

Clarke, M

COLO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-116818- -00006-0000

Fecha: 2012-09-18 15:40:56

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR

Tra. 2 PATENTES

Eve: 1 REGDEPOSITO

Act. 523 RESPUESTA

Folios: 8

1

P-1717

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E.

S.

D.

Re: Expediente No. **08.116.818**

Solicitud de patente a nombre de **CODMAN & SHURTLEFF, INC.**

Yo, DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como obrando como apoderada de la sociedad **CODMAN & SHURTLEFF, INC.**, domiciliada en Massachusetts, Estados Unidos, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 11061 notificado por fijación en lista el 22 de junio de 2012, 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 un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 1 – 12 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. Las modificaciones realizadas tienen como objeto subsanar las objeciones presentadas por el examinador a la claridad y la patentabilidad de la solicitud.

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 patentabilidad, planteadas por el examinador en su concepto técnico, relacionadas con la claridad y la patentabilidad de la invención.

2. Excepción a la patentabilidad

El solicitante elimina las reivindicaciones 18 - 24, con lo cual queda subsanada la objeción presentada por el examinador.

3. Claridad de la solicitud

El solicitante presenta un nuevo capítulo con el cual considera quedan subsanadas las objeciones del examinador a la claridad del mismo.

El examinador objeta la expresión “elemento de máscara”, argumentando que la misma no es ampliamente conocida en el estado del arte. Al respecto, el solicitante quisiera anotar que para el experto con habilidad en la materia dicho

P-1717

+

elemento es bien conocido. Un elemento de mascara es aquel que cumple la función de enmascarar una seña proveniente de un dispositivo electrónico, bloqueándola de acuerdo a un patrón determinado. Por lo tanto, el solicitante no considera necesario modificar dicha expresión.

Por otro lado, el solicitante considera que el nuevo capítulo reivindicatorio es suficientemente claro y no se requiere el uso de números de referencia para indicar los componentes del sensor.

Se presenta una nueva figura 8, en la cual se incluye los elementos que se encontraban ausentes.

4. Falta de Novedad

El examinador objeta la novedad de la presente solicitud a la luz de lo divulgado por la anterioridad WO 2007/081741 (en adelante D1), argumentando que la misma ya enseñaba las características esenciales de la presente solicitud.

Al respecto, el solicitante quisiera anotar que la anterioridad D1 no enseña un sensor con un sistema de enmascaramiento de la señal como el que se divulga en la presente solicitud. Así mismo, la anterioridad D1 no enseña un sensor acoplado a una válvula para regular el flujo de fluido cerebral y controlar la hidrocefalia. Por lo tanto, la anterioridad D1 no enseña ni sugiere todas y cada una de las características de la presente invención. Como se explica a continuación, el enseñar las características esenciales no es argumento válido para determinar si un documento afecta o no la novedad de una solicitud. La novedad es de carácter absoluto, dos elementos similares no son iguales y si no son iguales no pueden afectar la novedad uno del otro.

En este sentido, me permito manifestar 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 anteriormente, 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 **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 íntegro mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y la anterioridad D1.

Es necesario resaltar que el examinador está considerando los aspectos generales de la invención, sin tener en cuenta que son las particularidades las que conceden la novedad.

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 o de forma independiente en los documentos que se mencionan, si son varios; y

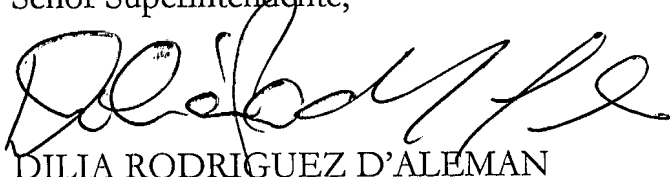
-Que la invención en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la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

En conclusión, gracias a los argumentos anteriormente mencionados la presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de patentabilidad, claridad y altura inventiva respecto al proceso divulgado en el capítulo reivindicatorio adjunto. Por lo tanto, solicito comedidamente a ese despacho se sirva reconocer estos requisitos y conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio.

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. De igual forma, 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).

Señor Superintendente,



DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN

CC. 41.654.882 de Bogotá

TP 20824

Cód. 008

notificaciones@clarkemodet.com.co

**DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES**

1. Identificación del Trámite

☐ Error material

☒ Modificación a una Solicitud en trámite

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural ☐

Persona Jurídica ☒

CODMAN & SHURTLEFF, INC.

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☐

Documento de identificación: ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número _____

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	325 Paramount Drive, Raynham, MA 02767	RAYNHAM
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico

☐ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

RODRÍGUEZ D'ALEMAN DILIA MARÍA

C.C. 41.654.882

20824 CSJ

Apellidos y Nombre

Documento de identificación

Tarjeta profesional

Dirección y domicilio		Ciudad
Carrera 11 No. 86-53, Piso 6, Bogotá D.C., Colombia		Bogotá D.C.
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
info@clarkemodet.com.co	6350824	6181088

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general _____

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No. 08-116.818

Aparece _____

Debe ser _____

Modificación:

☒ Modificación al capítulo reivindicatorio.
Se presenta nuevo capítulo reivindicatorio que ahora consta de 12 reivindicaciones.

☐ Modificación al capítulo descriptivo.

☐ Modificación al capítulo descriptivo.

☐ Modificación al resumen.

☒ Modificación a los dibujos.
Se presenta nueva figura 8.

5. Anexos

- ☐ Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación
- ☐ Poder, si fuere el caso.
- ☒ Documento que contiene las modificaciones o correcciones.
- ☐ Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma

DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMAN
Nombre y apellidos

Firma

C.C. 41.654.882

Tarjeta Profesional 20824 CSJ

REIVINDICACIONES

1. Un sensor implantable que mide el flujo de fluido, caracterizado porque comprende:
 - una carcasa de sensor;
 - un marcador de radiofrecuencia dispuesto dentro de la carcasa del sensor;
 - un elemento de máscara dispuesto en la carcasa del sensor, el elemento de máscara y el marcador de radiofrecuencia se mueven uno respecto al otro alterando la respuesta del marcador de radiofrecuencia; y
 - un ensamblaje de válvula.
2. El sensor implantable de la reivindicación 1, caracterizado porque el elemento de máscara comprende un miembro conductor que altera la respuesta del marcador de radiofrecuencia.
3. El sensor implantable de la reivindicación 2, caracterizado porque el elemento de máscara cubre al menos una porción del marcador de radiofrecuencia.
4. El sensor implantable de la reivindicación 1, caracterizado porque el elemento de máscara rota alrededor de su eje en relación con la tasa de flujo de fluido a través de la carcasa del sensor.
5. El sensor implantable de la reivindicación 4, caracterizado porque el elemento de máscara comprende un disco formado en parte de un material conductor, el elemento de máscara rota alrededor de su eje enmascarando diferentes partes del marcador de radiofrecuencia tal que la respuesta del marcador de radiofrecuencia a la señal inalámbrica es periódica.
6. El sensor implantable de la reivindicación 5, caracterizado porque la parte del disco formada de material conductor tiene una forma que se selecciona del grupo que consiste de una espiral y una pluralidad de secciones conductoras discretas.
7. El sensor implantable de la reivindicación 1, caracterizado porque el marcador de radiofrecuencia comprende un disco que tiene una antena asimétrica.
8. El sensor implantable de la reivindicación 1, caracterizado porque el elemento de máscara comprende una cuña formada en parte de un material conductor.
9. El sensor implantable, caracterizado porque comprende:
 - un miembro conductor dispuesto dentro de un ensamble de válvula que cubre selectivamente al menos una parte del marcador de radiofrecuencia.

10. El sensor implantable de la reivindicación 1, caracterizado porque el marcador de radiofrecuencia está configurado para moverse relativo al miembro conductor.

11. El sensor implantable de la reivindicación 10, caracterizado porque el marcador de radiofrecuencia comprende un disco que tiene una antena asimétrica formada en él.

12. El sensor implantable de la reivindicación 1, caracterizado porque el miembro conductor forma parte de un disco rotatorio.

FIG. 8

