

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. **1692** notificado mediante comunicación electrónica el 16 de febrero de 2018, relacionado con concepto técnico de fondo, me permito manifestar:

1. Capítulo reivindicatorio

Como primera medida, mi mandante se permite manifestar a ese despacho que se reafirma en el capítulo reivindicatorio presentado el 23 de enero de 2018, en respuesta al Oficio No. 13258 notificado el 13 de septiembre de 2017.

No se adjunta recibo de pago por tasa de modificación, ya que no se modifica la solicitud sino se defiende el pliego reivindicatorio presentado en respuesta Oficio No. 13258 notificado el 13 de septiembre de 2017.

Por otra parte, considerando que el presente memorial se presenta sin modificaciones a las reivindicaciones, no se adjunta recibo por concepto de examen de patentabilidad, según lo establecido en la Resolución 3719 del 2016.

2. Claridad de la solicitud

El solicitante manifiesta que mediante el capítulo reivindicatorio presentado el 23 de enero de 2018 quedaron subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las

reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico.

2.1 Ahora bien, en relación a los términos “*por lo menos*”, en las reivindicaciones 4 a 6, difiero respetuosamente de la opinión del Examinador en tanto que las expresiones “*por lo menos*” 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 marcas alfanuméricas que corresponden a por lo menos una de las primeras marcas (30) y por lo menos una de las segundas marcas (34) 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*”, 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.

3. Novedad

El señor examinador establece en su concepto técnico la falta de novedad de las antiguas reivindicaciones 1, 3, 4 y 6 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. (El subrayado es nuestro).

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 capítulo reivindicatorio, como se demostrará con los argumentos a continuación.

Esto se conoce como **NOVEDAD ABSOLUTA**, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de forma total con lo revelado en un documento o anterioridad señalada, conclusión a la que se llega después de un análisis exhaustivo mediante una comparación entre las antiguas reivindicaciones 1 a 6 de la invención en estudio previamente presentadas y la divulgación de la referencia D1.

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 de forma **TOTAL**, lo cual no sucede con la materia reclamada en las antiguas reivindicaciones 1 a 6 de la presente invención.

En primer lugar, el solicitante nuevamente aclara que la reivindicación 1 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)*”.

El Examinador no ha podido establecer un caso de Novedad Absoluta. En particular, 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 en la reivindicación 1.

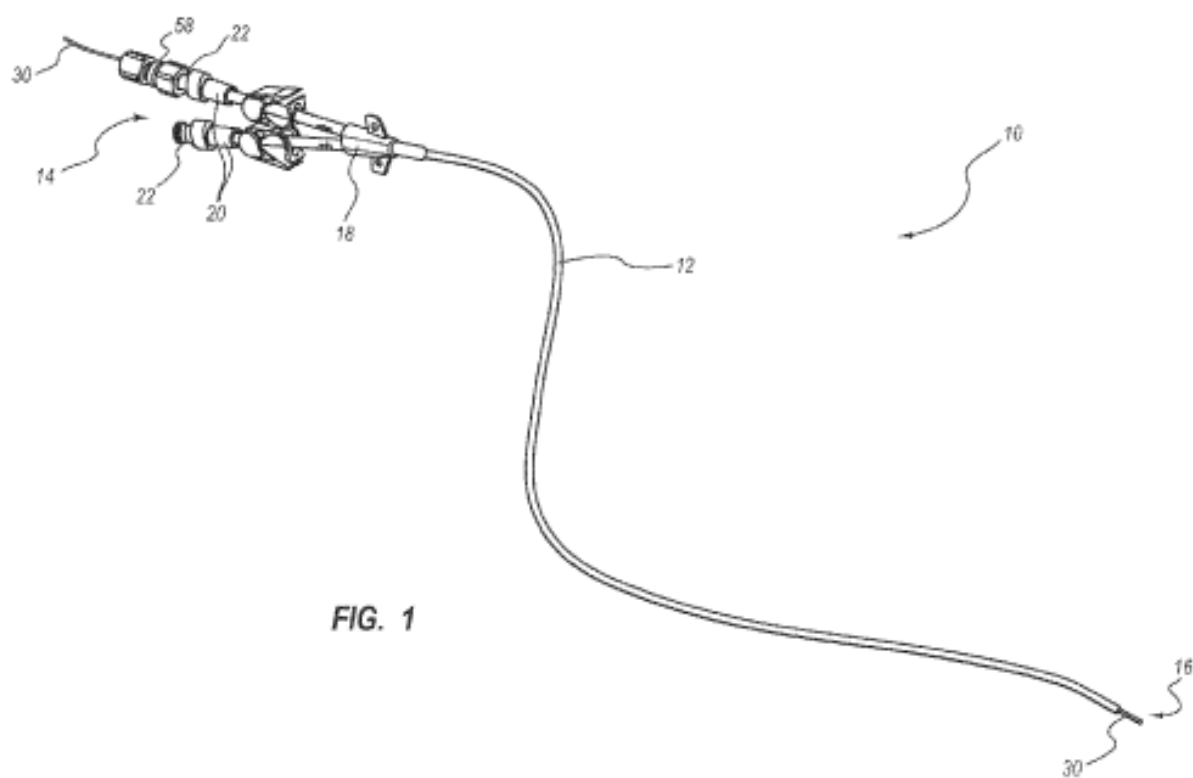
En respuesta a este argumento, página 5 del Oficio 1692, el señor Examinador establece que “... el documento D1 menciona un dispositivo de fijación (58), el cual se ubica a un extremo del catéter, el cual asegura el catéter y el alambre guía en la parte distal del ensamble de catéter, cumpliendo de esta forma el objetivo de dicho balón (Ver Figura 1; Reiv. 22).”

Adicionalmente, para establecer la falta de Novedad, el Examinador en la tabla comparativa, página 4 del mismo oficio 1692 hace referencia al siguiente pasaje en el documento D1: “Fig. 1 muestra uno de tales dispositivos de fijación en (58), implementado como un adaptador Touhy-Borst y conectado a un extremo proximal de la pata de extensión (22), aunque alternativamente se pueden emplear otros dispositivos de fijación, incluyendo una pieza de cinta u otro componente adhesivo para asegurar el alambre de guía al catéter. (Párr. 0040)”

eter is prevented. FIG. 1 shows one such securement device at 58, implemented as a Touhy-Borst adapter and connected to a proximal end of the extension leg 22, though other securement devices may alternatively be employed, including a piece of tape or other adhesive component to secure the guidewire to the catheter.

[0041] Reference is now made to FIGS. 8A and 8B, which

Ahora bien, los “dispositivos de fijación (58)” claramente no son un balón, que por definición es inflable, y no está “*adyacente a un extremo distal del catéter*”.



Un **adaptador Touhy-Borst** es un dispositivo de plástico rígido para hacer una conexión con, y así asegurar, una estructura en el extremo proximal del catéter (en el caso de D1, el alambre de guía).



Incluso suponiendo, a efectos de argumentación que se trata de un balón, lo cual no es el caso, no habría ninguna razón para que un clínico quisiera conocer la ubicación de esta estructura con relación a un área de tratamiento, ya que nunca se inserta en la vasculatura.

Considerando los argumentos anteriores, es claro que el documento D1 simplemente no divulga exactamente la misma invención reivindicada.

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 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 reivindicaciones es novedosa e 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 reivindicaciones 1 a 6, tiene diferencias con el estado del arte e implicó un nivel inventivo durante su desarrollo, por lo cual debe ser

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>)

considerada como novedosa e inventiva según las disposiciones de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

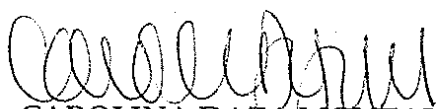
4. Conclusiones

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.

Señor Director,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

www.clarkemodet.com

ESPAÑA · PORTUGAL · ARGENTINA · BRASIL · CHILE · COLOMBIA · MÉXICO · PERÚ · URUGUAY · VENEZUELA