

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: PI. -**REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.**-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "**MECANISMO PARA DESPLIEGUE Y RETRACCIÓN DE LA AGUJA DE UN DISPOSITIVO AUTOINYECTOR**". Clase **A61M 5/20**.-Expediente número **NC2019/0011594**.

1. A través del presente memorial, atentamente me permito dar respuesta al auto dictado por ese Despacho correspondiente al Oficio N° **10617** notificado por fijación en línea el 9 de julio del 2021.

2. Con el fin de responder las objeciones expuestas por el Señor Examinador en su Concepto Técnico reportado en dicho auto en relación con la claridad y concisión del capítulo reivindicatorio, el título, la descripción y la novedad de la presente solicitud, me permito dirigir su atención a las siguientes modificaciones y argumentos por medio de los cuales se superan completamente dichas objeciones y se establece de manera incontrovertible la patentabilidad de la solicitud en estudio.

3. TÍTULO DE LA SOLICITUD

En primer lugar, el examinador asegura que el título de la presente solicitud no se relaciona completamente con el objeto de la solicitud contenido en las reivindicaciones y la descripción.

Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta la amable sugerencia del examinador, es deseo del solicitante modificar el título de la solicitud a:

"MECANISMO PARA DESPLIEGUE Y RETRACCIÓN DE LA AGUJA DE UN DISPOSITIVO AUTOINYECTOR".

Dicho título define de manera clara el objeto de la presente solicitud, por lo que solicito amablemente que se dé por superada la objeción a este respecto.

4. CAPÍTULO REIVINDICATORIO.**4.1. Modificación del capítulo reivindicatorio.**

Por otro lado, me permito indicar que es deseo del solicitante presentar un **capítulo reivindicatorio modificado**, que reemplaza el actualmente presentado, con el fin de superar las objeciones planteadas por el examinador en el concepto técnico. Los cambios realizados se resumen a continuación:

- Se incluyeron los números de referencia a lo largo de todo el capítulo reivindicatorio actualmente presentado.
- Se reemplazó la expresión “*de la configuración desplegada a la configuración retraída*” por “*para retraer la aguja*” en las **reivindicaciones 1, 6, 8, 12 y 18** actualmente presentadas.
- Se mejoró la redacción de las **reivindicaciones 2, 12 y 17** actualmente presentada. Asimismo, se redactó la reivindicación 17 como reivindicación dependiente de la reivindicación 1.

En este orden de ideas, el capítulo reivindicatorio modificado comprende **18 reivindicaciones**, las cuales se refieren de manera clara y concisa a un dispositivo de inyección con un mecanismo para despliegue y retracción de la aguja, y **no amplían** de ninguna manera el alcance de la invención tal como fue presentada originalmente, cumpliendo a cabalidad con las disposiciones de patentabilidad establecidas en el Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000.

4.2. Claridad y concisión del capítulo reivindicatorio.

Con respecto a la claridad y la concisión del capítulo reivindicatorio, el examinador afirma lo siguiente:

- “*La siguiente frase: ‘el impulsor está en contacto con [[un]] el impedimento’ (Reiv. 12), contiene un error de traducción del inglés de la solicitud internacional inicial que indica que ‘the driver is in contact with an impediment’. Se recomienda hacer la corrección de la redacción.*”

En relación con esta objeción, me permito traer a colación las modificaciones al capítulo reivindicatorio, en donde se corrigió el error mencionado, considerando la modificación a la redacción introducida en la modificación voluntaria presentada el pasado 25 de octubre del 2019, con lo cual, esta objeción queda completamente superada.

- “*El capítulo reivindicatorio contiene reivindicaciones independientes que repiten materia, las cuales presentan el mismo alcance. La reivindicación independiente 17*

presenta las mismas características técnicas esenciales reveladas por la reivindicación independiente 1 y la reivindicación dependiente 6 por lo cual presentan el mismo alcance. Se recomienda hacer las aclaraciones necesarias, o bien eliminar una de las dos."

Con respecto a esta objeción, amablemente me permito manifestar mi desacuerdo con la opinión del examinador, pues la reivindicación 17 no presenta el mismo alcance de las reivindicaciones 1 y 6 actualmente presentadas. En este sentido, por favor note que la reivindicación 17 incluye la limitación *"en donde el segundo extremo libre del tope (240) está configurado para impedir al menos temporalmente el movimiento de la lanzadera (340, 2420, 3340) mientras el impulsor (320, 1398, 3320) está en la configuración desplegada"*, la cual no se encuentra en ninguna de las reivindicaciones 1 y 6.

No obstante, se ha cambiado la redacción de la reivindicación 17 de tal forma que ahora es dependiente de la reivindicación 1.

En consecuencia, solicito amablemente que se dé por superada esta objeción.

- *"Se sugiere incluir entre paréntesis () los números de referencia de cada uno de los elementos que hacen parte de la invención de acuerdo con la numeración empleada en los dibujos, con el fin, de hacer más fácil la comprensión de la materia reivindicada."*

En relación con esta objeción, y siguiendo la amable sugerencia del examinador, me permito señalar que se incluyeron los números de referencia a lo largo del capítulo reivindicatorio, dando así por superada la objeción a este respecto.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, me permito enfatizar que el capítulo reivindicatorio modificado presentado junto con el presente memorial cuenta con la suficiente claridad para definir la materia a reclamar y supera por completo las objeciones del Señor Examinador y, por ende, cumple a cabalidad con lo estipulado por el Artículo 30 de la Decisión Andina 486 de 2000.

5. DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD

5.1. Modificaciones a la descripción

Por otro lado, me permito señalar que es deseo del solicitante presentar una modificación al capítulo descriptivo, el cual no implica de ninguna manera una ampliación a la materia originalmente presentada. Así las cosas, las modificaciones se describen a continuación:

- Se corrigió la expresión "Las presente descripción no se limitan" a "La presente descripción no se limita" en los párrafos [0012] y [0031] de la descripción actualmente presentada.
- Se corrigió el error tipográfico en la palabra "~~ad~~guja" en los párrafos [0040], [0078], y [0097] de la descripción actualmente presentada.
- Se corrigió el género del artículo que acompaña a la palabra "ranura" en el párrafo [0045] de la descripción actualmente presentada.

5.2.Observaciones en la descripción

Ahora, y con respecto a la descripción de la solicitud, el examinador sugiere usar el mismo nombre y referencia para las partes constituyentes de la invención a lo largo de toda la solicitud, en particular cuando se hace referencia a "mecanismo de aduja 20".

En relación con esta objeción, me permito señalar que esta objeción hace referencia a un error tipográfico, el cual ha sido corregido en la descripción modificada adjunta con el presente memorial.

Así las cosas, solicito amablemente que se dé por superada esta objeción.

6. NOVEDAD DE LA SOLICITUD

Finalmente, el examinador afecta la novedad de las reivindicaciones 1 a 5 actualmente presentadas a la luz del documento GB2396298 (**D1**).

Al respecto, el examinador asegura que el documento D1 divulga todas las características técnicas esenciales de las reivindicaciones 1 a 5, por lo que carecerían de novedad.

Con respecto a lo anterior, me permito señalar que, contrario a lo afirmado por el examinador, sí existen diferencias entre el documento D1 y las reivindicaciones objetadas.

Para empezar, y pese a que el documento D1 menciona que el dispositivo divulgado presenta un tope formado por la unión del piñón 500b con los dientes de la cremallera 500c, la invención de la reivindicación 1 describe el tope como una parte física de dispositivo, el cual se configura para mantener el controlador en la configuración implementada.

En particular, D1 enseña que "*En particular, como se ilustra en la Fig. 14, la cremallera 500c continúa moviéndose hasta que su último diente se desengancha con el piñón 500b*", por lo que solo muestra un piñón y una cremallera funcionando de forma estándar, en donde

la cremallera se mueve linealmente y por los dientes del piñón, por lo que el movimiento de la cremallera se detiene cuando ésta ya no encaja con el piñón, lo que implica que no hay ningún tipo de tope que detenga su movimiento.

En contraste, el tope de la invención no hace referencia a una interfaz entre componentes del dispositivo, como en D1, sino que se refiere a una pieza específica, la cual se demarca claramente a lo largo de la descripción y en las figuras proporcionadas.

En este sentido tanto, D1 solo revela una cremallera y un piñón, y cómo traducen el movimiento lineal en movimiento de rotación, por lo que no enseña una pieza adicional que funcione como tope que mantenga al conductor en cualquier configuración. Por lo tanto, la reivindicación 1 es nueva sobre D1.

Adicionalmente, me permito señalar que D1 no revela o sugiere que el movimiento del tope (240) desde la primera configuración a la segunda configuración permita que la lanzadera (340, 2420, 3340) mueva el impulsor (320, 1398, 3320) para retraer la aguja (306), tal como se divulga en las reivindicaciones adjuntas con el presente memorial.

De esta forma, la persona versada en la materia no estaría motivada a modificar la enseñanza de D1 para incluir el tope de la invención, ya que D1 no proporciona ninguna indicación de que un tope como pieza física sería necesario o ventajoso, así como tampoco lo considera como una posibilidad.

D1, por el contrario, se limita a divulgar que el movimiento se detiene cuando la cremallera se ha movido tanto que ya no encaja con el piñón, por lo que usar un tope físico como el de la invención sería innecesario y superfluo para la estructura y función del dispositivo divulgado por D1.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y habiendo demostrado que existen diferencias en las características técnicas esenciales de la reivindicación 1 con respecto a D1, se demuestra que la invención en esta reivindicación, así como en sus reivindicaciones dependientes 2 a 18, es novedosa a la luz del arte previo citado.

Así las cosas, y siendo la presente invención novedosa a la luz del arte previo, ésta cumple a cabalidad con los requisitos del artículo 16 de la Decisión Andina 486.

7. CONCLUSIÓN.

Para finalizar, me permito reiterar que el capítulo reivindicatorio modificado presentado junto con este memorial es totalmente claro y conciso al reclamar un dispositivo de inyección con un mecanismo para despliegue y retracción de la aguja, que está plenamente soportado

dentro del texto de la descripción, cumpliendo así con lo exigido por la mencionada Decisión Andina 486 de 2000.

Asimismo, se demostró que la presente invención no es anticipada por el estado del arte previo, y tampoco puede ser derivada de manera obvia del mismo, cumpliendo así con los requerimientos de patentabilidad establecidos en la Decisión Andina 486 del 2000.

8. EXAMEN DE PATENTABILIDAD ADICIONAL

Finalmente, en caso de que el Señor examinador no considere suficientes los argumentos presentados en respuesta al Oficio N° **10617**, amablemente solicito la emisión de un requerimiento para el pago de un nuevo examen de patentabilidad, con el fin de que este Despacho pueda emitir un nuevo concepto técnico sobre la patentabilidad de la solicitud.

9. Anexo al presente memorial, me permito presentar:

- Copia de las páginas **38 a 42** que corresponden al **capítulo reivindicatorio modificado**, tal como se discutió en el presente memorial, constituido por **18 reivindicaciones**; y
- Copia de las páginas **1 a 37** que corresponden al capítulo descriptivo modificado.

10. Adicionalmente, me permito informar que el pago correspondiente a las modificaciones mencionadas en los numerales 4.1. y 5.1. del presente memorial se efectuó a través de la plataforma SIPI.

11. En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de las modificaciones y los argumentos presentados y conceder el privilegio de patente solicitado.

Señor Superintendente,



ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

Direcciones para Notificación: **notificacionespatentes@lloredacamacho.com**