



No. 04-031542- -00009-0000

Fecha: 2008-10-24 15:00:28 Dep: 2008 NUI CREACION
Tra: 11 PATENTE VII Evt: 379 SASENACIONAL II
Act: 44 RESPUESTA A RQUE Folia: 9

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

6244/P (P-1327)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. **04.031.542**
Solicitud de patente a nombre de **BURKO Systems and Development Ltd.**

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carreta 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **BURKO Systems and Development Ltd.**, domiciliada en Ramat Hasharon, Israel, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 8345 notificado por fijación en lista el 27 de junio de 2008, relacionado con el concepto técnico de fondo No. 1367, me permito manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, *presento junto con este memorial* nuevo juego de reivindicaciones, que ahora consta de nueve reivindicaciones y en el cual se han realizado las siguientes modificaciones:

1.1 Se cancelaron las antiguas reivindicaciones 2 a 6 y 14 a 18.

1.2 La antigua reivindicación 7 corresponde a la nueva reivindicación 2, en la cual se canceló la expresión *"intravenoso con un compartimiento configurado para el flujo de un fluido sustancialmente a lo largo del eje del compartimiento de goteo,"* y se especificó que dicho método se lleva a cabo con el dispositivo de la reivindicación 1.

1.3 *Adicionalmente, en las antiguas* reivindicaciones 7 y 13 se canceló la materia que era redundante y se caracterizaron por los pasos adicionales del método de la invención.

1.4 De otra parte, se introdujeron los números de referencia para los distintos elementos dentro de las reivindicaciones, esto con el ánimo facilitarle a una

persona versada en la materia la comprensión de la manera como está configurado el dispositivo de la solicitud en estudio. El sustento para esta inclusión se encuentra en las páginas 11 a 14 de la memoria descriptiva.

Sobre este particular me permito decir que las anteriores modificaciones no involucran ampliación alguna de la materia originalmente presentada en esta solicitud y se da como respuesta a las objeciones presentadas por el señor examinador en su concepto técnico No. 1367.

Para este efecto, me permito acompañar el recibo No. 08-77,832 del 30 de septiembre de 2008 con el cual, queda cubierta la tasa correspondiente a la modificación de una solicitud de patente en cuanto a sus reivindicaciones.

2. Novedad

El señor examinador considera que la solicitud en estudio carece de novedad al considerar las enseñanzas del documento D1 (US5045069).

En este sentido, me permito decir que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera como 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.

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-INTAJ., Buenos Aires, 1994, página 60).

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 el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y la divulgación del documento D1.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego,

que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: *"hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria"* (Ibidem, páginas 53 y 54) (el subrayado es mío).

Por lo tanto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

-Que la invención en estudio esté contenida de forma **TOTAL** y **ABSOLUTA** en el documento que se menciona como anterioridad; y

-Que la invención en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la invención en estudio.

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 como a continuación se demuestra.

En efecto, el documento D1 muestra un sistema para monitorcar la velocidad del flujo volumétrico de la administración de un suero o un alimento que se proporciona a un paciente de manera parenteral. En este sentido, me permito dirigir la atención del señor examinador sobre el hecho que el sistema enseñado en D1 es una "abrazadera" o una "nuez", como se le conoce en el ámbito del instrumental para laboratorios químicos.

Esta abrazadera que se encuentra identificada con el número (36), según lo revelado en D1 puede ser ajustada mediante un perno 40 y un resorte 52 que hacen que las dos agarraderas presionen la cámara de gotco. No obstante, esta configuración puede tener la desventaja que al realizar una fuerza que supere la resistencia del material de la cámara de gotco, ésta se rompa y el médico o la enfermera tengan que retirar el sistema para evitar la fuga del fluido en este punto. (Véase columna 4, líneas 44 a 49 de D1).

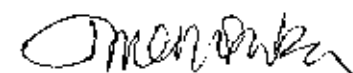
Adicionalmente, este sistema muestra un cuerpo (50) que sale de manera adyacente de la estructura principal de la "nuez". En dicho cuerpo, la anterioridad revela la presencia de un interruptor "S" y un controlador "70", que se pueden desplazar de arriba hacia abajo. El control (70) por su parte se mueve sobre una escala 74 para indicar un factor de valores de gotco (véase columna 4 últimas líneas y columna 5 líneas 1 a 3 de D1).

En contraste con estas enseñanzas, la presente invención revela en su reivindicación 1 que el dispositivo comprende "una cubierta (22)", la cual es totalmente diferente a la "nuez" mostrada en la anterioridad. De hecho, existen otras diferencias en la configuración de los elementos, por ejemplo, en la presente invención no hay la necesidad de "controladores", como el mostrado en D1 con el número (70), o de *mecanismos manuales* como el interruptor "S". Es más, la disposición y la manera como se instala el dispositivo alrededor de la cámara de goteo es diferente, pues en D1 se necesita del cuidado del profesional de la salud para no romper dicha cámara debido a un exceso en la fuerza ejercida en la nuez.

En contraste, la presente invención muestra un dispositivo más sencillo para colocarse de manera total sobre la cámara de goteo, lo cual asegura la integridad de la misma.

En este sentido, solicito a ese despacho evaluar nuevamente la novedad a la luz de las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio y de los argumentos anteriormente presentados que muestran cómo la configuración de elementos en la solicitud en estudio son totalmente diferentes de lo mostrado en la técnica anterior.

Señor Superintendente,



JIMENA ESCOBAR URIBE

C.C.39.779.452 de Usaquén

T.P. 68228

Cód. 5376