

Señores
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

Referencia: **Expediente:** NC2020/0011028
 Título: **PRENSA OPERADA MANUALMENTE**
 Trámite: **Solicitud de Patente de Invención**
 Evento: **Respuesta oficio 11257**
 Solicitante: **MU MECANICOS UNIDOS S.A.S**

CONSUELO BENJUMEA RENDON, mayor de edad, domiciliada y residenciada en la ciudad de Medellín, identificada con la cédula de ciudadanía N° 43.015.585 de Medellín, abogada titulada en ejercicio y con tarjeta profesional N° 191225 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi condición de apoderada de la sociedad **MU MECANICOS UNIDOS S.A.S**, y encontrándome en el término legal, me permito dar respuesta al oficio No. 11257 del 19 de julio de 2022, manifestando lo siguiente:

PRIMERO: Como primera medida, el solicitante desea indica que el artículo 35 de la Decisión 486 establece que *"El solicitante de una patente de invención podrá pedir, en cualquier momento del trámite, que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad. La conversión de la solicitud sólo procederá cuando la naturaleza de la invención lo permita.*

La petición de conversión de una solicitud podrá presentarse sólo una vez. La solicitud convertida mantendrá la fecha de presentación de la solicitud inicial".

Del mismo modo, el artículo 81 de la mencionada Decisión indica que *"Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía".*

En este sentido, es deseo del solicitante realizar la conversión de tipo de protección de la presente solicitud de patente de invención a patente de modelo de utilidad, para lo cual no es necesario adjuntar ningún tipo de recibo de pago teniendo en cuenta el costo de una solicitud de modelo de utilidad actualmente y el costo de una patente de invención al momento de la presentación de la solicitud en trámite, es decir, el 07 de septiembre de 2020.

Sumado a lo anterior, el solicitante manifiesta que la presente invención como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 13 se ajusta a la definición de un modelo de utilidad como se establece en el artículo 81, tal como se indicó previamente, toda vez que es un aparato (prensa manual) el cual tiene una serie de diferencias que permiten que se distinga del estado del arte, donde dichas diferencias le suministran un funcionamiento y uso diferente a los utensilios o aparatos similares existentes, tal como se demostrará más adelante.

En este sentido, agradezco se proceda con el análisis de la presente solicitud como una patente de modelo de utilidad.

SEGUNDO: Atendiendo a los numerales 3°, 4° y 5° del requerimiento realizado por su Despacho con respecto a las reivindicaciones (Art. 30 D 486), y considerando las disposiciones del artículo 34 de la Decisión 486 que permite que el solicitante pueda modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, me permito adjuntar a este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, que consta de seis (6) reivindicaciones, en el cual se realizaron las siguientes modificaciones:

- Se modifican las reivindicaciones 1, 2, 3, 7 y 8 con el fin de eliminar la expresión "sustancialmente" que es considerada como imprecisa y no permite distinguir la invención del arte previo.
- Adicionalmente, se define la antigua reivindicación 6 como la nueva reivindicación 2, la cual depende de la cláusula independiente 1.
- Así mismo, se define una nueva dependencia de la nueva reivindicación 3, la cual ahora depende de la nueva reivindicación 1 o de la nueva cláusula 2, cubriendo la materia que se desea proteger.
- Finalmente, se eliminan las antiguas reivindicaciones 7 a 10 dado que la materia allí definida se encuentra incluida en las nuevas reivindicaciones 3 a 6.

Así las cosas, me permito manifestar que las modificaciones anteriormente mencionadas se ajustan a las disposiciones del artículo 34, ya que se encuentran debidamente soportadas en la descripción y se realizaron con el fin de superar las objeciones de claridad y novedad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

Con relación al pago de tasas por reivindicaciones adicionales o por pago de nuevo examen de patentabilidad, nos permitimos informar que no se adjunta ningún pago de tasas, ya que el nuevo pliego reivindicatorio contiene un número menor de

reivindicaciones al originalmente presentado y define la misma materia, por lo que no se incluyen nuevas características adicionales a ser evaluadas o analizadas.

a. Claridad de las reivindicaciones

Como primera medida y con relación a la claridad de la solicitud definida en el artículo 30 de la Decisión 486, es deseo del solicitante manifestar que las nuevas reivindicaciones 1 a 6 que se encuentran vigentes y pendientes para la presente solicitud y que se adjuntan al presente memorial, cumplen con el requisito de claridad, tal como puede ser claro para una persona versada en la materia.

Con respecto a las modificaciones realizadas en el pliego reivindicatorio y que se mencionan en el punto primero del presente memorial, el solicitante desea manifestar que todas las modificaciones en las reivindicaciones se encuentran debidamente soportadas en la descripción originalmente presentada y, de hecho, se encuentran en las reivindicaciones originales.

Por lo tanto, es importante informar a ese Despacho que las nuevas reivindicaciones se ajustan a las disposiciones del artículo 34 y no incluyen materia nueva no contemplada en la descripción originalmente presentada.

Ahora bien, el examinador establece en su concepto técnico que *"Esta oficina informa que, en las reivindicaciones 1, 2, 3, 7 y 8, el término: "sustancialmente", es impreciso, por lo cual, no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por términos precisos o rangos concretos"*, a lo cual el solicitante manifiesta que las modificaciones realizadas en el pliego reivindicatorio, como se indicaron anteriormente, incluyen la eliminación del término objetado, por lo que se considera que las objeciones han sido debidamente superadas.

Así mismo, el examinador indica que *"Por otro lado, esta oficina informa que, la reivindicación 4 y 9 presentan como características técnicas esenciales de la invención ventajas técnicas, específicamente en el fragmento: "tiene dimensiones cooperativas para prevenir que dicho brazo de accionamiento se disponga más cerca de una posición angular predeterminada con respecto a dicha placa movable evitando de esta forma lesión en los dedos de un usuario", las cuales no se aceptan como características técnicas ya que no definen específicamente la estructura de la invención. Las reivindicaciones deben caracterizar un producto por su forma o constitución y las partes que lo componen"*.

A este respecto, el solicitante manifiesta que la reivindicación 9 ha sido modificada mientras que la antigua reivindicación 4 corresponde ahora a la nueva reivindicación 5 y la materia allí definida es clara para el experto en la materia, dado que se indican las características de la protuberancia que se presenta en la prensa, donde dicha protuberancia tiene unas dimensiones que permiten obtener un efecto específico, hecho que es aceptable y no afectan la claridad de la invención. Contrario a esto, las características incluidas permiten que el experto en la materia entienda de una mejor forma el funcionamiento de la prensa que se desea proteger.

Por lo tanto, no se considera conveniente realizar cambios en la mencionada reivindicación, dado que la misma es clara y entendida por el experto en la materia.

Finalmente, el examinador indica que *"...esta oficina informa que, las reivindicaciones 2 y 7 no son concisas toda vez que reclaman exactamente la misma materia... adicionalmente, las reivindicaciones 3 y 8 carecen de concisión al reclamar la misma materia... asimismo, las reivindicaciones 4 y 9, tampoco no son concisas porque reclaman exactamente la misma materia... al igual que las reivindicaciones 5 y 10, persisten en la falta de concisión dado que reclaman la misma materia... Se sugiere eliminar la reivindicación repetida"*, a lo cual el solicitante manifiesta que, como se indicó en el numeral PRIMERO del presente memorial, las antiguas reivindicaciones 7 a 10 han sido eliminadas con el fin de eliminar la materia que se pudiera considerar como "repetida", con lo que se da la respectiva respuesta y se considera entonces que todas las objeciones han sido debidamente superadas.

En consecuencia, el nuevo pliego reivindicatorio que consta de 6 reivindicaciones cumple con el requisito de claridad y se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

b. Nivel Inventivo

Con relación al cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, el examinador indicó en su concepto técnico que las antiguas reivindicaciones 1, 3 y 8 carecen del requisito de nivel inventivo a la luz de los documentos D1 (US 2017347669) y D2 (US 2016174577) (Ver Numerales 4 y 5 del Oficio 508).

A este respecto, el solicitante considera importante mencionar que de acuerdo con la práctica de esa Superintendencia, los modelos de utilidad son analizados únicamente en el cumplimiento del requisito de novedad de acuerdo con el artículo 16 de la Decisión 486, más no en el requisito de nivel inventivo, debido a su naturaleza y al hecho

que corresponden a una modificación de un aparato o dispositivo ampliamente conocido en el estado del arte, tal como se indicó previamente.

Así las cosas, llamamos la atención del examinador al hecho que la presente invención definida en la reivindicación independiente 1 se ajusta a las disposiciones del artículo 16 de la Decisión 486, toda vez que tiene diferencias con el estado del arte más cercano, especialmente el documento D1 (US 2017347669), hecho que es reconocido por el examinador cuando establece que *"La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 1 y el aparato divulgado en D1, consiste en que el brazo o palanca comprende una porción cóncava"*.

En este sentido, el solicitante establece una vez más y queda completamente claro que existe por lo menos una diferencia significativa entre la presente solicitud, tal como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 6, y el estado del arte más cercano, específicamente el documento D1. A este respecto, nos permitimos mencionar que el Manual Andino de Patentes establece que *"Para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención. El examen de novedad se efectúa comparando elemento por elemento de la invención tal como está definido por las reivindicaciones con los del estado de la técnica"*.

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente solicitud tal y como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 6, tiene diferencias con el estado del arte y, por lo tanto, debe ser considerada como novedosa, con lo que se cumple con lo definido en el artículo 16 de la Decisión 486 relacionado con el requisito de novedad para una solicitud de patente.

En conclusión, me permito establecer que debido a los argumentos expuestos anteriormente, se cumple cabalmente con el requisito de novedad respecto a la prensa operada manualmente expuesta en las nuevas reivindicaciones 1 a 6.

Por lo tanto, solicito a ese despacho reconocer estos requisitos y conceder el privilegio de patente de modelo de utilidad a la solicitud de mi mandante.

En los anteriores términos doy por contestado el requerimiento que nos ocupa, dando cumplimiento al artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

ANEXOS



CONSUELO BENJUMEA & ASOCIADOS
Propiedad Intelectual

- Nuevo pliego reivindicatorio que consta de 6 reivindicaciones

NOTIFICACIONES.

Las notificaciones las recibiré vía correo electrónico o en la dirección Carrera 42 # 3 Sur 81 oficina 1013, Torre 2 Edificio Milla de Oro Distrito de Negocios, Medellín, Antioquia.

Cordialmente,

CONSUELO BENJUMEA RENDÓN

C.C. 43.015.585

cbenjumea@cbenjumeaasociados.com

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Una prensa manual, que comprende:
 - a) un ensamble de placa base que tiene una primera superficie que descansa sobre una superficie de soporte y una segunda superficie plana opuesta a dicha primera superficie, dicho ensamble de placa base incluye un borde periférico y una primera estructura de soporte montada a en una ubicación predeterminada a lo largo de dicho borde periférico y que además incluye una segunda superficie de soporte montada en dicho borde periférico en una ubicación predeterminada opuesta a dicha ubicación predeterminada;
 - b) un ensamble de placa movable que tiene las mismas dimensiones que dicho ensamble de placa base y que se monta en forma de bisagra a dicha primera estructura de soporte y que incluye una tercera superficie plana que se pone selectivamente en contacto de apoyo con dicha segunda superficie y dicho ensamble de placa movable que incluye un borde distal; y
 - c) un ensamble de brazo de accionamiento que tiene primer y segundo extremos, dicho primer extremo se monta en forma de bisagra a dicha segunda estructura de soporte, dicho ensamble de brazo incluye una porción cóncava que se extiende desde dicho primer extremo una distancia predeterminada hacia dicho segundo extremo, la porción cóncava se pone selectivamente en contacto con dicho extremo distal del ensamble de placa movable cuando los ejes de dicho contacto del ensamble de brazo y dicho ensamble de placa movable están dentro de un rango de relación angular con el extremo distal del ensamble de placa movable en contacto con dicha porción cóncava.
2. La prensa como se define en la reivindicación 1, en donde dicho ensamble de brazo de accionamiento incluye una porción curva que se extiende desde dicho segundo extremo hasta dicha porción cóncava, y que tiene una curvatura cooperativa para permitir el agarre con los dedos de un usuario y la porción curva evita entrar en contacto con dicho ensamble de placa movable.
3. La prensa como se define en la reivindicación 1 o 2, en donde dicha placa movable incluye una protuberancia que se extiende de forma perpendicular lejos de dicha segunda superficie y que tiene coacción con dicha porción cóncava.
4. La prensa como se define en la reivindicación 3, en donde dicha relación angular incluye una disposición perpendicular.
5. La prensa como se define en la reivindicación 4, en donde dicha protuberancia tiene dimensiones cooperativas para prevenir que dicho brazo de

accionamiento se disponga más cerca de una posición angular predeterminada con respecto a dicha placa movable evitando de esta forma lesión en los dedos de un usuario.

6. La prensa como se define en la reivindicación 5, en donde dicha placa movable incluye por lo menos una pestaña que se extiende hacia afuera desde la periferia de dicha placa movable.