



No. 13-200299- -00009-0000

Fecha: 2014-09-26 15:39:01

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR

Tra. 11 PATENTEIYII

Eve: 378 FASENACIONALI

Act. 523 RESPUESTA

Folios: 7

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

P-3884

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E.

S.

D.

Re: Expediente No. 13-200.299

Solicitud de patente a nombre de **SHUDAREK TODD ALEXANDER / WALCOTT WAYNE / RUTHER WESLEY**

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de **SHUDAREK TODD ALEXANDER, WALCOTT WAYNE y RUTHER WESLEY**, domiciliados en Estados Unidos de América, solicitantes de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 8027 notificado por fijación en lista el 8 de julio de 2014, relacionado con concepto técnico de fondo, 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 capítulo reivindicatorio que contiene 9 reivindicaciones, en el cual se realizaron las siguientes modificaciones:
 - 1.1 Como primera medida, se modificó la antigua reivindicación 1, de tal forma que se eliminan las características no técnicas y ambiguas de dicha reivindicación y se incluyen las características descritas en las antiguas reivindicaciones 8 y 9.
 - 1.2 Así mismo, se eliminaron las antiguas reivindicaciones 15 a 18.
 - 1.3 Adicionalmente, se modificó el capítulo reivindicatorio con el fin de eliminar los términos ambiguos y/o imprecisos y las expresiones consideradas resultados a alcanzar. De esta forma, el inductor reclamado queda definido únicamente por sus características técnicas.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad y novedad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

En cuanto al número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio contiene menor número de cláusulas que el originalmente presentado, y es en esencia el mismo objeto pero más limitado y definido con mayor claridad.

P-3884

1/7

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

2. Claridad de la solicitud

Respecto a este punto, el solicitante manifiesta que mediante las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 9 se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

3. Novedad

El examinador establece en su concepto técnico que las antiguas reivindicaciones 1 a 7, 10 a 18 de la presente solicitud carecen de novedad a la luz de los documentos US 5,774,311 (D1) US 2009/0295524 (D2) y US 2004/0080978 (D3).

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 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-INTAL, 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 de la referencia 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*” (Ibídem, páginas 53 y 54) (el subrayado es nuestro).

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

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente en los documentos que se mencionan, si son varios.

-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 de forma TOTAL en el estado de la técnica, particularmente en los documentos D1, D2 y D3 en forma individual, lo cual no sucede con la materia reclamada en las nuevas reivindicaciones.

En este sentido, es deseo del solicitante manifestar que, tal como se indicó en el punto 1 del presente memorial, la nueva reivindicación 1 describe un inductor que comprende *“una pieza de entrehierro de núcleo de alta permeabilidad (FAP) colocada dentro del núcleo de un inductor, de tal manera que una trayectoria de flujo magnético del núcleo del inductor pasa a través de la FAP; donde la FAP comprende un material de potencia de polvo de múltiples aleaciones que contiene 50 % en peso de níquel, 20 % en peso de hierro, y el balance que comprende otro material conveniente”*, en donde esta nueva cláusula independiente 1 incluye una serie de limitaciones que no son especificadas en ninguna de las anterioridades citadas, como se detallará a continuación.

Así las cosas, el solicitante establece que el inductor reclamado comprende una pieza de entrehierro de alta permeabilidad (FAP) que comprende un material de potencia de polvo de múltiples aleaciones que contiene 50% en peso de níquel, 20% en peso de hierro, y el balance que comprende otro material conveniente. Así, al realizar un análisis detallado de los documentos D1, D2 y D3, no se encuentra en tales documentos la descripción de las características técnicas del material de la FAP.

De esta forma, aunque los documentos D1, D2 y D3 describen núcleos de material magnético de alta permeabilidad, dichos documentos no describen en forma individual todas las características técnicas descritas en la presente reivindicación 1.

De este modo, se puede establecer que existe al menos una diferencia significativa entre la presente solicitud y el estado del arte, cuando se analiza la reivindicación independiente 1, de forma completa, tal como está definida en el nuevo capítulo reivindicatorio. Además, el Manual Andino de Patentes establece que *“Para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención. El examen de novedad se efectúa comparando elemento por elemento de la invención tal como está definido por las reivindicaciones con los del estado de la técnica”*. (El subrayado es nuestro).

En consecuencia y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente solicitud tal y como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 9, tiene diferencias con el estado del arte y, por tanto, debe ser considerada como novedosa y cumple con las

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

disposiciones del artículo 16 de la Decisión 486.

4. Nivel Inventivo

El examinador establece en su concepto técnico que las antiguas reivindicaciones 1 a 18 de la presente solicitud carecen de nivel inventivo a la luz de los documentos D1, D2 y D3 y el conocimiento estándar de una persona del oficio normalmente versada en la técnica.

De este modo, me permito indicar que el artículo 18 de la Decisión 486 establece que *“Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”*.

Lo anterior significa que el análisis de nivel inventivo **NO** es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel inventivo **debe demostrar** la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace **necesario demostrar** que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.

Considerando la anterior definición, es deseo del solicitante presentar argumentos que desvirtúen las afirmaciones del examinador en contra de la patentabilidad de la presente invención y demuestran el nivel inventivo de la forma de dosificación farmacéutica en la presente solicitud.

Como se indicó anteriormente la nueva reivindicación 1 define que el inductor comprende una FAP que comprende un material de potencia de polvo de múltiples aleaciones con proporciones específicas de 50% en peso de níquel y 20% en peso de hierro.

En el capítulo descriptivo de la presente solicitud se demuestra que el inductor reclamado con sus características técnicas específicas presenta una alta permeabilidad y ofrece una disminución de las pérdidas de núcleo en comparación con productos similares descritos en el estado de la técnica. El examinador indica que la utilización de un material de potencia de polvo de múltiples aleaciones para lograr una alta permeabilidad y una reducción en las pérdidas de núcleo es descrito ampliamente en el estado de la técnica, de tal forma que la elección de este sería obvia para una persona del oficio versada en la técnica.

Sin embargo, se indica muy respetuosamente al examinador que el material de potencia de polvo de múltiples aleaciones tiene un contenido específico de 50% en peso de níquel y 20% en peso de hierro, lo cual permite obtener el efecto técnico inesperado que se demuestra en la presente solicitud. El estado de la técnica describe muchos materiales que pueden ser comprendidos en la FAP, pero la presente solicitud describe una selección específica que presenta el efecto técnico de alta permeabilidad y reducción de pérdidas de núcleo. El desarrollar un inductor que comprenden una FAP

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

que a su vez comprende proporciones específicas de níquel y hierro no corresponde a un procedimiento rutinario de una persona versada en la técnica, ya que el inductor, como se reclama, posee un efecto técnico inesperado que ha sido demostrado.

De esta forma, al basarse el examinador en la información de la solicitud en estudio y al indicar que las características técnicas de la invención se derivaban de manera obvia de la combinación de las enseñanzas descritas en los documentos D1, D2 y D3 y el estado de la técnica, cuando ya se había demostrado un efecto técnico inesperado, queda claro que se está haciendo un estudio retrospectivo, dado que el examinador se coloca a sí mismo en el momento en el cual la solicitud de patente ya ha resuelto el problema técnico existente, y no hace el esfuerzo intelectual de ubicarse en el momento de la presentación de la solicitud prioritaria, con el fin de llevar a cabo un análisis adecuado del requisito de patentabilidad en cuestión.

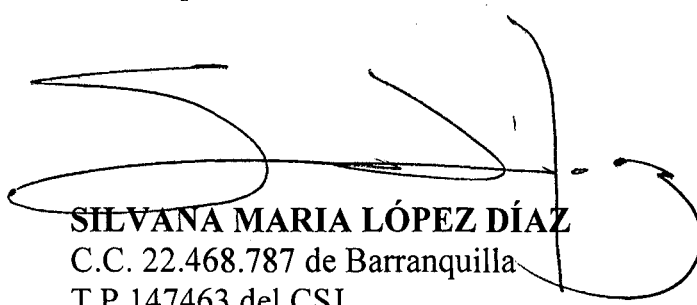
Por lo tanto, es deseo del solicitante reiterar que la materia objeto de la reivindicación 1 no sólo es novedosa, sino que también involucra un alto nivel inventivo al mostrar un efecto técnico inesperado.

Así, las nuevas reivindicaciones 1 a 9 de la presente solicitud cumplen con el requisito de nivel inventivo, tal como se define en el artículo 18 de la Decisión 486.

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 examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención ruego expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que mi 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. 22.468.787 de Barranquilla

T.P 147463 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

REIVINDICACIONES

1. Un inductor, que comprende:

una pieza de entrehierro de núcleo de alta permeabilidad (FAP) colocada dentro del núcleo de un inductor, de tal manera que una trayectoria de flujo magnético del núcleo del inductor pasa a través de la FAP;

donde la FAP comprende un material de potencia de polvo de múltiples aleaciones que contiene 50 % en peso de níquel, 20 % en peso de hierro, y el balance que comprende otro material conveniente.

2. El inductor de acuerdo con la reivindicación 1, donde el inductor adicionalmente comprende una MAP, donde la MAP es una pieza de entrehierro metálico, donde la MAP se localiza en una proximidad suficiente a la FAP.

3. El inductor de acuerdo con la reivindicación 2, donde el inductor adicionalmente comprende un aislante, donde un aislante se coloca a lo largo de una parte de flujo magnético que adicionalmente ajusta una inductancia del inductor.

4. El inductor de acuerdo con la reivindicación 1, donde la FAP comprende un material de ferrita.

5. El inductor de acuerdo con la reivindicación 4, donde el material de ferrita blando se selecciona de un grupo que consiste de material de ferrita de níquel-zinc, de material de ferrita de magnesio-zinc, y de material de ferrita de manganeso-zinc.

6. El inductor de acuerdo con la reivindicación 1, donde la FAP comprende un material que tiene permeabilidad relativa conveniente en un intervalo de 14 a 550.

7. El inductor de acuerdo con la reivindicación 1, donde la FAP comprende una primera parte de la FAP y una segunda parte de la FAP donde una primera parte de la FAP y una segunda parte de la FAP son estructuras separadas.

8. El inductor de acuerdo con la reivindicación 7, donde una primera parte de la FAP difiere de una segunda parte de la FAP en una de las siguientes características: composición, tamaño, y forma.

9. El inductor de acuerdo con la reivindicación 8, donde una primera parte de la FAP tiene una primera forma y una segunda parte de la FAP tiene una segunda forma, y donde la primera forma es complementaria a la segunda forma de modo que una primera parte de la FAP se interbloquea con

una segunda parte de la FAP para ensamblar la FAP.

7