

CAVELIER

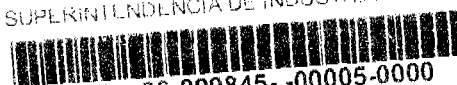
ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 44
BOGOTÁ

Teléfono: (57-1) 347 3611
211 8650
700 4814
675 7743

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



No. 06-099845-00005-0000
Fecha: 2010-07-28 16:21:13 Dep. 2020 DIR. NUEVAS CR.
Tra. 11 PATENTFLIYI Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTARLEQUE Folios: 13

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 06099845
Asunto : Solicitud de patente para: "Implante
intervertebral modular o prótesis de disco
intervertebral".
Solicitante : SYNTHES GMBH
Fecha de solicitud: Octubre 3 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, de conformidad con la sustitución de poder otorgada a mi favor por el doctor Emilio FERRERO, me refiero al Oficio No. 5559 notificado por fijación en lista del 30 de Abril de 2010.

2. Mediante el Oficio No. 5559 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. De la solicitud de patente:

El Examinador señala que en el capítulo descriptivo y reivindicatorio se mencionan elementos (f, n y m) los cuales no están relacionados en las figuras.

Adicionalmente, sugiere que la reivindicación independiente mencione todas las características conocidas en el estado de la técnica, en el preámbulo y seguido del término "caracterizado por" se muestren las características técnicas novedosas propias de la solicitud, y que la diferenciarían del estado de la técnica.

Con respecto a lo señalado por su Despacho, mi representada desea señalar lo siguiente:

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, se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio constituido por 15 reivindicaciones como

sustituto del anteriormente presentado. De tal manera que, las objeciones formuladas a este respecto quedan superadas respectivamente con las modificaciones realizadas de la siguiente manera:

- Se ha revisado nuevamente la redacción del capítulo reivindicatorio, de acuerdo con las sugerencias del Señor Examinador, con el fin de hacer claridad sobre la materia que se solicita proteger y sobre el alcance de la misma.
- En particular, en la nueva reivindicación 1 (y sus dependientes) se separa lo que corresponde al estado de la técnica de lo novedoso o parte caracterizante de la invención por medio de la expresión "caracterizado por" con el fin de hacer claridad sobre las características esenciales que hacen la presente invención diferente de lo ya existente.
- Con respecto a la objeción formulada a las variables "f", "n" y "m", se aclara a su Despacho que "f" se refiere a la proporción/tasa del resorte que es el cambio de la carga por unidad de desviación del resorte y por lo tanto dicho parámetro no se encuentra en las figuras. Asimismo, se pone de presente que las variables "m" y "n" se refieren al numero de placas de oposición (3) y de piezas medias (2) respectivamente, que puede tener el conjunto de construcción modular y por tanto, dichas variables tampoco se encuentran incluidas dentro de las figuras.

Así entonces, teniendo en cuenta las anteriores aclaraciones y las modificaciones efectuadas al capítulo reivindicatorio consideramos que quedarían subsanadas las objeciones que por claridad hizo su Despacho ya que ahora, el nuevo capítulo reivindicatorio se encuentra redactado en los términos sugeridos por su Despacho, permitiendo así determinar el alcance de la protección reivindicada y compararla frente al estado del arte, de acuerdo con las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486. Sin embargo, en el evento que el Despacho considere que una modificación 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.

4. Análisis de patentabilidad:

Su Despacho concluye que la novedad de la presente solicitud de patente se ve afectada por el documento US6375682 (D1).

Con respecto a lo señalado por su Despacho mi representada desea señalar lo siguiente:

De acuerdo con el artículo 16 de la Decisión 486:

"Artículo 16. - Una invención es nueva cuyo no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

Así entonces, para determinar si una invención es novedosa o no, el examinador de patentes debe primero cerciorarse que ésta no se encuentre dentro del estado de la técnica.

El estado de la técnica es el conjunto de conocimientos técnicos dentro del campo de la invención que hayan sido publicados por cualquier medio, antes de la fecha de solicitud de la invención o de la prioridad reivindicada.

Una vez se determina el estado de la técnica, el examinador debe compararlo frente a la invención, elemento por elemento, con el fin de establecer si existe alguna diferencia entre ellos.

La comparación de la invención con el estado de la técnica, de acuerdo con el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención, documento escrito por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) para uniformar el estudio de patentes en los países de la Comunidad Andina, debe hacerse de la siguiente forma:

"Se deberá comparar las reivindicaciones independientes de la solicitud con el contenido de cada antecedente del estado de la técnica, uno a uno, a fin de determinar si un antecedente por sí solo describe las características técnicas contenidas en dichas reivindicaciones.

Si todas las características técnicas de la reivindicación independientemente se encuentran descritas en un mismo antecedente y además se encuentran íntimamente relacionadas, el objeto de dicha reivindicación carece de novedad. Si una característica, aunque sea banal, no se encuentra contenida en el antecedente, la reivindicación es nueva."¹

Así entonces, es claro que para que un documento pueda afectar la novedad de la presente solicitud de patente, dicho documento debe revelar todas las características técnicas reivindicadas en la presente invención. De lo contrario, si se demuestra que existe al menos una (1) característica técnica de la invención que no ha sido divulgada en los documentos citados, la objeción formulada por novedad se debe tener por superada.

Teniendo en cuenta lo anterior y por las siguientes razones, mi representada considera que la invención revelada en el nuevo pliego reivindicatorio de la presente solicitud es novedosa frente al documento D1 citado por su Despacho. Veamos:

En primer lugar, mi representada desea poner de presente que D1 a diferencia de la presente solicitud de patente no enseña un implante intervertebral **"modular"**, sino que únicamente se refiere a un

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, 2004, Pág. 66.

CAVELIER

ABOGADOS

implante único que no puede ser adaptado a las necesidades reales de un concepto modular.

Asimismo, en contraste con la presente solicitud, las placas terminales del implante revelado en D1 no son "desajustable" en un sentido modular.

Adicionalmente, el resorte del implante revelado en D1 es un resorte normal que no presenta una curva de desempeño de resorte progresiva. Además, a diferencia del resorte del implante revelado en la presente solicitud, el resorte del implante de D1 no presenta una primera y segunda región parcial.

Así entonces, debido a que para que un documento pueda afectar la novedad de la presente solicitud de patente, dicho documento debe revelar todas las características técnicas reivindicadas en la presente invención, es claro que el documento D1 no destruye la novedad del implante reivindicado en la presente solicitud toda vez que dicho documento no revela explícitamente todas las características técnicas esenciales del mismo, como se demostró anteriormente.

4. Visto lo anterior, atentamente solicito a ese Despacho tener en cuenta los argumentos arriba mencionados, de tal forma que al efectuar un examen de patentabilidad riguroso y de conformidad con las disposiciones del Manual para el Examen de Solicitudes de patente, se advierta la novedad de la materia reivindicada en la presente solicitud toda vez que el documento D1 no anticipa las características técnicas del implante reivindicado en la presente solicitud. Sin embargo, en el evento que el Despacho considere que una modificación 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 conformado por 15 reivindicaciones.
- Formulario para modificaciones.
- Copia auténtica la sustitución del poder otorgado por el Doctor EMILIO FERRERO, a mi favor, para lo cual solicito me sea reconocida personería y así continuar con el trámite de este asunto en favor de la sociedad solicitante.
- Recibo por \$130000 por concepto de 5 reivindicaciones adicionales a la décima reivindicación.

Señora Directora,

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. N° 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

COLO-15153-841-022-7
MGM\MGM\ID-175093\WPC15153
No. M-2010-175093\MGM



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Espacio reservado para el adhesivo de radicación

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, 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 <u>35.456.344</u> T. P. <u>23.555</u>
4	Número de expediente: <u>06.099.845</u>	
5	Descripción de la corrección o modificación solicitada: Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 15 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. <u>10-60.628</u> Fecha: <u>27 de julio de 2010</u> Comprobante de pago No. <u>10-60.667</u> Fecha: <u>27 de julio de 2010</u> Comprobante de pago No. <u>10-60.815</u> Fecha: <u>27 de julio de 2010</u>	
7	Anexos ☒ Comprobante de pago de la tasa por \$114.000, por concepto de modificaciones. ☒ Comprobante de pago por 5 reivindicaciones adicionales después de la décima reivindicación por \$130.000.00. ☐ Poderes, si fuere el caso ☒ Copia auténtica de la sustitución del poder otorgada por el Doctor Emilio Ferrero a mi favor, para lo cual solicito me sea reconocida personería y así continuar con el trámite de la presente solicitud de patente en favor de la Sociedad solicitante.	

7

NOTARIA SEXTA DE BOGOTA
RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL
Bogotá, D.C. 03 NOV 2009
Ante mí AMPARO QUINTERO ARTURO,
NOTARIA SEXTA DEL CIRCULO DE
BOGOTA D.C.
Comparecieron) Emilio Barrera
Williamson - Lopez
Clemente Sotoz de
Cruz
Quien(es) exhibió(aron) la(s) C.C.
438019 TP 31929
35456344 TP 23555
Y declaró(aron) que la(s) firma(s) que aparece(n)
en el presente documento es(son) la(s) suya(s) y
que el contenido del mismo es cierto.
En constancia se firma esta diligencia.

Emilio Barrera
Clemente Sotoz de Cruz



COMO NOTARIA SEXTA DEL CIRCULO DE BOGOTA
D.C. HAGO CONSTAR QUE LA FOTOCOPIA COINCIDE
CON EL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA
BOGOTA D.C. REPUBLICA DE COLOMBIA
27 JUL. 2010
AMPARO QUINTERO ARTURO
NOTARIA