

Señor

Director de la Dirección de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

E. S. D.

Re.: Expediente No. **NC2019/0004687**

Solicitud de Patente Divisional, para:

“APARATO PARA CAMBIAR LA APARIENCIA PERCEPTUAL DEL COLOR DEL IRIS DEL OJO DE UN SER HUMANO O UN ANIMAL” (nuevo título).

Solicitante: **Reinhardt THYZEL**

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante del asunto citado en la referencia, en atención a su oficio **No. 3265** notificado el **11 de marzo de 2021**, atentamente me permito dar respuesta al mismo de la siguiente manera:

1. Modificación a las Reivindicaciones

De acuerdo con el Examinador, las reivindicaciones no cumplen con el requisito de claridad y específicamente, señala lo siguiente:

- *Las siguientes frases "(...) una pluralidad de cantidades de energía" (reiv. 1), "(...) una o más de las cantidades de energía", "(...) una de las cantidades de energía", "(...) al menos en parte" (reiv. 1), "(...) una o más" (reivs. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) son frases imprecisas, por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlas por términos precisos o rangos concretos.*
- *Las expresiones: "preferentemente" (reivs. 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12), "(...) de manera opcional" (3, 4, 6, 8, 10, 11, 12) precediendo una característica, no son limitativas, porque hacen opcional la característica y no limitan el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente.*

- *Las siguientes frases: “(...) que se puede disponer y situar de tal forma que un operario que manipula el aparato pueda observar al menos la superficie anterior de la capa de estroma (8) del ojo (1), del aparato (18)”, “(...) que permiten al operario/supervisor del método lanzar una lámina de luz hacia el ojo (1)/sobre la capa anterior (8) del estroma, donde el módulo de lámpara de hendidura (25) y el módulo de microscopio (24) están adaptados de manera opcional para su interacción mutua, lo que implementa así un microscopio de lámpara de hendidura para investigar al menos la capa anterior (8) del estroma del iris (4)”, sugieren resultados a alcanzar y no definen al producto, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazar por las características esenciales que contribuyen a la obtención de ese efecto.*
- *Los fragmentos: “(..) de modo que evite que las cantidades de energía (14) entren en la cámara posterior (12) del ojo y/o incidan sobre la retina (3) del ojo (1)” (reiv. 7), “(...) que se puede disponer y situar de tal forma que un operario que manipula el aparato pueda observar al menos la superficie anterior de la capa de estroma (8) del ojo (1), del aparato (18)”, “(...) que permiten al operario/supervisor del método lanzar una lámina de luz hacia el ojo (1)/sobre la capa anterior (8) del estroma, donde el módulo de lámpara de hendidura (25) y el módulo de microscopio (24) están adaptados de manera opcional para su interacción mutua, lo que implementa así un microscopio de lámpara de hendidura para investigar al menos la capa anterior (8) del estroma del iris (4) (...)”, “(...) de tal forma que evite que las cantidades de energía (14) entren en la cámara posterior (...)”, “(...) para evitar que el elemento de protección (29) del ojo se aleje flotando debido al fluido lacrimal” (reiv. 10), presentan como características técnicas esenciales de la invención ventajas técnicas, las cuales no se aceptan como características técnicas ya que no definen específicamente la estructura de la invención. Las reivindicaciones deben caracterizar un producto por su forma o constitución y las partes que lo componen, y el procedimiento por la secuencia de etapas técnicas que inciden sobre una materia que se encaminan a la obtención de una cosa o resultado.*
- *Se advierte que la falsa dependencia presente en la reiv. 9 y 15, y que involucra el controlador con el método de tratamiento que implementa etapas quirúrgicas, hace que solo se tenga en cuenta estrictamente el estudio de la configuración particular mencionada en las reivindicaciones 9 a 12 (la reiv. 9 se considera como independiente). En consecuencia, se recomienda retirar dicha falsa dependencia dada la objeción realizada en el numeral 2.*

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 34 de la Decisión 486 y en vista de las observaciones realizadas por el examinador, se presenta en esta oportunidad un nuevo

pliego reivindicatorio conformado por 6 reivindicaciones y se pone de presente lo siguiente:

- Se presenta un nuevo pliego reivindicatorio limitado a las reivindicaciones de “aparato”.
- Las reivindicaciones originales 1 a 8 referentes al método han sido eliminadas del nuevo pliego reivindicatorio así como las reivindicaciones 13, 14 y 15 referentes a la utilización del método, la utilización del aparato y el soporte de almacenamiento no transitorio, respectivamente.
- Las reivindicaciones 5 y 6 del nuevo pliego reivindicatorio se encuentran soportadas en la reivindicación original 11 (Aparato).
- Las expresiones objetadas por el Examinador en cuanto a la reivindicación original 10 (ahora reivindicación 2) han sido suprimidas o modificadas.

En vista de las aclaraciones arriba señaladas, este nuevo pliego reivindicatorio es claro y conciso, y cuenta con el soporte respectivo de la descripción y en consecuencia, la objeción formulada por falta de claridad de las reivindicaciones se debe tener por superada.

2. Título

Teniendo en cuenta las sugerencias del Examinador, se modifica el título de la presente solicitud de la siguiente manera: “APARATO PARA CAMBIAR LA APARIENCIA PERCEPTUAL DEL COLOR DEL IRIS DEL OJO DE UN SER HUMANO O UN ANIMAL”.

Así entonces, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

3. Excepción de Patentabilidad (Art. 20 Decisión 486 literal(es) (a) – (d))

El Examinador señala que las reivindicaciones 1 a 8, y 13 a 15 se refieren a materia no es patentable de acuerdo con el Art. 20 D 486, toda vez que describe un método de tratamiento médico para el cambio de la apariencia perceptual del color del iris del ojo de un ser humano o un animal.

Debido a que el nuevo pliego reivindicatorio incluye únicamente reivindicaciones relacionadas con el aparato, es claro que la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

4. Reivindicaciones relativas a un uso (Art. 14 Decisión 486)

El Examinador señala que el uso de las reivindicaciones 13 y 14 no es patentable, de acuerdo con el Art. 14, teniendo en cuenta que se menciona: “Una utilización de un método (401, 404) de acuerdo con al menos una de las reivindicaciones 1 a 8 en un tratamiento no quirúrgico del iris (...)” (reiv. 13), “Una utilización de un aparato (18) de acuerdo con al menos una de las reivindicaciones 9 a 12 en un tratamiento no quirúrgico del iris (...)” (reiv. 14), donde estos fragmentos sugieren el uso que se puede dar a un método, un aparato y un dispositivo de soporte de almacenamiento respectivamente.

Teniendo en cuenta que las reivindicaciones 13 y 14 han sido eliminadas del nuevo pliego reivindicatorio, es claro que la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

5. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por seis (6) reivindicaciones
- Recibo de pago por concepto de modificaciones voluntarias

Señor Director,



Margarita Castellanos Abondano

C.C. No. **39.779.654** de Bogotá

T.P.A. No. **70.819** del C.S.J.

Calle 94A No. 7A-09 - Bogotá, D.C.

Teléfono: 7560770

Bogotá, D.C.

MCA/mg

P5098

RESPUESTA EXAMEN DE FONDO



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: NC2019/0004687	MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO
Recibo: 21-62848	CC: 39.779.654
Fecha: 04/06/2021	Pago PSE No: 544494
	CUS: 1013020162

Patente PCT
MÉTODO Y APARATO PARA CAMBIAR LA APARIENCIA PERCEPTUAL DEL COLOR DEL IRIS DEL OJO DE UN SER HUMANO O UN ANIMAL

Detalle del pago

Id.	Retención	Concepto y Servicio	Cant.	Val. Unit.	Subtotal
1	50005-01-03	Modificaciones / Correcciones al registro Patente PCT (DESCUENTO INTERNET)	1	\$ 171,500	\$ 171,500
TOTAL					\$ 171,500