

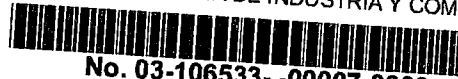
CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO
CARRERA
BOGOTÁ

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-106533- -00007-0000

Fecha: 2008-09-05 16:34:20 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 12

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 03-106533
Asunto : Solicitud de patente para: **PLACA DE
OSTEOSÍNTESIS PARA LA FIJACIÓN DE FRACTURAS
PROXIMALES DEL HÚMERO**
Solicitante : SYNTHES GMBH
Clase : A61B 017/080
Fecha solicitud: 03 de diciembre de 2003

1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes identificado me refiero al oficio No. 7820 notificado por fijación en lista del 13 de junio de 2008.

2. Mediante oficio No. 7820 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:

2.1 Reivindicaciones

El Examinador ha señalado que el pliego reivindicatorio no cumple con el requisito de claridad, concisión o sustento por la descripción, por cuanto en las reivindicaciones 1, 2 y 4 se utiliza erróneamente la expresión "área" mientras los números hacen referencia a un rango numérico de longitud.

2.2 Nivel inventivo

De acuerdo con su Despacho, los documentos D1: WO0119267 (Bone plate system) y D2: WO0053110 (Bone plate) podrían afectar el nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 5. Con respecto a estos documentos el Examinador ha expuesto los siguientes argumentos:

Documento D1: enseña un sistema y un método para la fijación de fractura de huesos que consta de una placa de hueso para la fijación de fracturas proximales del húmero, con una porción en forma de estilo y cuya longitud es más grande que su ancho y uno de sus extremos es tipo cuchara, este a su vez posee un ancho que es más grande que la porción en forma de estilo. Adicionalmente, la porción de cuchara y la de estilo conforman un eje longitudinal conjunto y están unidas las dos formas por una zona de transición curva, las porciones de las formas tienen por lo menos dos orificios para tornillo en cada uno de ellos y por lo menos uno de los orificios de tornillo tiene rosca interna de manera parcial o ranuras de chaveta parcialmente circulares.

Documento D2: enseña una platina para hueso que tiene múltiples orificios para tornillo con rosca interna parcial y ranura de chaveta en la que se presentan varias pendientes de rosca entre 0,5 y 1,1 mm para varios espesores de platina.

El Examinador entonces menciona que la combinación de estos dos documentos afectaría el nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 5, por cuanto sería fácilmente deducible el sistema de perfil de rosca del documento D2 con la disposición y geometría de la placa del documento D1 para los espesores de platina sugeridos en la solicitud.

3. Con el fin de subsanar las objeciones presentadas, se presentan las siguientes modificaciones, aclaraciones y comentarios:

3.2 Modificación de una solicitud en trámite

De acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 19 reivindicaciones, el cual corresponde a la modificación efectuada del mismo bajo el artículo 19 del PCT durante el trámite de la solicitud internacional.

Respecto al pliego reivindicatorio originalmente presentado, las modificaciones son las siguientes:

- La palabra "área" ha sido modificada por el término "intervalo" de manera que se expresa correctamente el sentido de las medidas de longitud.
- Igualmente se han modificado las reivindicaciones para que todas se refieran a una placa de "osteosíntesis" y a la forma de "mango" en vez de forma de "estilo".

3.3 Nivel inventivo

Para este requerimiento, se desea poner de presente de manera respetuosa, que mi representada no se encuentra de acuerdo con la disposición establecida por el Examinador y por la cual se ha objetado el nivel inventivo de la presente solicitud. Por esta razón se procederá a indicar por qué esta invención no carece de nivel inventivo a la luz de la combinación de los documentos D1 y D2.

En primer lugar, el artículo 18 de la Decisión 486 establece:

Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica

correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Adicionalmente, el Manual Andino de Patentes¹ menciona: "La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es)".

Ahora bien, el documento D2 revela en la tabla de la página 11 de la descripción, orificios de placa alargados con sólo una **rosca doble** parcial. Si bien es cierto que este documento revela un grado de inclinación de estas roscas dobles parciales dentro del rango de la presente reivindicación 1, no hay indicios -ni en las reivindicaciones ni en la descripción de D1- de ningún tipo, dirigidos **al grosor de la placa**. La afirmación de la página 4, líneas 14 y 15 en D2 es de carácter general y sólo revela que "en placas delgadas es importante que la rosca (parcial) sea extendida a más de 180°". No hay ninguna indicación de lo que significa "placa delgada" y no hay indicios de que el grado de inclinación de la rosca y el grosor del plato deban estar relacionados entre sí de alguna manera.

La principal ventaja de la modalidad de acuerdo con la reivindicación 1 se ve reflejada en el grosor **extremadamente reducido de la placa ósea**, ya que el rango de 1.7 a 2.3 mm -en comparación con las placas óseas usuales- es extremadamente fino. El grosor extremo del plato no puede ser derivado directamente de D2 ni tampoco indirectamente, porque el grosor del plato no tiene ninguna importancia en D2.

Adicionalmente se ha de señalar, que en D2 se está solucionando una **tarea totalmente diferente** (en comparación con la invención), es decir,

¹ Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los países de la Comunidad Andina. OMPI. Quito Ecuador, 2004.

CAVELIER

ABOGADOS

la combinación de dos tipos diferentes de osteosíntesis. Esto de por sí, impediría al técnico versado en la materia tomar en cuenta a D2 para aprender algo sobre la elección del grosor de la placa ósea con el fin de obtener más beneficios sobre el estado de la técnica, por cuanto no se trata de un documento que haga parte del estado del arte más próximo.

A este respecto, deseo llamar la atención sobre lo que indica el Manual Andino de Patentes: "Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante". Esto, teniendo en cuenta que un técnico versado en la materia estudiaría solamente aquellos documentos que estén dirigidos a solucionar un problema técnico similar. Lo anterior, por cuanto no es obvio para el técnico versado en la materia utilizar un documento que busque solucionar un problema distinto al que pretende solucionar con la invención.

Por otra parte, en relación con las ventajas que se obtienen gracias a la placa ósea de acuerdo con la presente reivindicación 1, se hace notar que el grosor reducido de la placa ósea posee el efecto de conferir una "capacidad oscilatoria" a la placa ósea (en alemán: Schwingfähigkeit) la cual permite micro-movimientos en el sitio de fractura del hueso, de manera que el crecimiento del hueso puede ocurrir más rápidamente, dando lugar a una aceleración de la curación del hueso. Esta ventaja no es de ninguna manera obvia a la luz del documento D1 ó D2.

Así entonces, mientras el documento D1 revela roscas en orificios circulares, no existe ninguna razón por la que el técnico versado en la materia hubiera combinado esta enseñanza con las roscas dobles parciales en los orificios alargados (no-circulares) de D2.

De acuerdo con la argumentación, la combinación de las enseñanzas D1 con D2 no proveen enseñanzas a través de las cuales un técnico versado en la materia puede llegar de manera obvia a la presente invención y

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1	SOLICITUD DE: ☐ Corrección de Error Material ☒ Modificación a una solicitud	
2 SOLICITANTE	Nombre: SYNTHES GMBH Sociedad constituida y existente bajo las leyes de Suiza. Dirección: Eimattstrasse 3, 4436 Oberdorf, Suiza Domicilio: Oberdorf, Suiza Teléfono: 546 09 70 Fax: 249 40 70 E-mail: clientes@camyp.com	IDENTIFICACION C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: _____
3 REPRESENTANTE O APODERADO	Nombre: Emilio FERRERO Dirección: Carrera 4ª No. 72-35 Teléfono: 347 36 11 Fax: 217 92 11 E-mail: cavellier@cavellier.com	IDENTIFICACION C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: 438.019 TP 31.929
4	Número de expediente: <u>03.106.533</u>	
5	Descripción de la corrección o modificación solicitada: Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 19 reivindicaciones con el fin de superar las objeciones hechas por Su Despacho a esta solicitud de patente y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.	
6	Comprobante de pago No. <u>08-69,289</u> Fecha: <u>1 de septiembre de 2008</u>	
7	Anexos ☒ Comprobante de pago de la tasa por \$103.000, por concepto de modificaciones. ☐ Poderes, si fuere el caso ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.	
8	NOMBRE: EMILIO FERRERO	FIRMA:  C.C. 438.019 de Usaquén T.P.A. 31.929

REIVINDICACIONES

1. Una placa de osteosíntesis para la fijación de fracturas proximales del húmero con una parte con forma de mango (1), cuya longitud es mayor que su ancho X, y una parte en forma de cuchara (2), cuyo ancho y es mayor que el ancho x de la parte de forma de mango (1) y la parte de forma de cuchara (2) conformando un eje central longitudinal común (3) estando unidas la una a la otra por medio de una zona de transición, y en donde tanto la parte en forma de mango (1) como en la parte en forma de cuchara (2) se han colocado por lo menos dos orificios para tornillos en cada una de ellas (9, 10, 16, 17, 24),

caracterizada porque,

A) por lo menos uno de los orificios para tornillo (24) en la parte en forma de mango (1) muestra una rosca interna, por lo menos parcial, (28) o una ranura de chavetas parcialmente circular;

B) por lo menos uno de los orificios para tornillo (9, 10, 16, 17) en la parte en forma de cuchara (2) muestra una rosca interna (27) o ranura de chavetas parcialmente circular;

C) la pendiente de la rosca interna (27, 28) o las ranuras de chaveta parcialmente circular están en el intervalo de 0,5 a 1,1 mm; y

D) el grosor (7) de la placa de hueso está en el intervalo de 1,7 a 2,3 mm.

2. Placa de osteosíntesis de acuerdo a la reivindicación 1, caracterizada porque la pendiente de la rosca interna (27, 28) o las ranuras de chaveta parcialmente circulares están en el intervalo de 0,7 a 0,9 mm.

3. Placa de osteosíntesis de la reivindicación 1 o 2, caracterizada porque el ancho de la zona de transición (26) se expande del ancho x de la parte en forma de mango (1) al ancho y

de la parte en forma de cuchara (2), preferiblemente de manera exponencial.

4. Placa de osteosíntesis de acuerdo a una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizada porque su grosor (7) está en el intervalo de 1,9 a 2,1 mm.

5. Placa de osteosíntesis de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizada porque la parte en forma de mango 819 vista en la dirección del eje central (3) presenta, por lo menos en una zona parcial, una configuración curvada.

6. Placa de osteosíntesis de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 4 caracterizada porque la parte en forma de mango (1), vista en dirección del eje central (3), está formada en por lo menos una porción de la parte de manera curva.

7. Placa de osteosíntesis de acuerdo con la reivindicación 6, caracterizada porque la longitud de eje mayor (22) de la elipse de la cual forma parte el arco de elipse (21) se halla en el intervalo de 150 a 170 mm, preferiblemente entre 157 y 163 mm.

8. Placa de osteosíntesis de acuerdo con la reivindicación 6 ó 7, caracterizada porque la longitud de eje menor (23) de la elipse de la cual forma parte el arco de elipse (21), se halla en el intervalo de 60 a 80 mm, preferiblemente entre 67 y 73 mm.

9. Placa de osteosíntesis de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizada porque la extremidad libre (5) de la parte en forma de mango y la extremidad libre de la parte en forma de cuchara (2) se hallan en planos que son esencialmente paralelos entre sí.

10. Placa de osteosíntesis de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizada porque presenta, por lo menos en una zona parcial, una curvatura (6) que se extiende transversalmente con respecto al eje central (3), preferiblemente con un radio de curvatura en el intervalo de 18 a 22 mm.

11. Placa de osteosíntesis de acuerdo con la reivindicación 10, caracterizada porque presenta en la totalidad de su longitud una curva (6) que se extiende transversalmente con respecto al eje central (3).

12. Placa de osteosíntesis de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, caracterizada porque el sector terminal libre (8) de la parte en forma de cuchara (2) presenta dos perforaciones (9, 10) dispuestas simétricamente con respecto al eje central (3), las cuales tienen ejes paralelos entre sí, formando los ejes (11, 12) de las perforaciones un ángulo (13) de 92 a 98 grados, preferiblemente de 94 a 96 grados, con el área (14) configurada por la parte (2) en forma de cuchara.

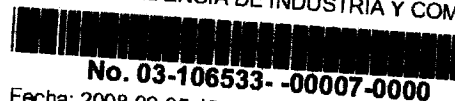
13. Placa de osteosíntesis de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, caracterizada porque el sector (15) de la parte en forma de cuchara (2) adyacente a la zona de transición (26), presenta dos perforaciones (16, 17) dispuestas asimétricamente con respecto al eje central (3).

14. Placa de osteosíntesis de acuerdo con la reivindicación 13, caracterizada porque los ejes (18, 19) de ambas perforaciones (16, 17) están situados en dos planos paralelos entre sí, los cuales están preferiblemente dispuestos ortogonalmente con respecto al eje central (3).

15. Placa de osteosíntesis de acuerdo con la reivindicación 14, caracterizada porque la proyección del eje (18) de una de las perforaciones en el plano paralelo que contiene el eje (19) de la otra perforación, abarca, junto con dicho eje (19) un ángulo (20) de 40 a 60 grados, preferiblemente de 46 a 54 grados.

16. Placa de osteosíntesis de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 12 a 15, caracterizada porque por lo menos una de las perforaciones (9, 10, 16, 17) dispuestas simétrica y/o asimétricamente con respecto al eje central (3), presenta un roscado interior (27) o una ranura de chavetas parcialmente circundante.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-106533- -00007-0000

Fecha: 2008-09-05 16:34:20 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 12

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 900176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 69,289
FECHA : SEPTIEMBRE 1 DE 2008

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	7438815	01/09/2008	50,610,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50000-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
12		MARCAS Y LEMAS COMERCIALES	103,000.00
		TOTAL :	\$ 103,000.00

SON: CIENTO TRES MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

COLO: 15153-843-014-2

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES**

Radicación No. 03-106533

Clasificación Internacional (IPC): A61B 17/80

Concepto Técnico No. 2877

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

- 1.1. Descripción: Folios: **37 a 45.**
- 1.2. Reivindicaciones: Folios: **114 a 117**, modificadas en fase nacional.
- 1.3. Dibujos: Folios **21 a 23**, correspondientes a 4 figuras.
- 1.4. Prioridad: La solicitud no reivindica prioridad.

2. Objeto de la invención

- Título de la solicitud: ***Placa de osteosíntesis para la fijación de fracturas proximales del húmero.***
- *El objeto de la invención es una placa de osteosíntesis para la fijación de las fracturas proximales del húmero, logrando una osteosíntesis angularmente estable, óptima adaptación anatómica de los huesos y la ausencia de interferencias de la parte proximal del húmero.*
- *La solicitud de modelo de utilidad se catalogó, según la Clasificación Internacional de Patentes (IPC.) en: **A61B 17/80.***

3. De la solicitud de Patente (según el caso)

3.1. Descripción (artículo 28 D. 486)

- *La descripción sí cumple con el requisito de claridad o comprensión de acuerdo al art. 28 de la Decisión 486.*

3.2. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

- *Las reivindicaciones sí cumplen con el requisito de claridad, concisión o sustento por la descripción de acuerdo al art. 30 de la Decisión 486.*

4. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

- *El capítulo reivindicatorio sí cumple con el requisito de unidad de invención.*

5. No es una invención (artículo 15 D 486 literal a)-f)) (según causal)

- Las reivindicaciones sí son patentables.

6. Excepción a la patentabilidad (artículo 20 D486 literal a)-d)) (según causal)

- Las reivindicaciones presentadas sí son patentables.

7. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto (artículos 14 y 21 D 486)

- El objeto de la solicitud sí es un objeto patentable.

8. Determinación del Estado de la Técnica

- Consultadas las bases de datos con que cuenta la oficina y las otras fuentes utilizadas para determinar el estado de la técnica, antes del **28 de mayo de 2001**, fecha de la solicitud internacional, no se encontró documento alguno relacionado con el objeto de la solicitud o que afectara su patentabilidad.

9. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

9.1. Novedad (artículo 16 D486)

- Reivindicación 1: Una placa de osteosíntesis para la fijación de fracturas proximales del húmero con una parte en forma de mango (1), cuya longitud es mayor que su ancho X, y una parte en forma de cuchara (2), cuyo ancho Y es mayor que el ancho X de la parte de forma de mango (1) y la parte de forma de cuchara (2) conformando un eje central longitudinal común (3) estando unidas la una a la otra por medio de una zona de transición, y en donde tanto la parte en forma de mango (1) como la parte en forma de cuchara (2) se han colocado por lo menos dos orificios para tornillos en cada una de ellas (9, 10, 16, 17, 24), caracterizada porque:
 - a) Por lo menos uno de los orificios para tornillo (24) en la parte en forma de mango (1) muestra una rosca interna, por lo menos parcial, (28) o una ranura de chavetas parcialmente circular;
 - b) Por lo menos uno de los orificios para tornillo (9, 10, 16, 17) en la parte en forma de cuchara (2) muestra una rosca interna (27) o ranura de chavetas parcialmente circular,
 - c) La pendiente de la rosca interna (27, 28) o las ranuras de chaveta parcialmente circular están en el intervalo de 0.5 a 1.1 mm, y
 - d) El grosor (7) de la placa de hueso está en el intervalo de 1.7 a 2.3 mm.
- De acuerdo con el numeral 8, no se encontró dentro del estado de la técnica, documento alguno que evidenciara la existencia de la invención.
- Por tanto se concluye que la reivindicación 1 es novedosa, de acuerdo a lo estipulado en el art. 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

9.2. Nivel inventivo (artículo 18 D486)

- La reivindicación 1 del numeral 9.1.