



No. 14-139352- -00007-0000

Fecha: 2015-10-13 15:25:28 Dep: 2020 DIR NULVASCH
Tra: 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act: 523 RESPUESTA Folios: 6

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

P-4390

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 14-139.352

Solicitud de patente a nombre de **DEPUY SYNTHESIS PRODUCTS, LLC**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO 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 **DEPUY SYNTHESIS PRODUCTS, LLC**, domiciliada en Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 8184 notificado por fijación en lista el 21 de julio de 2015, 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, el cual consta de 2 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente.

2. **Excepción a la patentabilidad**

En dicho respecto, se le informa al presente Despacho que se han eliminado las reivindicaciones 1 a 11 que hacían referencia a métodos de tratamiento. Por tanto, se ve superada esta objeción.

3. **Claridad**

- 3.1 Como primera medida, se modificó la antigua reivindicación 12 (nueva reivindicación 1), en donde se reemplazó la expresión “el conjunto” por “el sistema” con el fin de definir el objeto a proteger.

Se modificó el término “característica de localización” por “herramienta de localización” de acuerdo a lo divulgado en el capítulo descriptivo y con el fin de dar claridad a la presente invención.

Además se incluyeron las características de la antigua reivindicación 14 con el fin de especificar la herramienta de localización.

- 3.2 Se eliminó el término “al menos” del capítulo reivindicatorio.

- 3.3 Se eliminaron las expresiones que hacían referencia a resultados a alcanzar de acuerdo con las sugerencias del señor examinador.

P-4390

1/6

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

2

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 señor examinador en su concepto técnico.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 2 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 menor número de cláusulas que el originalmente presentado y en esencia es el mismo objeto pero más limitado.

4. Novedad

El señor examinador establece en su concepto técnico que la antigua reivindicación 12 carece de novedad a la luz del documento EP 2 236 169 (D1)

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.

Teniendo en cuenta lo anterior, es deseo de la solicitante manifestar que de acuerdo a las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio, es evidente que la invención reclamada en la presente solicitud posee características técnicas que no están contenidas en su totalidad en el estado de la técnica e implicaron un paso inventivo durante su desarrollo.

Por lo tanto, es deseo de la Solicitante indicar que de acuerdo a lo expuesto anteriormente, la materia objeto descrita en la nueva reivindicación 1 es novedosa e inventiva sobre la referencia citada por el señor examinador ya que **no menciona cada uno de los elementos reclamados**.

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

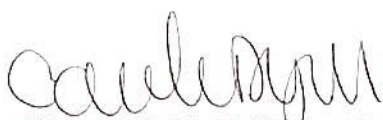
En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente invención tal y como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 2, tiene diferencias con el estado del arte e implicó un nivel inventivo durante su desarrollo, por lo cual debe ser considerada como novedosa e inventiva según las disposiciones de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

5. 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,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

P-4390

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 14-139.352

Solicitud de patente a nombre de DEPUY SYNTHESIS PRODUCTS, LLC

RESPUESTA ACCIÓN OFICIAL

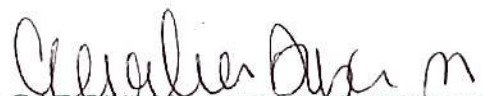
Yo, SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en Bogotá, atentamente informo a usted que sustituyo el poder con que obro, a la doctora CAROLINA DAZA MONTALVO, domiciliada en Bogotá, identificada con la Cédula de Ciudadanía No.66.783.790 de Palmira Valle y portadora de la tarjeta profesional No.TP-141563 del CSJ, con las mismas facultades que me fueron conferidas para este caso.

Muy atentamente,



SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ
C.C. No. 22.468.787
TP- 147463 CSJ

Acepto sustitución



CAROLINA DAZA MONTALVO
C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 CSJ

PRESENTACION PERSONAL NOTARIA **11**
El anterior escrito fué presentado ante el
NOTARIO ONCE (E) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

Personalmente por: Silveng. Meng
Lopez Diaz
quien exhibió la C.C. 22468484 B4044
y Tarjeta Profesional No. 89463

Fecha: _____
Firma: _____

Mauricio Mora Tejada
NOTARIO (E)



26 JUN 2015



9

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

4

ANEXO

- Nuevo capítulo de reivindicaciones
- Sustitución de poder conferida a mi favor por la apoderada principal SILVANA MARÍA LÓPEZ.

P-4390
Rvs modificadas
Octubre 09, 2015

REIVINDICACIONES

1. Un sistema de herramientas (300) de posicionamiento para indicar y ajustar la configuración de desempeño actual de un dispositivo ajustable magnéticamente implantado en un paciente, el dispositivo implantado que tiene un imán alineado con la configuración de desempeño actual del dispositivo, el sistema de herramientas (300) comprende:

una herramienta indicadora (302) con un sensor (359) que detecta la localización del dispositivo implantado, y una o más herramientas de localización (304); y

una herramienta de ajuste (306) que tiene un imán regulador (450,452) y una o más herramientas de localización (304),

en donde una de las herramientas de localización (304) de la herramienta indicadora (302) y de la herramienta de ajuste (306) es una guía de marcado que alinea una marca de referencia en un paciente.

2. El sistema de herramientas (300) de la reivindicación 1, en donde la herramienta de localización (304) de la herramienta indicadora (302) es independiente de la herramienta de localización (304) de la herramienta de ajuste (306).