

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

P-3749

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E.

S.

D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-138543-00005-0000

Fecha: 2014-08-19 15:50:07 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 15

Re: Expediente No. 13-138.543

Solicitud de patente a nombre de **NIKKEN INTERNATIONAL, INC**

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DÍAZ identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada sustituta, cuya notificación se realizó el 7 de octubre de 2013, de la Sociedad **NIKKEN INTERNATIONAL, INC.**, domiciliada en California, Estados Unidos, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 5953 notificado por fijación en lista el 27 de mayo de 2014, relacionado con concepto técnico de fondo, me permito manifestar que:

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 un nuevo pliego reivindicatorio, del cual se ha eliminado la reivindicación 22, para un total de 21 reivindicaciones con las que ahora cuenta el nuevo pliego reivindicatorio de la presente solicitud, en un esfuerzo por acelerar el trámite.

2. Excepción a la patentabilidad

El artículo 20, literal (d) de la Dec. 486 establece:

Artículo 20.- No serán patentables:

[...]

d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.

1/15

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

De acuerdo con los fundamentos de la acción oficial pendiente, se tiene que la reivindicación 22 reporta un método de tratamiento en humanos, lo cual es una excepción a la patentabilidad tal y como lo establece al artículo citado, razón por la cual dicha reivindicación ha sido eliminada del actual pliego reivindicatorio y la objeción se ve superada.

3. Reivindicaciones de Usos y Segundos Usos

El artículo 14 de la Dec. 486 establece:

Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

El señor Examinador indica en la acción oficial pendiente, que las reivindicaciones 13 a 21 reclaman el uso del dispositivo terapéutico en un mamífero, siendo esto materia no patentable. En dicho respecto, se le informa amablemente a este Despacho, que el método reportado en estas reivindicaciones **NO** hace referencia a la aplicación del dispositivo en un mamífero, sino por lo contrario, **a un procedimiento de manufactura para formar el dispositivo, estando dirigido a un fabricante del mismo**, tal y como el preámbulo de la reivindicación 13 lo señala: **“Un método para formar un dispositivo para uso en un mamífero...”**, por favor note que la frase **“para uso en un mamífero”** es la característica subjetiva del dispositivo, pero las etapas del procedimiento, en ningún momento señalan una aplicación del dispositivo sobre algo o por alguien, para producir algo. Por esta razón, estas reivindicaciones permanecen en el nuevo pliego reivindicatorio.

4. Claridad

El artículo 30 de la Dec. 486 de la Comunidad Andina establece:



Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

4.1 Su Despacho ha objetado a las reivindicaciones 1-5 y 7-12, por reportar resultados a alcanzar, argumento con respecto al cual mi representada se encuentra en completo desacuerdo, en vista de que todas expresiones citadas en cada una de las reivindicaciones arriba mencionadas, son características técnicas funcionales de la invención, las cuales hacen referencia a la función que ejerce determinado elemento de la invención dentro de la misma, o la relación existente entre dos o varios elementos de la invención dentro del sistema. Por favor tenga presente que para mi representada, es claro el hecho de que dichas características no definen la invención, pero sí aportan claridad para poder comprenderla en su totalidad, por tanto, éstas características sí deben reportarse en el capítulo reivindicatorio, tal y como el Instructivo de Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, emitido por este Despacho, lo establece:

- Características técnicas funcionales:

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.

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.

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que la infraestructura del dispositivo magnético terapéutico multi-capa dinámico reivindicado en la presente solicitud, **NO** es obvia para una persona del oficio versada en la materia, permanecen en el actual pliego reivindicatorio expresiones tales como “para emparejamiento con la pluralidad de protuberancias de la primera cara de acoplamiento”, reivindicación 1, o “de manera que el patrón magnético de la cara de protuberancia incluye al patrón magnético de la superficie de aplicación” reivindicación 2, o “configuradas de manera que cuando las protuberancias son recibidas en las zonas de recepción, al primera hoja

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

se fija con relación a la segunda hoja en un plano generalmente paralelo a un plano definido por la segunda cara de acoplamiento” reivindicación 9, entre otras.

Adicionalmente se le informa a este Despacho que se realizaron unas modificaciones de redacción en las reivindicaciones 1 y 7, las cuales se describen a continuación:

- Se sustituyó el término “capa” por “cara” en la expresión “*en donde al menos una porción de la primera capa*”, (reiv. 1, línea 14);
- Se sustituyó la frase “son emparejadas” por “están alineadas” en la expresión “*las protuberancias de la primera cara de acoplamiento son emparejadas*”, (reiv. 1, líneas 16 y 17);
- Se sustituyó el término “mira” por “están alineadas con” en la expresión “*al menos una región de la primera cara de acoplamiento están alineadas con al menos una región..*”, (reiv. 1, líneas 19 y 20);
- Se sustituyó el término “mira” por “están alineadas con” en la expresión “*al menos una región del primer elemento está alineada con al menos una región..*”, (reiv. 7, línea 15);

4.2 En lo que respecta a la supuesta falta de concisión de las reivindicaciones 1 y 7 y sus dependientes, por el hecho de reclamar la misma materia, se le informa respetuosamente al señor Examinador, que la razón por la cual cada una de dichas reivindicaciones reporta el mismo dispositivo magnético terapéutico de forma independiente, es porque cada una reporta características técnicas esenciales diferentes del mismo dispositivo. Es así, como por ejemplo en la reivindicación 1, se menciona que el dispositivo comprende una primera hoja que tiene una primera cara de acoplamiento, mientras que en la reivindicación 7, se reporta que el mismo dispositivo comprende un primer elemento que tiene una pluralidad de protuberancias.

Por favor tenga en cuenta que es ilógico que en una sola reivindicación independiente se reporten todas las características técnicas estructurales de una invención que comprende una gran complejidad estructural. De acuerdo a lo

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

anterior, se considera que se ha demostrado que sí hay concisión en el pliego reivindicatorio de la presente solicitud.

4.3 Por último, se le informa a este Despacho que se han incluido los números de referencia en el pliego reivindicatorio, atendiendo así la observación hecha por el señor Examinador.

De ésta manera se ha respondido a cada una de las objeciones de claridad manifestadas en la acción oficial pendiente y por tanto, el nuevo pliego reivindicatorio que se presenta en esta oportunidad cumple con dicho requisito.

5. Observaciones con respecto a la falta de Novedad

De acuerdo al artículo 16 de la Dec. 486, se determina:

Artículo 16: Una invención se considerará nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica.

“El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, o en su caso, de la prioridad reconocida.

La novedad de una invención se evalúa a través de la comparación uno a uno de sus características esenciales. De este modo, una invención puede ser objetada por novedad cuando sus características esenciales son exactamente iguales a las de un antecedente que represente el estado de la técnica conocido al momento de presentar la solicitud. Por lo tanto en caso que llegue a existir al menos una diferencia en dicha comparación, se afirma que la invención SI cumple con el requisito de novedad.

De acuerdo a lo establecido en la acción oficial pendiente, se tiene que la reivindicación 1 carece de novedad en vista de las enseñanzas del documento **D1**: US5233768. Ante dicha afirmación mi representada manifiesta los siguientes argumentos, los cuales desvirtuarán dicha afirmación.

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

Analizando la materia divulgada en la anterioridad D1, se tiene que no es posible que dicho documento afecte la novedad de la presente invención, en vista de que en primera instancia, éste falla en no mencionar un dispositivo que sea magnético multi-capas, sino que por lo contrario enseña una única capa magnética (3), acompañada de otras capas (2) y (4) que no contienen imanes y por ende, carecen de dicha propiedad.

La estructura magnética que comprende el dispositivo de D1, consiste en un patrón magnético convencional de repetición N-D-S-D (ver Figuras 1 y 2, D1), en donde bandas dieléctricas neutras están intercaladas con bandas de carga norte y sur. Dichas bandas no se encuentran apiladas una sobre la otra, como capas que se pueden mover perpendicularmente de la superficie de aplicación, por lo contrario, se ubican una al lado de la otra, en donde las caras magnéticas de norte y sur, no se enfrentan entre sí en todo el arreglo, pero sí miran hacia el usuario. Dicha configuración es completamente diferente a la establecida en la presente solicitud.

Adicionalmente se tiene, que en ninguna parte de D1 se menciona o se sugiere que *“al menos una región de la primera cara de acoplamiento se enfrenta al menos a una región de la segunda cara de acoplamiento”* y aparte, el patrón magnético de D1 nunca llega a presentar una fuerza de repulsión, que sí ocurre en el dispositivo reivindicado, dado que no hay imanes de la misma carga cercanos o que se encuentren en una posición perpendicular a la superficie de aplicación, como sí se presenta en la invención. De este modo, lo único que se podría generar con el patrón magnético empleado en D1, es una pequeña fuerza magnética de atracción entre las bandas adyacentes de polaridad magnética opuesta, la cual es suficiente para extenderse en las bandas dieléctricas neutrales.

Por último también se detectó que D1 tampoco hace referencia a *“la variación en la distancia entre la primera y segunda hoja”*, de hecho y con respecto al arreglo de D1, se tiene que de éste no se menciona que las bandas dieléctricas permitan una posible compresión, en donde las líneas del flujo magnético puedan variar durante el uso, lo cual no es posible porque en dicho patrón alineado, las bandas están ubicadas una al lado de la otra, por tanto no hay cómo pensar en un posible mecanismo de compresión de dichas bandas.

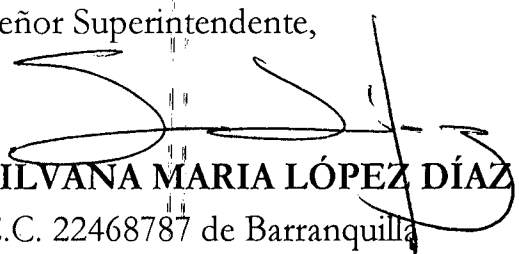
De esta manera y al poner en evidencia las diferencias estructurales que separan el dispositivo de la invención con aquel divulgado en D1, se ha demostrado que la presente invención sí posee novedad y nivel inventivo, primero que todo porque D1 no divulga todas y cada una de las características técnicas esenciales de la invención y segundo, porque una persona del oficio versada en la materia, no encontraría motivación alguna para modificar el patrón magnético de D1 para llegar al establecido en el de ésta solicitud.

6. Conclusiones

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-, 35 y 59 del Código 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 al menos en forma sumaria si afecta a particulares” y “(..) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso”, respectivamente (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 Superintendente,


SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

C.C. 22468787 de Barranquilla

T.P 147463 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

ANEXO 1

- Nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 21 reivindicaciones

P-3749
Reiv. Modificadas
15/08/2014

REIVINDICACIONES

1.- Un dispositivo magnético terapéutico (50) multi-capa para uso en un mamífero que comprende:

- una primera hoja que tiene una primera cara de acoplamiento (102) que tiene una pluralidad de protuberancias (106), y
- una segunda hoja que tiene una segunda cara de acoplamiento (202) que tiene uno o más bordes internos (205) que definen una pluralidad de zonas de recepción (206) para emparejamiento con la pluralidad de protuberancias (106) de la primera cara de acoplamiento (102),

en donde al menos una porción de la primera cara de acoplamiento (102) tiene un primer patrón magnético (108), en donde al menos una porción de la segunda cara de acoplamiento (202) tiene un segundo patrón magnético (208), en donde las protuberancias (106) de la primera cara de acoplamiento (102) están alineadas con las zonas de recepción (206) de la segunda cara de acoplamiento (202), y en donde al menos una región de la primera cara de acoplamiento (102) está alineada con al menos una región de la segunda cara de acoplamiento (202) creando una fuerza de repulsión entre la primera y segunda caras de acoplamiento (102, 202).

2.- El dispositivo (50) de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el primer patrón magnético (108) se extiende a través de al menos una de las protuberancias (106) de manera que el patrón magnético (108) en la cara de la protuberancia contribuye al patrón magnético (108) de la superficie de aplicación (204').

3.- El dispositivo (50) de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque hay dos o más protuberancias (106) y dos o más zonas de recepción (206) configuradas de manera que, cuando las protuberancias (106) son recibidas en las zonas de recepción (206), la primera hoja está fija con relación a la segunda hoja en un plano generalmente paralelo a un plano definido por la segunda cara de acoplamiento (202).

4.- El dispositivo (50) de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque las protuberancias (106) se ajustan de manera suelta dentro de las zonas de recepción (206) de manera que las zonas de recepción (206) se pueden mover a lo largo de la dimensión que sobresale de las protuberancias (106).

5.- El dispositivo (50) de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque las protuberancias (106) se ajustan de manera suelta dentro de las zonas de recepción (206) de manera que las protuberancias (106) se pueden mover en las zonas de recepción (206).

6.- El dispositivo (50) de conformidad con la reivindicación 5, caracterizado porque el movimiento de las protuberancias (106) en la zona de recepción (206) es una dirección generalmente perpendicular a la segunda cara de acoplamiento (202).

7.- Un dispositivo para uso terapéutico (50) en un mamífero, que comprende:

- un primer elemento (100) que tiene una pluralidad de protuberancias (106), y
- un segundo elemento (200) que tiene una pluralidad de zonas de recepción (206) para alinearse con la pluralidad de protuberancias (106) del primer elemento (100),

en donde al menos una porción del primer elemento (100) tiene un primer patrón magnético (108), en donde al menos una porción del segundo elemento (200) tiene un segundo patrón magnético (208) de manera que, y en donde las protuberancias (106) están alineadas con las zonas de recepción (206), al menos una región del primer elemento (100) está alineada con al menos una región del segundo elemento (200) uniendo los patrones magnéticos (108, 208) de polaridad similar en las dos regiones frontales creando una repulsión entre las mismas.

8.- El dispositivo (50) de conformidad con la reivindicación 7, caracterizado porque el primer patrón magnético (108) se extiende a través de al menos una de las protuberancias de manera que el patrón magnético (108) sobre la cara de la protuberancia contribuye al patrón magnético (108) de la superficie de aplicación (204').

9.- El dispositivo (50) de conformidad con la reivindicación 7, caracterizado porque hay dos o más protuberancias (106) y dos o más zonas de recepción (206) configuradas de manera que cuando las protuberancias (106) son recibidas en las zonas de recepción (206), la primera hoja se fija con relación a la segunda hoja en un plano generalmente paralelo a un plano definido por la segunda cara de acoplamiento (202).

10.- El dispositivo (50) de conformidad con la reivindicación 7, caracterizado porque las protuberancias (106) se ajustan de manera suelta dentro de las zonas de recepción (206) de manera que las zonas de recepción (206) se pueden mover a lo largo de la dimensión que sobresale de las protuberancias (106).

11.- El dispositivo (50) de conformidad con la reivindicación 7, caracterizado porque las protuberancias (106) se ajustan de manera suelta dentro de las zonas de recepción (206) de manera que las protuberancias (106) se pueden mover en las zonas de recepción (206).

12.- El dispositivo (50) de conformidad con la reivindicación 11, caracterizado porque el movimiento de las protuberancias (106) en la zona de recepción (206) es una dirección generalmente perpendicular a la segunda cara de acoplamiento (202).

13.- Un método para formar un dispositivo (50) para uso en un mamífero, que comprende:

- inducir un primer patrón magnético (108) en una primera hoja, dicha primera hoja tiene una pluralidad de características de enchavetado,
- inducir un segundo patrón magnético (208) en una segunda hoja, dicha segunda hoja tiene una pluralidad de características de recepción,
- acoplar la pluralidad de características de enchavetado en la primera hoja con la pluralidad de características de recepción en la segunda hoja mediante lo cual una porción del primer patrón magnético (108) entra en comunicación magnética de repulsión con una porción del segundo patrón magnético (208), y
- producir así una pluralidad terapéuticamente efectiva de líneas de flujo magnético en una pluralidad de direcciones en una superficie de aplicación (204') del dispositivo (50) que puede variar mediante la variación de la distancia entre la primera y segunda hojas.

14.- El método de conformidad con la reivindicación 13, caracterizado porque la pluralidad de líneas de flujo magnético varía a medida que un usuario modifica la distancia entre la primera y segunda hojas durante el uso.

15.- El método de conformidad con la reivindicación 13, caracterizado porque el primer patrón magnético (108) se extiende a través de al menos una de las características de enchavetado de manera que el patrón magnético (108) sobre la cara de la característica de enchavetado contribuye al patrón magnético (108) de la superficie de aplicación.

16.- El método de conformidad con la reivindicación 13, caracterizado porque hay dos o más características de enchavetado y dos o más características de recepción de manera que cuando las características de enchavetado son recibidas en las características de recepción, la primera hoja no se puede mover con relación a la segunda hoja en un plano generalmente paralelo a un plano definido por la segunda cara de acoplamiento (202).

17.- El método de conformidad con la reivindicación 13, caracterizado porque las características de enchavetado se ajustan de manera suelta dentro de las características de recepción de manera que las características de recepción se pueden mover generalmente perpendiculares a un plano definido por la superficie de aplicación (204').

18.- El método de conformidad con la reivindicación 13, caracterizado porque las características de enchavetado se ajustan de manera suelta dentro de las características de recepción de manera que las características de enchavetado se pueden mover en las características de recepción.

19.- El método de conformidad con la reivindicación 18, caracterizado porque el movimiento de las características de enchavetado en las características de recepción es una dirección generalmente perpendicular a la segunda cara de acoplamiento (202).

20.- Un método para formar un dispositivo para uso en un mamífero que comprende:

- colocar una primera hoja magnetizada junto a una segunda hoja magnetizada,
- alinear una pluralidad de características de enchavetado en la primera hoja con una pluralidad de características de recepción en la segunda hoja,
- ocasionar así que al menos una región del primer patrón magnético (108) mire al menos una región del segundo patrón magnético (208) de igual polaridad, y

- producir una pluralidad terapéuticamente efectiva de líneas de flujo magnético en una superficie de aplicación (204') del dispositivo (50) en donde la pluralidad de líneas de flujo magnético varía a medida que un usuario comprime la distancia entre la primera y segunda hojas durante el uso.

21.- Un método para producir una pluralidad terapéuticamente efectiva de líneas de flujo magnético en una superficie de aplicación (204') de un dispositivo (50) en el cual la pluralidad de líneas de flujo magnético varía a medida que un usuario comprime el dispositivo (50) durante el uso, que comprende:

- colocar una primera hoja magnetizada junto a una segunda hoja magnetizada que tiene una superficie de aplicación, y
- alinear una pluralidad de protuberancias (106) en la primera hoja con una pluralidad de zonas de recepción (206) en la segunda hoja,

ocasionando así que al menos una región de la primera hoja magnetizada rechace quedar frente a al menos una región de la segunda hoja magnetizada, en donde las direcciones de la pluralidad terapéuticamente efectiva de líneas de flujo magnético en la superficie de aplicación de la segunda hoja variará a medida que cambie la distancia entre la primera y segunda hojas.