

P-2017/13054

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2017/0003071**

Solicitud de patente de Invención a nombre de **MIKAI S.P.A.**

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 de la sociedad solicitante **MIKAI S.P.A.**, en respuesta al oficio No. **5354** notificado por comunicación electrónica el 10 de abril de 2017, relacionado con el resultado de examen de forma, me permito presentar la siguiente información:

1. Título

Solicito a ese Despacho tener en cuenta que el solicitante atendiendo la sugerencia hecha en cuanto al título de la presente solicitud, desea modificarlo para que sea reemplazado por: “SISTEMA DE FIJACIÓN EXTERNO PARA UN EXOESQUELETO ORTOPÉDICO”.

2. Reivindicaciones

En relación con las objeciones a **las reivindicaciones**, me permito informar que, 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 que comprende 13 reivindicaciones, en donde únicamente se realizaron modificaciones por concepto de claridad, en un esfuerzo por acelerar el trámite.

3. Claridad

El artículo 30 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece:

***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.*

3.1 En el nuevo capítulo reivindicatorio se eliminaron los términos “*parcialmente*” y “*sustancialmente*” referidos como términos relativos e imprecisos, siguiendo las sugerencias del señor Examinador.

3.2 En cuanto al término “*al menos*” en las reivindicaciones 1, 2, 4, 6, 10 y 11, difiero respetuosamente de la opinión del Examinador en tanto que la expresión “*al menos*” o similares, establece un alcance perfectamente entendible para cualquier persona medianamente versada en la materia, puesto que indica inequívocamente la cantidad mínima necesaria de elementos posibles que deben estar presentes en cada una de las configuraciones posibles de la invención reclamada. El uso de estos términos y otros análogos que indican la posibilidad de obtener la invención en diversas modalidades, es una práctica aceptada a nivel mundial en el ámbito de las patentes, ya que como el Examinador debe saberlo, una patente de invención no se limita a una única modalidad, si no que cubre un concepto inventivo global que abarca diferentes modalidades (diversas materializaciones de la invención) ligadas por un efecto técnico común que finalmente delimita el alcance de la invención.

Por ejemplo, este lenguaje se utiliza en situaciones donde se quiere evitar que un infractor trate de argumentar que una abrazadera es capaz de alojar una pluralidad de elementos de soporte al mismo tiempo, en lugar de alojar un único elemento de soporte. Si se reclamara un único elemento de soporte, se estaría violando el derecho de un inventor de reclamar protección sobre la totalidad de su concepto inventivo, que en este caso está soportado por la divulgación del Capítulo Descriptivo. En conclusión, en los casos donde se está haciendo uso de dicha expresión en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, necesariamente la expresión corresponde a los **elementos mínimos sobre las que actúan los componentes de la presente invención.**

Por lo tanto, no debería existir problema alguno en el uso de la expresión “*al menos*”, pues es perfectamente entendible por cualquier persona medianamente versada en la materia, de tal manera que, a la luz del Capítulo Descriptivo, es perfectamente claro el alcance y los límites de la protección solicitada.

3.3 En el nuevo Capítulo Reivindicatorio modificado se eliminaron las expresiones objetadas como resultados a alcanzar siguiendo las sugerencias del señor examinador.

3.4 Se eliminó la expresión “*para ejercer una fuerza sobre la primera abrazadera (2) hacia la segunda abrazadera*” por referirse a una característica funcional, de acuerdo con las

sugerencias del señor examinador.

3.5 No obstante lo anterior, en relación con las frases en las reivindicaciones que reclaman resultados a alcanzar y/o funcionalidades, me permito señalar que la relación funcional de los elementos y las frases que acompañan las reivindicaciones que indican un resultado a alcanzar y/o una funcionalidad, son admitidas por el Manual Andino de Patentes (MAP) y la Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad de la SIC, en donde ambas guías establecen que un resultado a alcanzar y/o una funcionalidad no es una característica técnica de la invención, **pero puede aparecer en la reivindicación acompañado de las características técnicas que definen la invención**.^{1,2}

En el presente caso, si bien la forma en la que están redactadas las reivindicaciones pueden configurar una funcionalidad, igualmente dichas reivindicaciones se encuentran definidas por las características técnicas estructurales esenciales. Por lo tanto, contrario a restarle claridad a la materia reivindicada o a que sea imposible determinar el alcance de la protección, tales resultados a alcanzar o componentes funcionales complementan las características esenciales de la invención. Así, considero superada la anterior objeción, en tanto que el alcance de las reivindicaciones es perfectamente entendible por una persona versada en la materia.

De esta manera, se considera que se ha respondido a las observaciones hechas por el señor Examinador en este respecto, por tanto, se superan las objeciones planteadas y, en consecuencia, el nuevo pliego reivindicatorio de la presente solicitud, cumple a cabalidad con los lineamientos del artículo 30 de la Decisión 486/00.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese Despacho en el Oficio No. 5354 solicito atentamente sea tenida en cuenta la información aquí presentada y continuar con el trámite de la presente solicitud.

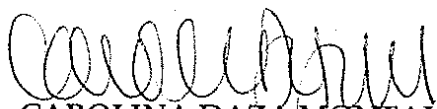
¹ Manual Andino de Patentes. (2004). Sección 4.6.6 (disponible en http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201166165925libro_patentes.pdf).

² Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad. Superintendencia de Industria y Comercio. 2012. Sección 2.6.5.8. (disponible en http://api.sic.gov.co/Documentos/Guia_Examen_Patentes.pdf).

4. Anexos

4.1 Nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 13 reivindicaciones

Señor Director,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

REIVINDICACIONES

1.- Un sistema de fijación externo para un exoesqueleto ortopédico, que comprende al menos un primero y un segundo elemento de soporte; el sistema de fijación (1) comprende una primera abrazadera (2), que tiene una primera y una segunda mordazas (3, 4) y un primer asiento de sujeción (5), una segunda abrazadera (6), que está adyacente y conectada a la primera abrazadera (2) de una manera orientable y tiene una tercera y una cuarta mordazas (7, 8) y un segundo asiento de sujeción, que está adaptado para alojar el segundo elemento de soporte; y un conjunto de bloqueo (10) para limitar, en particular el bloqueo, la orientación relativa de la primera y la segunda abrazaderas (2, 6) entre sí; el sistema de fijación (1) está caracterizado porque el conjunto de bloqueo (10) comprende un elemento de soporte (11), que está dispuesto en el lado opuesto de la primera abrazadera (2) con respecto a la segunda abrazadera (6) y está conectado a la segunda abrazadera (6), y un elemento elástico (12) dispuesto entre el elemento de soporte (11) y la primera abrazadera (2) para ejercer una fuerza sobre la primera abrazadera (2) hacia la segunda abrazadera; los medios elásticos, están ausentes entre la primera y la segunda abrazaderas (2, 6).

2.- Un sistema de fijación de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el conjunto de bloqueo (10) comprende al menos un primer elemento de bloqueo (13) dispuesto sobre la primera abrazadera (2); y un segundo elemento de bloqueo (14), que está dispuesto sobre la segunda abrazadera (6) y tiene una forma compatible con la forma del primer elemento de bloqueo (13).

3.- Un sistema de fijación de acuerdo con la reivindicación 2, en el que el primero y el segundo elemento de bloqueo (13, 14) tienen formas respectivas que son complementarias entre sí.

4.- Un sistema de fijación de acuerdo con la reivindicación 2 ó 3, en el que al menos uno entre el primero y el segundo elemento de bloqueo (13, 14) tiene al menos una proyección; al menos el otro entre el primero y el segundo elemento de bloqueo (13, 14) tiene al menos un asiento; en particular, el primero y el segundo elemento de bloqueo (13, 14) tienen cada uno una pluralidad de proyecciones y una pluralidad de asientos, que están enganchados por las proyecciones; más en particular, el primero y el segundo elemento de bloqueo (13, 14) están estriados.

5.- Un sistema de fijación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores y que comprende una biela (17) que está conectada al elemento de soporte (11) y a la segunda abrazadera (6) y que se extiende a través de la primera abrazadera (2); la primera abrazadera (2) es deslizable al menos a lo largo de la biela (17).

6.- Un sistema de fijación de acuerdo con la reivindicación 5, en el que el conjunto de bloqueo (10) comprende un sistema de acoplamiento entre la biela (17) y la segunda abrazadera (6).

7.- Un sistema de fijación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el elemento elástico (12) comprende un resorte, que está dispuesto entre el elemento de soporte (11) y la primera abrazadera (2); en particular, el resorte está dispuesto alrededor de dicha biela (17).

8.- Un sistema de fijación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la segunda abrazadera (6) está conectada a la primera abrazadera (2) de una manera rotatoria.

9.- Un sistema de fijación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores y que comprende un dispositivo de cierre (19) para variar la anchura del primero y segundo asiento de sujeción (5, 9) cambiando la orientación relativa de la primera y la segunda mordazas (3, 4) y de la tercera y la cuarta mordazas (7, 8), respectivamente; en particular, el dispositivo de cierre (19) es diferente del conjunto de bloqueo (10).

10.- Un sistema de fijación de acuerdo con la reivindicación 9, en el que cada mordaza (3, 4, 7, 8) tiene una respectiva superficie de bloqueo (20); las superficies de bloqueo (20) de la primera y la segunda mordaza (3, 4) delimitan al menos parcialmente el primer asiento de sujeción (5); las superficies de bloqueo (20) de la tercera y la cuarta mordazas (7, 8) delimitan al menos el segundo asiento de sujeción (9); cada mordaza (3, 4, 7, 8) tiene un extremo (21), que es opuesto a la respectiva superficie de bloqueo (20); el dispositivo de cierre (19) comprende al menos un conjunto de empuje (22).

11.- Un sistema de fijación de acuerdo con la reivindicación 10, en el que el conjunto de empuje (22) comprende al menos un elemento de empuje (23), que está dispuesto en la zona de al menos uno de dichos extremos (21).

12.- Un sistema de fijación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 9 a 11, en el que la segunda mordaza (4) tiene una primera superficie de acoplamiento (4b); la tercera mordaza (7) tiene una segunda superficie de acoplamiento (7a), que está enfrentada (en particular, está en contacto con) la primera superficie de acoplamiento (4b); el elemento de soporte (11) tiene una superficie de apoyo que está enfrentada (en particular, está adaptada para entrar en contacto con) la primera mordaza (3) y tiene un área menor que las áreas de la primera y segunda superficie de acoplamiento (4b, 7a) que entran en contacto entre sí.

13.- Un sistema de fijación de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en el que el elemento elástico (12) está dispuesto en contacto entre el elemento de soporte (11) y la primera abrazadera (2).