2.3.5. De acuerdo con lo indicado por la jurisprudencia lo primero que se debe hacer el examinador es definir cuáles son las características técnicas esenciales de la primera reivindicación independiente, comparar –elemento por elemento– las características técnicas esenciales con las características de la materia divulgada en cada documento del estado de la técnica y verificar –según la comparación anterior– si la invención reivindicada es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica, en cuyo caso se considera que no tiene novedad.

En el presente caso, el examinador no estableció cuales eran las características técnicas esenciales y la mayor parte de la comparación la realizó con el preámbulo de la primera reivindicación. Evidentemente lo enunciado en el preámbulo es conocido. Por lo mismo, el inventor lo coloca en el preámbulo; porque sabe que es conocido y así lo manifiesta.

1.2.3.6. Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que el antecedente no relaciona

- Mecanismos para ozonizar agua
- Mecanismos para atomizar agua ozonizada
- Mecanismos para mezclar vapor de agua y agua atomizada
- Un termostato después del mecanismo de mezcla
- Una boquilla plástica tipo peine con puntas cilíndricas huecas

1.2.3.7. Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que la presente solicitud es totalmente nueva. Además, el equipo del antecedente busca un objetivo totalmente diferente al de la presente invención. Por lo mismo, la conformación de los dos desarrollos es totalmente diferente.

1.2.3.8. Hay que llamar la atención que el examinador no realizó la comparación que debió hacer uno a uno. No basta con relacionar una lista y afirmar que no existe novedad. La legislación y la jurisprudencia exigen que se demuestre. Por lo anterior, la objeción hecha por falta de novedad carece de validez.

1.2.3.9. Teniendo en cuenta todo lo anterior, se ha demostrado que la presente solicitud de patente es totalmente nueva.

1.3. Patentes de modelo de utilidad

De acuerdo con la legislación vigente se tiene que "*Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía*".

En el presente caso, se han tomado máquinas comerciales, específicamente vaporizadores faciales, y se han modificado para la generación de vapor de agua que incorpora agua ozonizada. Ninguna máquina conocida realiza esta labor. Consecuentemente, estas máquinas poseen una nueva configuración y disposición de elementos que permite un funcionamiento diferente y que le proporcionan una utilidad (tratamiento de la pediculosis) que antes no tenía, ni se podía realizar con las máquinas originales.

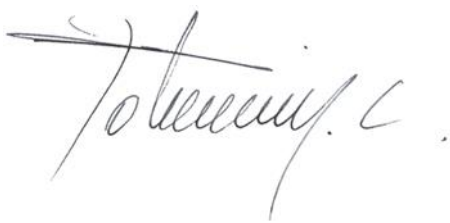
Teniendo en cuenta, la presente solicitud tiene todos los elementos para que le sea concedida la protección por modelo de utilidad.

2. De acuerdo con los argumentos y modificaciones presentados con este escrito, la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos exigidos en la Decisión 486

y las objeciones formuladas por el Examinador se consideran superadas. En el caso de encontrarse cualquier defecto, solicitamos a Su Despacho expresarse de forma clara y con un claro sustento en la legislación y jurisprudencia vigente para dar respuesta oportuna y acorde con los requerimientos hechos.

3. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente de modelo de utilidad. En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podrá ser negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la acción oficial No. 1109, toda vez que, al no haber sido trasladadas a mi representado, dicha decisión violaría tanto el tenor literal del artículo 45 de la Decisión 486 como el derecho constitucional al debido proceso. En este evento, y con base en el artículo 45, respetuosamente solicitamos al Examinador expedir una nueva acción oficial donde se me permita contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentabilidad.

Cordialmente,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Gustavo Adolfo Palacio Correa'.

Gustavo Adolfo Palacio Correa