

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Bogotá, D.C.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-119001- -00010-0000

Fecha: 2013-04-08 15:43:58 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 9

Re: Expediente: 10-119001

Fase Nacional de Solicitud de Patente PCT

RECURSO DE REPOSICIÓN

En relación con el expediente de la referencia y actuando como apoderado de la sociedad FAY KAPLUN & MARCIN, LLP., interpongo recurso de **REPOSICIÓN** contra la Resolución No. 05062 del 19 de febrero de 2013, que denegó la patente de invención a la creación titulada "APARATO Y MÉTODO PARA USAR CON UNA MESA DE FRACTURAS PARA RECOLOCACIÓN DE PORCIONES ÓSEAS".

I. OBJETO DEL RECURSO

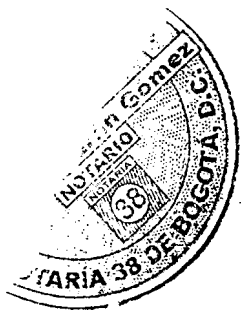
Que se revoque la Resolución No. 05062 del 19 de febrero de 2013, y se expida un nuevo acto administrativo en el cual se conceda el privilegio de patente a la invención titulada "APARATO Y MÉTODO PARA USAR CON UNA MESA DE FRACTURAS PARA RECOLOCACIÓN DE PORCIONES ÓSEAS" a nombre de FAY KAPLUN & MARCIN, LLP., cuya solicitud se tramita en el expediente No. 10-119001.

II. HECHOS

1. El 27 de septiembre de 2010, presenté en nombre y representación de la sociedad FAY KAPLUN & MARCIN, LLP., solicitud de registro de patente de invención de la creación denominada "APARATO Y MÉTODO PARA USAR CON UNA MESA DE FRACTURAS PARA RECOLOCACIÓN DE PORCIONES ÓSEAS", para iniciar la Fase Nacional de la Solicitud Internacional No. PCT/US2009/040212. A esta solicitud le correspondió el número de radicación 10-119.001.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N.º 628 del 20 de mayo de 2011, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.





3. Tras realizarse el examen de fondo mediante Oficio N.º 18626 y notificado por fijación en lista el 23 de octubre de 2012, se requirió en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que se presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico visibles a folios 66 a 69 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

4. El día 21 de enero de 2012, se dio respuesta oportuna al requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 19 (fls. 73 a 76) que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Siendo aceptado el nuevo capítulo reivindicatorio, como quiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

5. Mediante Resolución N. 05062 del 19 de febrero de 2013, el Superintendente de Industria y Comercio, denegó la patente de invención a la creación titulada "APARATO Y MÉTODO PARA USAR CON UNA MESA DE FRACTURAS PARA RECOLOCACIÓN DE PORCIONES ÓSEAS".

II. FUNDAMENTOS DE LA NEGACIÓN.

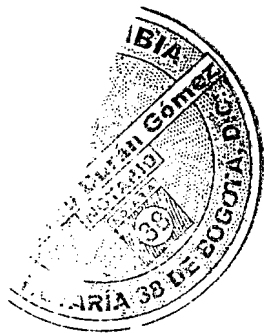
La Superintendencia en la Resolución N.º 05062 del 19 de febrero de 2013, sostuvo:

"(...) de acuerdo con la tabla anterior donde se comparan las características técnicas de reivindicación 1 con la anterioridad D1, se concluye que el dispositivo para osteosíntesis descrito en la reivindicación 1, ya era conocido en el estado de la técnica como se evidencia con la anterioridad encontrada. Por lo tanto la reivindicación 1 carece de novedad. (subrayas fuera de texto).

(...) Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 10 no mencionan alguna característica que haga nuevo al dispositivo de osteosíntesis de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

(...) Por otra parte, el kit reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que, la reivindicación 11 está referida a: "Un kit para alinear un hueso fracturado, que comprende: un poste peroneal configurado para ser fijado con respecto a una superficie en plano de una mesa de fracturas; primero y segundo brazos que se extienden desde los respectivos primero y segundo extremos proximales acoplando el poste peroneal a los respectivos primero y segundo extremos distales."





(...) De acuerdo con la tabla anterior donde se comparan las características técnicas de la reivindicación 11 con la anterioridad D1, se concluye que el dispositivo para osteosíntesis descrito en la reivindicación 11, ya era conocido en el estado de la técnica como se evidencia con la anterioridad encontrada. Por lo tanto la reivindicación 11 carece de novedad. (Subrayas fuera de texto)

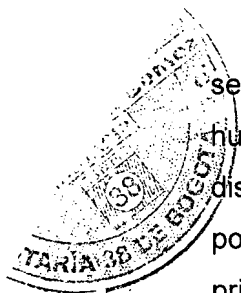
(...) Por su parte, las reivindicaciones dependientes 12 a 17 no mencionan alguna característica que haga nuevo al dispositivo de osteosíntesis de la reivindicación 11, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

(...) En cuanto a la afirmación del solicitante, referente al numeral 4.2 del folio 71...Este Despacho concluye que de acuerdo al análisis de novedad, las placas de pierna están unidas a los mecanismos de sujeción a través de los elementos 139, 209, 205, 202 que en encuentran en la Fig. 2 en donde el funcionamiento en conjunto con estas piezas tiene el mismo efecto técnico al de la solicitud como se demuestra en la columna 18 líneas 1-46 del documento D1.K (subrayas fuera de texto).

(...) por último, la solicitante afirma, referente al numeral 4.5 del folio 71, en donde menciona: "Esta es una diferencia significativa en el diseño de la mesa de US 2, 477, 562 que permite el médico incline la tabla de la pierna 202 de forma accidental o intencional mientras que el fémur del paciente se encuentra fijado a los elementos tubulares a que se hizo referencia arriba de una forma que no permite la invención que se reivindica", este Despacho concluye que el argumento se basa en lenguaje que no está incluido en las reivindicaciones por lo cual se considera irrelevante. En consecuencia, el análisis de patentabilidad practicado en el oficio 18626 se mantiene.

IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La reivindicación 1 cita un "dispositivo de osteosíntesis" que comprende "un primer brazo que tiene primeras porciones terminales proximal y distal", "un segundo brazo que tiene segundas porciones terminales proximal y distal", "un primer mecanismo de aseguramiento configurado para acoplarse a la primera porción del extremo proximal del primer brazo a una mesa de fracturas", "un segundo mecanismo de aseguramiento configurado para acoplarse a la segunda porción del extremo proximal del segundo brazo a la mesa de fracturas", "un primer mecanismo de conexión portado por la primera porción del extremo distal del primer brazo para asegurar el primer brazo a una primera porción diana del hueso", y "un segundo mecanismo de conexión portado por la segunda porción del extremo distal del



segundo brazo para asegurar el segundo brazo a una segunda porción diana del hueso, que se caracteriza porque el primero y el segundo brazos se pueden disponer de tal manera que permitan la alineación de la primera y la segunda porciones diana del hueso en posiciones diana entre sí, que se caracteriza porque el primero y el segundo brazos mantienen el hueso en una localización fija con respecto a la mesa de fracturas”.

1. Se equivoca al aseverar que Anderson revela lo que se cita de la reivindicación 1.

Vale la pena anotar que la interpretación del examinador implica que la mesa de fracturas de la reivindicación 1, es análoga a una combinación de las tablas para las piernas 202, el soporte lumbar 99, y el apoyacabezas 100.

Sea del caso aclarar que Anderson no revela ni sugiere el primer mecanismo de conexión que se cita en la reivindicación 1.

Igualmente, el examinador asevera que el primer brazo es una combinación del elemento tubular 139, el clavo cruzado 207, el tornillo de seguridad 187, e implícitamente todos los componentes situados entre ellos. Así, asevera que el elemento tubular 139 es el primer brazo de la reivindicación 1 que tiene su extremo proximal en el clavo cruzado 207 y su extremo distal en el tornillo de seguridad 187.

El Examinador también asevera que el primer mecanismo de conexión de la reivindicación 1 es análogo a la ménsula 180 y que el primer mecanismo de aseguramiento de la reivindicación 1 es también el elemento tubular 139.

2. No queda claro cómo un componente sea capaz de acoplarse a la tabla de la pierna 202.

Adicionalmente, el tornillo de seguridad 187, siendo análogo al extremo distal del brazo correspondiente, no revela el primer extremo distal del primer brazo, y la ménsula 180 tampoco revela el primer mecanismo de conexión que se cita en la reivindicación 1. Como se cita en la reivindicación 1, el primer extremo distal del primer brazo está configurado para portar el primer mecanismo de conexión que asegura el primer brazo a una primera porción diana de un hueso. Sin embargo, Anderson revela que el tornillo de seguridad 187 es simplemente un componente de entrabe para asegurar la ménsula 180.

La ménsula 180 no tiene ninguna parte asociada directamente con el hueso. En contraposición, la ménsula 180 proporciona mangas 181 en sus extremos de manera que los elementos tubulares 138, 139 son recibidos allí y una porción media que recibe un vástago roscado 183. El vástago roscado 183 a su vez se acopla con

una placa 190. La placa 190 tampoco tiene asociación directa con el hueso. Por lo menos otros tres componentes se acoplan a continuación de manera que un clavo 311 se inserta finalmente dentro de un fragmento distal 188 del hueso. Por consiguiente, Anderson no revela ni sugiere que el tornillo de seguridad 187 asegure el elemento tubular 139 al fragmento distal 188 del hueso. De manera específica, Anderson requiere otros varios componentes adicionales para alcanzar en últimas el clavo 311 con el fin de que tenga alguna relación con el fragmento distal 188 del hueso.

Así pues, Anderson no revela ni sugiere el primer mecanismo de conexión que es "portado por la primera porción del extremo distal del primer brazo para asegurar el primer brazo a una primera porción diana del hueso", tal como se cita en la reivindicación 1.

Asimismo, Anderson no revela ni sugiere el segundo mecanismo de conexión citado por la reivindicación 1. El Examinador adujo que el segundo brazo es una combinación del tubo de marco 97, el elemento de ménsula 98, el soporte lumbar 99, e implícitamente todos los componente situados entre ellos.

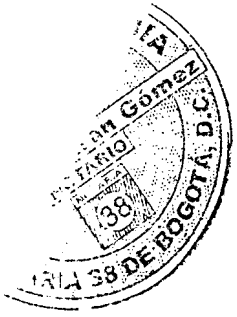
El Examinador aseguró que el tubo de marco 97 es el segundo brazo de la reivindicación 1 que tiene su extremo proximal en el elemento de ménsula 98 y su extremo distal en el soporte lumbar 99, además que el segundo mecanismo de aseguramiento de la reivindicación 1 es el elemento tubular de receptáculo 96.

También asevera que el segundo mecanismo de conexión de la reivindicación 1 es también análogo al tubo de marco 97. En un primer aspecto, dado que la reivindicación 1 cita que el segundo mecanismo de conexión es portado por el segundo extremo distal del segundo brazo, no queda claro cómo un componente sea capaz de portarse a sí mismo, es decir, el tubo de marco 97 (análogo al segundo brazo) se porta a sí mismo (siendo análogo también al segundo mecanismo de conexión).

3. Tampoco queda claro cómo el soporte lumbar 99 se considera parte de la mesa de fracturas y a la vez parte del segundo brazo.

Consideramos que el examinador incluye demasiadas redundancias que se traducen en un razonamiento circular.

Sea del caso resaltar que el tubo de marco 97, el elemento de ménsula 98, y el soporte lumbar 99 no tienen absolutamente ninguna asociación con el hueso (fragmento distal 188 o fragmento proximal 156). El soporte lumbar 99 es sencillamente una superficie en la cual descansa el área lumbar del paciente. El



tubo de marco 97 y el elemento de ménsula 98 no proporcionan nada más que un sistema de soporte para el apoyacabezas 100.

De igual forma, no es claro cómo el examinador puede concluir que estos componentes están de alguna forma configurados para asegurar cualquiera de estos componentes a un hueso. El segundo mecanismo de conexión de la reivindicación 1 también cita que él asegura el segundo brazo a una segunda porción del hueso. Anderson no proporciona una característica de esta naturaleza con base en la revelación relacionada con estos componentes mencionados. En efecto, la única relación con el aseguramiento del hueso regresa otra vez al clavo 311, el cual está conectado a través de numerosos componentes a una porción totalmente distinta de la mesa de fracturas, es decir, a las tablas para las piernas 202.

En su integridad, Anderson no revela ni sugiere que el soporte lumbar 99 o el apoyacabezas 100 sean de alguna manera capaces de asegurar un componente a un hueso. Así las cosas, Anderson no revela ni sugiere el segundo mecanismo de conexión que es "portado por la segunda porción del extremo distal del segundo brazo para asegurar el segundo brazo a una segunda porción diana del hueso", tal como se cita en la reivindicación 1.

Sumado a lo anterior, la capacidad de la tabla de la pierna 202 de inclinarse aun cuando el hueso 156 está fijado a los elementos que presuntamente se encuentran con el brazo citado establece que la mesa de Anderson no incluye primero y segundo brazos que "mantiene el hueso en una localización fija con respecto a la mesa de fracturas", tal como se cita en la reivindicación 1.

La incapacidad de lograr dicha fijación como se cita en la reivindicación es vista por la capacidad de la tabla de la pierna 202 de inclinarse con respecto al soporte lumbar 99 y también con respecto a los elementos tubulares 139, 97.

Como se ve en Figura 2, el clavo cruzado 207 y la ranura 208 permiten que la tabla de la pierna (202) se incline o se ajuste verticalmente. (Ver Anderson, Columna 18, líneas 29-39). Este ajuste vertical o de pivote puede llevarse a cabo aun cuando el hueso 156 esté asegurado a los elementos tubulares 139 y 97 (a través de ménsula 180, vástago 183, abrazaderas 3 13, y clavos 311).

Así pues, aun cuando el hueso 156 está fijado a los elementos tubulares 139, 97 (los presuntos "brazos" de Anderson), el hueso 156 no está fijado con respecto a la mesa de fracturas de Anderson. Esta es una importante diferencia en el diseño de la mesa de Anderson que le permite a un médico inclinar la tabla de la pierna 202 de forma accidental o intencional mientras que el fémur del paciente está fijado a los elementos tubulares que se mencionaron antes de una forma que no está permitida por la invención reivindicada.





Pueden surgir importantes traumatismos y complicaciones como resultado de la capacidad de inclinarse de la tabla 202 incluso después de que los clavos 311 han sido hincados en el hueso 156. Por ejemplo, los clavos 311 de Anderson, que penetran en el hueso 156, se usan para fijar las localizaciones relativas de los fragmentos de hueso 156, no para soportar todo el peso de la pierna del paciente. Pero soportar el peso de la pierna es exactamente lo que sucedería si la tabla de la pierna 202 se inclinara alejándose de la pierna.

Además de una posible luxación de los fragmentos del hueso, una suspensión tan indeseable de la pierna también podría infligir un trauma tisular sustancial, en la medida en que el peso de los músculos va a quedar soportado por los clavos 311. Dicha posibilidad está ausente en la invención reivindicada, dado que la conexión del hueso al primero y el segundo brazos efectúa una inmovilización completa del fémur, sin la preocupación de que el soporte de la mesa de fracturas subyacente se pueda remover o ajustar como sucede en el caso de Anderson cuando la tabla de la pierna 202 se inclina alejándose de la pierna del paciente (y se desplaza con respecto al resto de la mesa de fracturas) después de que el fémur 156 ha sido penetrado por los clavos 311.

En respuesta al anterior argumento, el examinador asevera que Anderson revela esta característica de la reivindicación 1. Específicamente, el examinador cita a Anderson en la Fig. 23 y la col. 25, línea 18 - col. 26, línea 40. No obstante, esta revelación de Anderson solamente está relacionada con la forma en la cual el apoyacabezas 100 se usa para soportar la cabeza del paciente. Resulta obvio que la cabeza del paciente de ninguna manera es un hueso. En vista del ajuste de pivoteo que se discutió arriba, Anderson no revela ni sugiere los brazos que mantienen el hueso en una localización fija con respecto a la mesa de fracturas, tal como se cita en la reivindicación 1.

Luego, se considera que la reivindicación 1 es novedosa con respecto a Anderson. Dado que las reivindicaciones 2-10 y 24 dependen de la reivindicación 1 e incluyen sus limitaciones, por lo que se considera que estas reivindicaciones también son admisibles.

La reivindicación 17 cita un "kit para volver a alinear un hueso fracturado" que comprende "un poste peroneal configurado para ser fijado con respecto a una superficie plana de una mesa de fracturas", "primero y segundo brazos que se extienden desde los primero y segundo extremos proximales respectivos acoplados al poste peroneal a los primero y segundo extremos distales respectivos", "primero y segundo mecanismos de conexión portado dentro de un paquete, el cual primer mecanismo de conexión está configurado para conectarse a una primera porción diana del hueso y el segundo mecanismo de conexión está configurado para



conectarse a una segunda porción diana de hueso", y "primero y segundo mecanismos de ajuste, el cual primer mecanismo de ajuste está configurado para acoplarse al primer mecanismo de conexión en el primer extremo distal del primer brazo y el segundo mecanismo de ajuste está configurado para acoplarse al segundo mecanismo de conexión en el segundo extremo distal del segundo brazo, los cuales primero y el segundo brazos permiten el ajuste de la primera y la segunda porciones diana del hueso, respectivamente, para permitir la alineación de la primera y la segunda porciones diana del hueso en una relación espacial deseada entre ellas, que se caracteriza porque en una configuración operativa el primero y el segundo brazos mantienen el hueso en una localización fija con respecto a la mesa de fracturas".

Así las cosas, se considera que la reivindicación 17 también resulta novedosa al menos por las razones que se examinaron arriba en referencia a la reivindicación 1. Dado que las reivindicaciones 18 - 23 y 25 dependen de la reivindicación 17 incluyen sus limitaciones, se considera que estas reivindicaciones también son admisibles.

Además, la reivindicación 17 cita un poste peroneal en el cual los extremos proximales están acoplados al mismo y se extienden hasta los extremos distales. El Examinador no proporciona un componente correspondiente en Anderson sino que simplemente indica que las Figs. 48 - 50 proveen el fundamento con base en el cual se revela esta característica. Con todo, el primer brazo de la reivindicación 17 presuntamente es análogo a la varilla 317 en tanto que el segundo brazo de la reivindicación 17 presuntamente es análogo al montante 162.

Es importante poner de presente que no hay en Anderson un componente que sea capaz de acoplarse tanto con la varilla 317 como con el montante 162. Cada uno de estos componentes está acoplado a componentes totalmente diferentes en las modalidades que se muestran en las Figs. 48 - 50. Por lo que, no hay un solo componente que sea capaz de acoplarse con estos dos componentes. En contraposición, la reivindicación 17 cita que el poste mismo está configurado para acoplarse tanto al primero como al segundo brazos por sus extremos proximales.

Por las razones anteriores, solicito se revoque la Resolución No. 05062 del 19 de febrero de 2013, mediante la cual se negó la patente de invención a la creación "APARATO Y MÉTODO PARA USAR CON UNA MESA DE FRACTURAS PARA RECOLOCACIÓN DE PORCIONES ÓSEAS".



IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO DEL RECURSO

El presente recurso se fundamenta en las siguientes disposiciones legales.

Castillo Grau & Asociados
ABOGADOS



- Artículos 34, 49, 50, 51 y 52 del Código Contenciosos Administrativo.
- Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.
- Demás normas concordantes y complementarias.

V. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la carrera 13 No. 37 – 43 piso 12, de Bogotá, D.C.

Atentamente,

GERMAN CASTILLO GRAU
C.C. No. 17.017.671 de Bogotá
T.P. No. 2.978 del C.S.J.

