

Clarke, Mode

COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-252776- -00007-0000

Fecha: 2014-10-22 15:25:33 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 6

P-4008

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 13-252.776

Solicitud de patente a nombre de **SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.**

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 sustituta de acuerdo con la sustitución adjunta de la sociedad **SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.**, domiciliada en Japón, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 7116 notificado por fijación en lista el 17 de junio de 2014, relacionado con concepto técnico de fondo, y teniendo en cuenta el memorial presentado el 5 de septiembre de 2014 mediante el cual se solicitó una prórroga de 30 días para dar respuesta al referido oficio 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, el cual consta de 5 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. En el nuevo capítulo reivindicatorio se realizaron las siguientes modificaciones:
 - 1.1 Como primera medida, se modificó la antigua reivindicación 1 (nueva reivindicación 1), en la cual se ha incluido la nueva característica que dice: "la guía está provista de una inclinación con la que la guía de desplazamiento hace contacto de manera que la guía de desplazamiento se mueve a lo largo de la inclinación", con el fin de dar mayor claridad a la invención reclamada. La modificación se encuentra debidamente sustentada en la Pág. 4, líneas 17 a 23.
 - 1.2 La nueva reivindicación 5 explica la inclinación incluida. La modificación se encuentra debidamente sustentada en la Pág. 4, líneas 17 a 23.

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 novedad y nivel inventivo planteadas por el examinador en su concepto técnico.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 5 se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

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 tiene menos de 10 cláusulas y en esencia es el mismo objeto pero más limitado.

P-4008

1/6

2. Novedad y Nivel Inventivo

El examinador establece en su concepto técnico que las antiguas reivindicaciones 1 a 3 carecen de novedad a la luz del documento US 4050459 (D1) y la antigua reivindicación 1 carece de novedad a la luz del documento FR 2561925 (D2).

Por otro lado, la antigua reivindicación 4 carece de nivel inventivo a la luz de los documentos FR 2561925 (D2) y JPH 08268480 (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).

Lo anterior significa que, 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 con la materia reclamada en las nuevas reivindicaciones.

Con respecto al nivel inventivo, me permito decir que el artículo 18 de la Decisión 486, el cual hace referencia al nivel inventivo de una invención, 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.

Teniendo en cuenta lo anterior, es deseo de la solicitante manifestar amablemente su desacuerdo con dichas apreciaciones y presentar argumentos en contra de estas declaraciones, con el fin de demostrar que la invención reclamada en la presente solicitud posee características técnicas que no están contenidas en su totalidad en el estado de la técnica.

Como primera medida, es deseo de la solicitante indicar que ni D1 ni D2 ni D3 divulgan la inclinación que fue incluida en las nuevas reivindicaciones 1 y 5.

En la presente invención, la guía de desplazamiento puede moverse suavemente por el suministro de la inclinación (3f). D1 a D3 nunca enseñan esta estructura o dichos efectos.

Por ejemplo, el objeto de la estructura de D2 es evitar el movimiento involuntario del deslizador. Este objeto de D2 es completamente diferente del efecto de la presente invención, por lo tanto es imposible para una persona experta en la técnica acercarse a la presente invención con lo divulgado en D2.

En vista de lo anterior, la Solicitante desea manifestar que ninguna de las referencias citadas y la combinación entre ellas, enseña o sugiere cada característica expuesta en la nueva reivindicación 1.

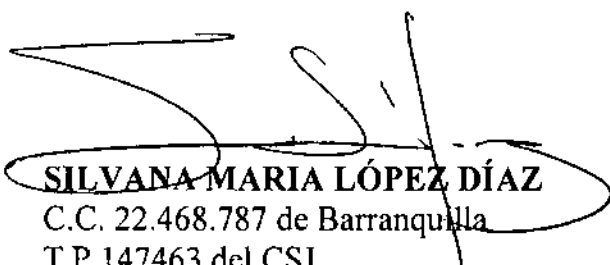
En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente invención tal y como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 5, tiene diferencias con el estado del arte e implicó un nivel inventivo durante su desarrollo, por lo cual debe ser considerada como novedosa e inventiva según las disposiciones de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

3. 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. 22.468.787 de Barranquilla
T.P 147463 del CSJ
notificaciones@clarkemodet.com.co
P-4008

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

ANEXO

- Nuevo capítulo de reivindicaciones

REIVINDICACIONES

1.- Un receptáculo de descarga de cantidad fija que comprende:

un cilindro de la jeringa; y

un pistón, insertado en el cilindro de la jeringa de tal manera que pueda moverse en una dirección longitudinal, definiendo de esta manera una cámara de fluido entre el cilindro de la jeringa y el pistón, caracterizado por que

uno del cilindro de la jeringa y del pistón incluye una guía que se extiende en una dirección longitudinal;

el otro del cilindro de la jeringa y del pistón incluye una guía de desplazamiento que puede moverse en la guía junto con el otro del cilindro de la jeringa y del pistón;

la guía está provista de una parte que hace contacto con la posición diana, con la que la guía de desplazamiento hace contacto cuando una cantidad de cámara de fluido que es igual a una cantidad diana, y

la guía está provista de una inclinación con la que la guía de desplazamiento hace contacto de manera que la guía de desplazamiento se mueve a lo largo de la inclinación.

2.- El receptáculo de descarga de cantidad fija como se expone en la reivindicación 1, caracterizado por que

la guía incluye una pluralidad de surcos;

los surcos que son adyacentes entre sí están formados de manera que las líneas axiales de los surcos difieren entre sí;

los surcos que son adyacentes entre sí están conectados en una parte de conexión; y

una pared de la parte de conexión que se extiende en una dirección circunferencial actúa como la parte que hace contacto con la posición diana.

3.- El receptáculo de descarga de cantidad fija como se expone en la reivindicación 1 o 2, caracterizado por que

se forma la guía en el cilindro de la jeringa como un

P-4008
Rys modificadas
Octubre 21, 2014

orificio pasante que penetra a través del cilindro de la jeringa en una dirección radial; y

se fija la guía de desplazamiento de manera retirable al pistón desde el exterior del cilindro de la jeringa.

4.- El receptáculo de descarga de cantidad fija como se expone en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, que comprende adicionalmente un adaptador que cambia la cantidad diana.

5.- El receptáculo de descarga de cantidad fija como se expone en la reivindicación 2, caracterizado por que

la inclinación está dispuesta entre la pluralidad de surcos de manera que la guía de desplazamiento se mueve a uno de los surcos a lo largo de la inclinación.