

Bogotá, 21 de marzo de 2024

Señora Directora  
**DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES**  
Superintendencia de Industria y Comercio  
E. S. D.

|            |                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia | Expediente No. <b>NC2022/0012952</b>                                                                                                               |
| Asunto     | Solicitud de patente de la invención titulada<br><b>«DISPOSITIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE ENERGÍA<br/>A PARTIR DE LA CAMINATA DE UN INDIVIDUO"»</b> |

Respetada Doctora

Yo, **MARIO ANDRÉS ORTEGA MENDOZA**, obrando como solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al **Oficio No. 2371** notificado el 9 de febrero de 2024. Mediante dicho Oficio, se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por Su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

## **1. Observaciones relacionadas en el Oficio**

### **1.1. Reivindicaciones (1)**

Señala el Oficio:

*"Esta oficina informa que, la reivindicación 1 se encuentra redactada como una lista de partes y no permite entender la relación y conexión entre los elementos que componen la invención. Se sugiere redactar la reivindicación independiente indicando la relación entre los elementos."*

En atención al requerimiento hecho, respetuosamente nos permitimos disentir de lo establecido en el Oficio 2371.

En primer lugar, conviene relacionar lo dicho en la Decisión 486 de 2.000.

*"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."*

*"Artículo 51.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción."*

De manera respetuosa, debemos mencionar que ni la legislación ni la jurisprudencia señalan que «no se pueda hacer una lista de partes». Lo que sí exige la legislación es que las reivindicaciones sean (i) claras, (ii) concisas y (iii) enteramente sustentadas en la descripción. El porqué de la exigencia de la entera sustentación en la descripción se explica en el Artículo 51 de la misma Decisión 486 de 2.000:

*"Artículo 51.- El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas."*

Por consiguiente, no resulta válido señalar que, porque un capítulo reivindicatorio lista partes, las reivindicaciones carecen de claridad, dado que tanto los dibujos como la descripción deben ser vistas y analizadas para entender la interrelación de dichas partes. Así las cosas, resulta totalmente válida el enunciar una reivindicación con una lista de partes siempre y cuando tenga descripción y/o dibujos que la respalden.

En segundo lugar, el *Manual Andino de Patentes* de agosto de 2022 –guía fundamental para las Oficinas de Patentes de la CAN– señala que :

*"Del Artículo 30 de la Decisión 486 se derivan tres requisitos fundamentales de las reivindicaciones: que sean claras, concisas y que tengan sustento en la descripción, de tal forma que:*

- se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y*
- se pueda determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente.*

*Estos requisitos se aplican a cada reivindicación individualmente, así como al conjunto de todas."*

Queremos llamar la atención que la presente solicitud de patente sí relaciona la interrelación que tienen las partes como se muestra en el capítulo reivindicatorio estudiado por la Oficina. Si se observa la primera reivindicación se indica:

“1. Dispositivo para la recuperación de energía a partir de la caminata de un individuo, **ensamblado a partir de barras articuladas y para colocarse alrededor de la rodilla** CARACTERIZADO PORQUE incluye las siguientes partes:

- a. Abrazadera (10) **para sujetar el dispositivo al** muslo del individuo, la cual tiene dos pestañas (11), donde cada pestaña tiene un agujero.
- b. Abrazadera (20) **para sujetar el dispositivo a** la pantorrilla del individuo, la cual tiene dos pestañas (21), donde **cada una de estas pestañas tiene un agujero que coincide con uno de los agujeros de las pestañas de la abrazadera (10) para sujetar el dispositivo al** muslo y cuenta con una barra **que conecta la abrazadera (20) con la barra (50).**
- c. Dos tornillos (30), donde cada uno de los tornillos (30) **une un agujero de la abrazadera (10)** para sujetar el dispositivo al muslo **con un agujero (20)** para sujetar el dispositivo a la pantorrilla.
- d. Una orejeta **prolongación de la abrazadera (10) que permite soportar un mecanismo reductor y conmutador de velocidad (71) y articularse con el eslabón (60)** que recibe el movimiento de la barra acopladora (50).
- e. Una orejeta prolongación de la abrazadera (20) **que permite que esta abrazadera se articule con la barra** de acople (50)
- f. Una barra de acople (50) **unida a la orejeta de** la abrazadera (20) **y a la barra** de manivela (60) y que, en el momento de uso, **queda ubicada en la zona de la corva** del individuo.
- g. Una barra de manivela (60) **unida a la barra de acople (50) y a un mecanismo** de conmutación de movimiento (70) .
- h. Un mecanismo de conmutación de movimiento (70) – **el cual está unido a la barra** de manivela (60) **y a la orejeta** de la abrazadera (10) — que incorpora cinco engranajes (71), dos trinquetes , **un eje de entrada que recibe el movimiento de**

la manivela **y un eje de salida**, donde dicho eje de salida (75) **se conecta a un** motorreductor (80) con una relación de velocidad de 100:1

- i. Un motor DC que actúa como generador de energía eléctrica (90) **conectado al eje** de salida del mecanismo conmutador (70).
- j. Elementos electrónicos que incluyen condensadores y que permiten almacenar y regular la energía eléctrica producida por el generador”.

Como se observa, la reivindicación 1 no es una lista de partes sino que –lo resaltado— ilustra la interacción entre las partes. Por tanto, y contrario a lo dicho en el Oficio, la presente invención sí describe la interacción de partes del aparato. Por tanto se entiende superada la objeción.

## **1.2. Reivindicaciones (2)**

Señala el Oficio:

*«Las reivindicaciones 1 y 2 no concisan dado que la materia de la reivindicación 2 ha sido previamente reclamada en la reivindicación 1. Se sugiere eliminar la reivindicación 2».*

En atención a la objeción presentada, se corrige el error indicado por Su Despacho y se presenta un nuevo capítulo que solventa dicho error retirando la reivindicación original 2 y reenumerando las demás reivindicaciones.

Por favor nótese que no se ha hecho ninguna modificación al capítulo reivindicatorio. Se trata simplemente de corregir un error material. Por tanto, al ser un tema eminentemente formal y al no existir una modificación de fondo, no aplica la tarifa de modificación de tasas.

## **1.3. Determinación del estado de la técnica y patentabilidad del desarrollo**

Señala el Oficio que los documentos D1 y D2 afectan el nivel inventivo de la presente solicitud. En atención a dicha objeción, nos permitimos solicitar la conversión de la presente solicitud de «Patente de invención» a «Patente de modelo de utilidad». En tal sentido, y como se explicará a continuación, los documentos en mención no afectarían la patentabilidad de la solicitud. Por tanto, se considera superada la objeción.

## 2. Solicitud de conversión a Patente de Modelo de Utilidad

De acuerdo con el Artículo 35 de la Decisión 486 de 2.000:

*«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 solicitud convertida mantendrá la fecha de presentación de la solicitud inicial.»*

Apoyados en el Artículo en mención, nos permitimos solicitar respetuosamente que **la presente solicitud de patente sea tramitada como patente de modelo de utilidad**. Debe llamarse la atención que la solicitud de conversión solicitada es viable, dado que el desarrollo corresponde a *«una nueva configuración o disposición de elementos, de un artefacto que permite un mejor o diferente funcionamiento o utilización que le proporciona alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía»* (Cfr. Artículo 81 de la Decisión Andina 486 de 2.000). En tal sentido, y tal y como lo establece el Tribunal Andino (v.gr. Interpretación Prejudicial 07-IP-2004),

*«(...) el modelo de utilidad constituye una categoría de la propiedad industrial, semejante a la patente de invención, cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico es menor, debido a que más bien se trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana».*

Atendiendo a ello, el enfoque de los requisitos está en la novedad, la cual está superada, por tanto la consecuencia natural será la de aceptarse la conversión a modelo de utilidad y por tanto concederse el privilegio sobre la patente de modelo de utilidad.

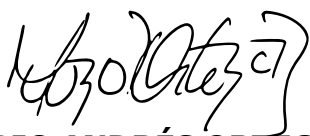
## 3. Consideraciones finales

De acuerdo con los argumentos y correcciones presentados con este escrito, la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos exigidos en la Decisión 486 de 2.000 para que la patente de modelo de utilidad sea concedida.

Las objeciones formuladas en el Oficio 2371 solicitamos respetuosamente sean consideradas superadas. Por tanto, no existe impedimento alguno para que se conceda el privilegio solicitado para el memorial reivindicatorio corregido.

Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas en el Oficio, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente de modelo de utilidad.

Cordialmente,



**MARIO ANDRÉS ORTEGA M.**

**C.C. 13.540.378**

**T.P. 115.226 del C. S de la J.**