

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 700 4814

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-088176- -00005-0000

Fecha: 2010-04-19 16:52:38 Dep: 2020 DIR.NUEVASCR
Ira: 11 PATENTILYII Lve: 378 FASENACIONALI
Act: 444 RESPUESTARLQUE Folios: 10

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 06088176
Asunto : Solicitud de patente para: **"Biela para elementos conectores de huesos"**.
Solicitante : SYNTHES GMBH
Fecha de solicitud : Septiembre 4 de 2006.

1. Yo, Luz Clemencia de PAÉZ, mayor de edad, domiciliada en Bogotá, D.C., identificada con la Cédula de ciudadanía N° 35.456.344 de Usaquén, obrando como apoderada del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al Oficio No. 572 notificado por fijación en lista del 22 de Enero de 2010.

2. Mediante el Oficio No. 572 se puso en conocimiento del solicitante el informe del examen de fondo que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la siguiente manera:

3. Evaluación de los requisitos de patentabilidad:

Su Despacho concluye que el nivel inventivo de la presente solicitud de patente, se ve afectado por los documentos WO9406361 (D1) y DE9308770 (D2).

Su despacho enuncia:

- " El efecto técnico que se logra es proveer un elemento de conexión, que tenga una mayor elasticidad durante la implantación, de tal forma que esta pueda ser reversiblemente conformada, y que pueda ser reforzada después de que es fijada a los elementos de anclamiento de hueso".

- "Como la diferencia de la solicitud con respecto a D1 es : "El elemento de conexión (1) es deformable en forma reversible", el documento D2 sugiere la flexibilidad o deformación del elemento conectante de la figura 1 para facilitar la ubicación de los tornillos y para precisar la curvatura de los implantes en cada persona. Lo anterior da solución técnica al problema planteado por la presente solicitud".
- "Así pues, con el empleo de los documentos: D1 y D2, que hacen parte del estado de la técnica, se proporcionan herramientas de conocimiento a una persona del oficio normalmente conocedora de la materia técnica correspondiente, para emplearlos y derivar de ellos el resultado obtenido y que se desea proteger con la presente solicitud, por tal razón la presente solicitud, en las reivindicaciones 1-18, NO tiene nivel inventivo".

Con respecto a que los documentos D1 y D2 afectan el nivel inventivo de la presente solicitud, mi representada desea señalar lo siguiente:

Con el fin de atender las anteriores observaciones y de acuerdo al artículo 34 de la Decisión 486, se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio como sustituto del anteriormente presentado. En este nuevo capítulo reivindicatorio, se ha redactado nuevamente la reivindicación, incluyendo en el literal C) adicional las características técnicas anteriormente divulgadas en la reivindicación 2 y esta última ha sido eliminada, de tal manera que el nuevo pliego reivindicatorio esta conformado por 17 reivindicaciones. Lo anterior, con el fin de hacer claridad sobre la materia que se solicita proteger y sobre el alcance de la misma.

Específicamente, la nueva reivindicación 1 ahora lee de la siguiente manera:

"Elemento conectante (1) en la forma de una barra con el eje longitudinal (2), un extremo trasero (6) y un extremo frontal (7), para puentear varios elementos de anclamiento de hueso (10) implantados en el hueso, caracterizado porque
A) *el elemento de conectante (1) tiene al menos una ranura longitudinal (5).*
B) *el elemento de conectante (1) es deformable en forma reversible.*
C) *el elemento conectante (1) tiene una cavidad (3), que se extiende en la dirección del eje longitudinal (2) y define una funda (4)".*

Por otro lado, mi representada desea poner de presente que con las modificaciones realizadas a la reivindicación 1 la objeción formulada por falta de nivel inventivo se debe tener por superada por cuanto se observan las siguientes diferencias esenciales entre la presente solicitud y los documentos D1 y D2 que no se derivan de manera obvia a partir de dichos documentos. Veamos:

Inicialmente, se pone de presente a su Despacho lo que indica el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina con respecto a la evaluación del nivel inventivo:

"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)". (Negrita fuera del texto).

De esta manera, es claro que para la evaluación de nivel inventivo los documentos citados deben revelar sugerencias y enseñanzas claras para el técnico en la materia que lo lleven a obtener la presente invención. De tal manera que, la invención debe representar un salto cualitativo en relación con la técnica existente y adicionalmente no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica. Para este fin el Señor Examinador debe examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, una persona versada en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados obtenidos por dicha invención.

Para los anteriores efectos, el Examinador al realizar el examen de nivel inventivo debe verificar las enseñanzas del arte previo sin adoptar la posición de un inventor que se preguntaría cómo solucionar el problema técnico en cuestión. Lo anterior, por cuanto si se adopta la posición del inventor y se tiene conocimiento tanto del arte previo como de la forma como efectivamente se solucionó el problema técnico, la invención en todos los casos le resultará obvia y evidente.

Ahora bien, el problema planteado en la presente solicitud, es la necesidad de proporcionar un elemento de conexión, que tenga una mayor elasticidad durante la implantación, de tal forma que esta pueda ser reversiblemente conformada, y que pueda ser reforzada después de que es fijada a los elementos de anulamiento de hueso.

D2 se refiere a un tipo totalmente diferente de dispositivo, específicamente, a un modelo de varilla no implantable para duplicar después de doblarse en la posición deseada. Una persona versada en la materia no se vería motivada a adoptar la flexibilidad de esta varilla no implantable (necesaria para obtener la curvatura deseada) de acuerdo con D2 en el aparato de D1 (donde la rigidez es necesaria como pre requisito para su funcionamiento). No es admisible mezclar arbitrariamente las características de dos dispositivos con una función totalmente diferente.

Adicionalmente, es importante resaltar que ninguno de los documentos citados enseña o sugiere que el elemento conectante debe tener una cavidad que se extiende en la dirección del eje longitudinal y define

CAVELIER

ABOGADOS

una funda, tal como lo hace la presente solicitud de patente, para resolver el problema técnico planteado en la presente solicitud.

Así entonces, teniendo en cuenta que la presente invención resuelve el problema técnico planteado, y que las enseñanzas de las anterioridades citadas por su Despacho por si solas o combinadas no llevan a un técnico versado en la materia a obtener la presente invención ya que no revelan o enseñan las características técnicas esenciales relacionadas con la misma, tal como acá es reivindicada, es claro que a partir de dichos documentos no era posible para un técnico medio obtener de manera obvia y/o evidente el proceso acá reivindicado. Lo anterior si se tiene en cuenta que para el estudio de nivel inventivo el Examinador no puede adoptar la posición de un inventor y que además no puede partir de la solución dada sino simplemente de lo que expresamente revelen el o los documentos más cercanos del estado del arte, que en el presente caso son D1 y D2.

4. Puesto que con los argumentos presentados a favor de la patentabilidad (nivel inventivo) de la presente solicitud de patente se han atendido a cabalidad las objeciones realizadas por su Despacho en su Examen de fondo, respetuosamente solicito que el Despacho tenga por cumplidos tal requisito y proceda con la concesión de la patente. Sin embargo, en el evento que el Despacho considere que una aclaración adicional sea necesaria, respetuosamente le solicito hacer uso de la facultad que le otorga el artículo 45 inciso 2. de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a efecto de requerir nuevamente de nuestra parte cualquier complementación o aclaración.

5. ANEXOS:

- Nuevo pliego reivindicatorio de 17 reivindicaciones.
- Formulario de modificaciones.
- Tasa por valor de \$104.000 correspondientes a las cuatro (4) reivindicaciones adicionales en exceso de las diez iniciales. Las restantes tres fueron pagadas en la respuesta al oficio anterior.

Señora Directora,

Luz Clemencia de Paéz
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. N° 35.456.344
T.P.A. No. 23.555

COLO-15153-841-016-9
MGM\MGM\ID-169332\WPC15153
No. M-2010-169332\MGM

Espacio reservado para el adhesivo de radicación

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES**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,
Oberdorf-4436,
Suiza**Domicilio:** Oberdorf,
Suiza**Teléfono:** 546 09 70**Fax:** 249 40 70**E-mail:** clientes@cavelier.com**IDENTIFICACION**

C.C.

☐

NIT

☐

C.E.

☐

Otro

☐

Número: _____

**3 REPRESENTANTE
O APODERADO****Nombre:** LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ**Dirección:** Carrera 4ª. No. 72-35**Teléfono:** 347 36 11**Fax:** 211 86 50**E-mail:** clientes@cavelier.com**Domicilio:** Bogotá, Colombia.**IDENTIFICACIÓN**

C.C.

☒

NIT

☐

C.E.

☐

Otro

☐

Cual _____

Número 35.456.344 T. P. 23.555**4 Número de expediente:** 06.088.176**5 Descripción de la corrección o modificación solicitada:**

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 17 reivindicaciones con el fin de superar las objeciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud de patente y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.

6 Comprobante de pago No. 10-27,431 **Fecha:** 12 de abril de 2010
10-27,490 12 de abril de 2010**7 Anexos**☐ Comprobante de pago de la tasa por \$114.000, por concepto de modificaciones.☒ Comprobante de pago por 4 reivindicaciones adicionales después de la décima reivindicación por \$104.000.00.☐ Poderes, si fuere el caso☐ Documento que acredite la existencia y representación legal de las partes que lo suscriben

8

NOMBRE: LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

FIRMA:

Luz Clemencia López

C.C. 35.456.344 de Usaquén T.P.A. 23.555

MGM

123

124

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800174089-2

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-088176- -00005-0000

Fecha: 2010-04-19 16:52:38 Dep: 2020 DIR NUEVASOR
Tra 11 PATENTE IYII Lve: 378 FASE NACIONAL I
Act 444 RLSPUESTA RQUE Folios: 10

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 10 - 27,471
FECHA : ABRIL 12 DE 2010

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	175534542	12/04/2010	49,791,000.00

***** C O N C E P T O *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01	SOLICITUDES	
		*** REIVINDICACION UNITARIA ADICIONAL	26,000.00
		TOTAL :	\$ 26,000.00

SON: VEINTISEIS MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

celo: 15153-84-016-9

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-088176- -00005-0000

Fecha: 2010-04-19 16:52:38 Dep: 2020 DIR NUEVASCH
 Tra: 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
 Act: 444 RLSPUESTARQUE Folios: 10

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 10 - 27,490
 FECHA : ABRIL 12 DE 2010

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	175534542	12/04/2010	49,791,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-08	PRORROGA DE TERMINOS	83,000.00
		*** N.CREACION PRORROGA DE TERMINOS D	83,000.00
		TOTAL :	\$ 83,000.00

SON: OCHENTA Y TRES MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

COLO: 15153-841-016-9.

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

Radicación No. 06-088176

Clasificación Internacional (IPC): A61B017/070

Concepto Técnico No. 2033

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (fase nacional)	☒	Cap. I	☐
		Cap. II	☒
No. Sol. Internacional	CH2004/000129		
Fecha de Presentación Internal.	2004-03-04		

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

Descripción:	Folios: 49 - 64
Reivindicaciones:	Inicialmente folios: 65-67, modificadas por primera vez folios 105-106, modificados por segunda vez folios 124-125.
Dibujos:	Folios: 36 - 48
Prioridad:	No se presentó prioridad por parte del
Respuesta del solicitante:	Folios 118 - 121

2. Objeto de la invención

La presente solicitud fue titulada originalmente: "Biela para elementos conectores de huesos", folio 1; se cambia por: "Biela con alta flexibilidad reversible para elementos conectores de huesos".

De acuerdo con el texto de la descripción, los dibujos y las reivindicaciones, el objeto de la presente solicitud es proporcionar un "elemento de conexión, que tenga una mayor elasticidad durante la implantación, de tal forma que esta pueda ser reversiblemente conformada, y que pueda ser reforzada después de que es fijada a los elementos de anclamiento de hueso (tales como tornillos de pedículo)". (Folio 49).

Por lo anterior para solucionar este problema la presente solicitud trata de proporcionar: reivindicaciones 1- 17, folios 124-125.

IPC: A61B17/070.

3. Determinación del Estado de la Técnica

Teniendo en cuenta la fecha de solicitud internacional es el 2004-03-04, se encontró el siguiente documento relevante:

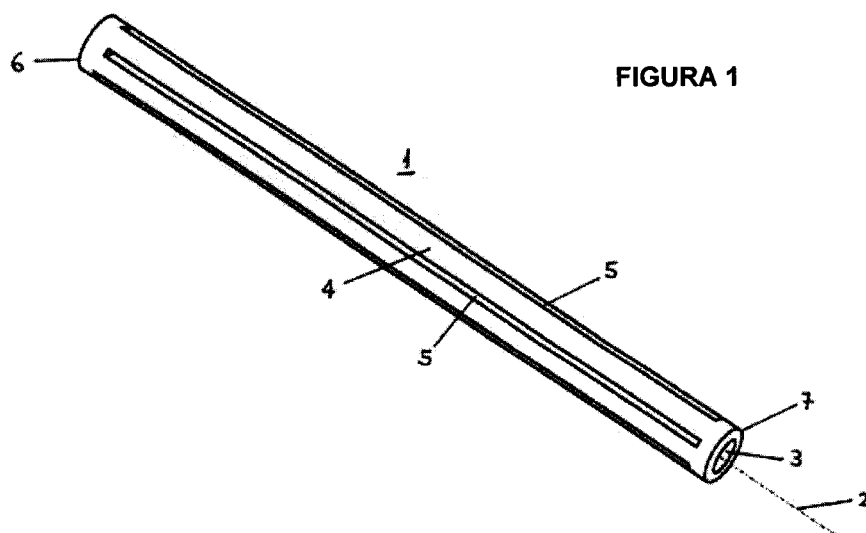
Nº	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO94/06361 Inventor: Jacobson Robert E. Solicitante: H.D Medical Inc	System and method for stabilizing bone segments (Sistema y método para estabilizar segmentos de hueso)	1994-03-31
D2	DE9308770 Inventor: Sparing K Solicitante: Synthes AG	Probestab (Barra de ensayo)	1993-09-30

Se anexa las páginas correspondientes a los documentos, ver folios 92-95, 110-113.

4. Evaluación de los requisitos de patentabilidad (artículo 14 D486)

4.1 Novedad y nivel inventivo (artículos 16 y 18 D486)

Respecto a la solicitud en estudio se realizará la evaluación de la reivindicación independiente 1 folios 124-125, la cual describe un elemento que se representa con la siguiente figura:



Respecto al estado de la técnica D1 divulga un aparato para estabilizar una pluralidad de segmentos huesos tales como vertebrae de una espina de la columna, comprende una o más fijaciones. Cada dispositivo de fijación comprende una vara elongada que tiene una ranura longitudinal a través de este, por la superficie superior e inferior y que tiene a la vez una superficie roscada externa.

El documento D2 divulga una varilla de ensayo que es extremadamente flexible, de modo que pueda ser insertada fácilmente. La varilla de la muestra puede ser fácilmente maleable durante la operación de conformidad con las posiciones de los tornillos, tras lo cual sirve como modelo para precisar la curvatura de los implantes de cada persona, con lo fácil de su doblez del implante para el personal

Teniendo en cuenta tal y como se plantea la reivindicación 1, además, de acuerdo al estado de la técnica establecido en el numeral 3 se plantea la siguiente tabla comparativa de características reivindicadas dando a entender que las contiene (SI) o que no las contiene (NO).

REIVINDICACION 1	D1	
1) Elemento conectante (1) en la forma de una barra con el eje longitudinal (2), un extremo trasero (6) y un extremo frontal (7), para puentear varios elementos de anclamiento de hueso (10) implantados en el hueso, caracterizado porque A) el elemento de conectante (1) tiene al menos una ranura longitudinal (5).	SI Un elemento que conecta (20) que tiene la forma de barra con un eje longitudinal que posee extremos (24, 26 y 8) que ayuda a anclar elementos (42) implantados en el hueso, dicha barra posee ranuras (18) longitudinales para facilitar el aseguramiento de los elementos de anclaje. Ver figura 3 folio 93 y páginas 14 y 15 de la descripción folios 94-95.	NO Posee una barra (2) para conectar elementos de anclamiento (V), folios 110-112, pero NO posee una ranura longitudinal.
B) el elemento de conectante (1) es deformable en forma reversible	NO	SI Se sugiere la flexibilidad o deformación del elemento conectante de la figura 1 para facilitar la ubicación de los tornillos y para precisar la curvatura de los implantes en cada persona. Pagina 2 párrafo 2 folio 112 y figura 1 folio 113
C) El elemento conectante (1) tiene una cavidad (3), que se extiende en la dirección del eje longitudinal (2) y define una funda (4)	NO	NO

El estado de la técnica más cercano es D1 pero tiene las diferencias de no tener un elemento de conexión (1) que es deformable en forma reversible además de no poseer una cavidad (3), que se extiende en la dirección del eje longitudinal (2) y que define una funda (4). Por lo anterior se puede afirmar que la reivindicación 1 tal como está redactada SI es nueva. Lo anterior hace que se cumpla el requisito de novedad contemplado en el artículo 16 de la decisión 486 de la comunidad Andina de Naciones.

El efecto técnico que se logra es proveer un elemento de conexión, que tenga una mayor elasticidad durante la implantación, de tal forma que esta pueda ser reversiblemente conformada y que pueda ser reforzada después de que se fije