

U-24580

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2019/0006766**Solicitud de patente a nombre de **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES,**
Lina Rocío Osorio Serna, Efraín Eduardo Trujillo De Los Ríos

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de los solicitantes UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES, Lina Rocío Osorio Serna, Efraín Eduardo Trujillo De Los Ríos, domiciliados en Manizales, Caldas, Colombia, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **3784** notificado electrónicamente el 2 de abril de 2020, relacionado con el concepto técnico de fondo, atentamente me permito manifestar:

1. Modificaciones a las Reivindicaciones

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 diez (10) reivindicaciones, que reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente y en el cual se realizaron las siguientes modificaciones:

- 1.1** Se modificó la antigua reivindicación 1 para eliminar las características que hacen referencia a materiales como *"fibra de guadua, material polimerice, material compuesto de fibra de guadua, matriz polimérica"*, y así dar mayor claridad a la invención reclamada. Además, se incluyeron las características técnicas de la antigua reivindicación 7, en particular *"en donde las dos placas, delantera (2) y posterior (3) pueden ser acopladas a la prótesis en diferentes disposiciones: placas dispuestas en la parte frontal y posterior de la prótesis,*

placas dispuestas en la parte frontal y media de la prótesis, placas dispuestas en la parte posterior y media de la prótesis o placas dispuestas en el medio de la prótesis” y así definir mejor la invención reclamada.

- 1.2** Se incluyeron las nuevas reivindicaciones 2, 3 y 4 para ahora hacer mención de estos materiales *“fibra de guadua, material polimerice, material compuesto de fibra de guadua, matriz polimérica”* en las reivindicaciones dependientes de acuerdo a las sugerencias del examinador.
- 1.3** En las antiguas reivindicaciones 5 y 6 (nuevas reivindicaciones 7 y 8) se eliminaron las expresiones *“mejorar”* y *“favorecer”* respectivamente, las cuales hacían referencia a ventajas técnicas y así dar claridad a la invención.
- 1.4** Se ha eliminado la antigua reivindicación 7.
- 1.5** Se fusionaron las antiguas reivindicaciones 3 y 4 (nueva reivindicación 6)
- 1.6** Se fusionaron las antiguas reivindicaciones 8 y 9 (nueva reivindicación 9)
- 1.7** Se reenumeran las reivindicaciones y sus dependencias de acuerdo a los cambios realizados.

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 patentabilidad realizadas por el examinador en su concepto técnico.

2. Modificación al Título de la Solicitud

De conformidad con las modificaciones hechas al capítulo reivindicatorio, se ha modificado el Título de la Solicitud, así:

“PROTESIS DE PIE DINAMICA PARA AMPUTACION TRANSTIBIAL”

De esta manera, el Título refleja con mayor claridad el objeto reivindicado.

3. Pago de tasas

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 el mismo número de reivindicaciones que el anteriormente presentado, y en esencia es el mismo objeto, pero definido con mayor claridad.

Por otra parte, considerando que el presente memorial se presenta junto con modificaciones a las reivindicaciones, no se adjunta recibo por concepto de examen de patentabilidad, toda vez que el nuevo pliego reivindicatorio corresponde en esencia a una limitación del pliego reivindicatorio estudiado anteriormente.

4. Claridad y Concisión de las Reivindicaciones

Respecto a las objeciones de claridad, el solicitante manifiesta que mediante las modificaciones realizadas en el nuevo pliego reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita.

Por otra parte, como se indicó anteriormente se modificó la antigua reivindicación 1 para eliminar las características que hacen referencia a materiales como *"fibra de guadua, material polimerice, material compuesto de fibra de guadua, matriz polimérica"*, y así dar mayor claridad a la invención reclamada.

En relación a las objeciones hechas a las antiguas reivindicaciones 5 y 6 (nuevas reivindicaciones 7 y 8) se eliminaron las expresiones *"mejorar"* y *"favorecer"* respectivamente, las cuales hacían referencia a ventajas técnicas y así dar claridad a la invención.

Considerando todos los anteriores argumentos y explicaciones, se considera que se ha respondido a las observaciones hechas por el examinador en este respecto, por tanto, se superan las objeciones planteadas y, en consecuencia, las nuevas reivindicaciones 1 a 10 se ajustan a las disposiciones de la Decisión 486/00.

5. Novedad

El señor examinador indica que la antigua reivindicaciones 1 carece de novedad a la luz de las enseñanzas descritas en el documento US5653768 (D1).

A este respecto, 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.

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 en el estado de la técnica, específicamente en el documento D1, de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en el nuevo capítulo reivindicatorio.

Considerando las anteriores definiciones y teniendo en cuenta las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio, es deseo del solicitante manifestar su desacuerdo con dichas objeciones y presentar argumentos que demuestran la novedad de la invención que se reclama en las nuevas reivindicaciones 1 a 10.

En primer lugar, se llama la atención del examinador sobre la materia reclamada en el Capítulo Reivindicatorio, en el cual, la nueva reivindicación independiente 1 reclama: ***"Prótesis de pie dinámica para amputación transtibial, en donde dicha prótesis se caracteriza por comprender: a. una estructura superior que incluye dos placas, una delantera (2) y otra posterior (3), que se extienden desde la estructura inferior hasta el encaje; y b. una estructura inferior que consta de una base (7) que simula el arco natural del pie (7A) y sobre la cual se dispone una placa inferior (4) que soporta una cuña (5) para controlar la deflexión y un elemento tipo bolsillo (10) para el ajuste de la placa delantera (2); dicha base (7) comprende en su parte inferior un elemento de talón (8) y un elemento delantero tipo suela (9); en donde las dos placas, delantera (2) y posterior (3) pueden ser acopladas a la prótesis en diferentes disposiciones: placas dispuestas en la parte frontal y posterior de la prótesis, placas dispuestas en la parte frontal y media de la prótesis, placas dispuestas en la***

parte posterior y media de la prótesis o placas dispuestas en el medio de la prótesis". Tal como puede establecer una persona del oficio normalmente versada en la materia, ninguna de estas características técnicas está presente en el documento D1, citado anteriormente por el examinador.

El solicitante considera que el objeto de la reivindicación independiente 1, es por tanto novedoso respecto al estado de la técnica por las siguientes razones:

Según la reivindicación independiente 1 recita una prótesis de pie dinámica para amputación transtibial que incluye, entre otras cosas, "(...) *en donde las dos placas, delantera (2) y posterior (3) pueden ser acopladas a la prótesis en diferentes disposiciones: placas dispuestas en la parte frontal y posterior de la prótesis, placas dispuestas en la parte frontal y media de la prótesis, placas dispuestas en la parte posterior y media de la prótesis o placas dispuestas en el medio de la prótesis*".

Ahora bien, el documento D1 **no revela ni enseña** ***"en donde las dos placas, delantera (2) y posterior (3) pueden ser acopladas a la prótesis en diferentes disposiciones: placas dispuestas en la parte frontal y posterior de la prótesis, placas dispuestas en la parte frontal y media de la prótesis, placas dispuestas en la parte posterior y media de la prótesis o placas dispuestas en el medio de la prótesis"*** como se reclama en la reivindicación independiente 1 modificada.

Por lo menos por estas razones, respetuosamente afirmamos que la reivindicación independiente 1 es novedosa sobre D1.

Por lo tanto, claramente existe por lo menos una diferencia entre la presente invención definida en la reivindicación independiente 1 y el documento D1, con lo cual se ajusta a la definición de Novedad Absoluta, como se indicó anteriormente, razón por la cual dicha anterioridad no desvirtúa dicho requisito de forma completa.

Con base en el análisis anterior, D1 **no enseña o sugiere** la presente invención. En vista de lo anterior, **las reivindicaciones presentadas son novedosas sobre el estado del arte**.

De esta manera, queda demostrado que el documento D1 citado anteriormente por su Despacho **no puede ser considerado como anterioridad válida** capaz de afectar la novedad de la solicitud, toda vez que este documento falla en enseñar todas las

características esenciales de la invención, y la manera como se solucionó el problema técnico en cuestión.

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente invención tal y como se encuentra definida en las reivindicaciones 1 a 10, tiene diferencias con el estado del arte, por lo cual debe ser considerada como novedosa según las disposiciones del artículo 16 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 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- y 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 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. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de la actuación por el peticionario y por los terceros reconocidos"*, (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.

6. Anexos

- Capítulo reivindicatorio que incluye diez (10) reivindicaciones.

Señora Directora,


CAROLINA DAZA MONTALVO
C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 CSJ
notificaciones@clarkemodet.com.co