

Señores
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Bogotá, D.C.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-118604- -00007-0000

Fecha: 2010-12-22 10:02:46 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 5

Re. : Código 011-378-444
Expediente No. 06 – 118.604
Fase nacional de Solicitud
de Patente PCT
SYNTHESES GmbH

En relación con el expediente de la referencia y dando cumplimiento a la última providencia recaída sobre este asunto por medio del presente escrito me permito manifestarles lo siguiente:

1. El examinador ha señalado que a las reivindicaciones les falta patentabilidad y nivel inventivo basándose en la Patente US No. 5,913,860 (D1), Patente US 5,871,204 (D2) y Patente US No. 6,592,590 (D3). El examinador reconoce que a D1 le falta un mecanismo de bloqueo según se indica en la reivindicación 1. También reconoce que a D3 le falta un mecanismo de bloqueo según se indica en la reivindicación 14. El Examinador trata de subsanar las deficiencias de D1 y D3 combinándolas con D2.

Para una persona versada en la técnica no sería obvio modificar D1 o D3 con ninguna de las características de D2. D2 divulga un martillo que es utilizado para propósitos de carpintería. El dispositivo médico del D1 sirve para un propósito sustancialmente diferente que el dispositivo de carpintería de D2. En otras palabras, debido a que una persona ordinariamente versada en este campo es una persona capacitada médicamente como cirujano, esta persona ordinariamente versada en la técnica no acudiría a dispositivos de carpintería para posibles modificaciones de un dispositivo quirúrgico. Un dispositivo dedicado a la carpintería sería totalmente inapropiado para que un profesional capacitado médicamente lo utilice en un ser viviente, puesto que su construcción, en particular sus dimensiones, materiales constituyentes y propósito en general, se dirigen impulsar clavos o puntillas en madera, y no al procedimiento más delicado y precario de impulsar un implante en un hueso

viviente. Por ello, para una persona ordinariamente versada, no habría ninguna enseñanza, sugerencia o motivación para modificar el dispositivo médico de D1 o D3 con las características de la herramienta de carpintería de D2.

2. El examinador sostiene que las características de D2 se presentan sólo para demostrar que las cabezas de martillo quirúrgicas pueden tener una serie de posiciones angulares diferentes y que las características del martillo de carpintería de D2 pueden aplicarse para lograr las posiciones a martillos quirúrgicos o de carpintería de manera sustancialmente similar. El principio básico sigue siendo el mismo, en el sentido de que un dispositivo para bloquear un cuerpo impactante de un dispositivo de impacto quirúrgico no es el mismo que un dispositivo para bloquear la cabeza de un martillo de carpintería. Nuevamente, la persona versada en la técnica de dispositivos de impacto médico no se fijaría en diseños de carpintería.
3. Más aún, tal parece que el Examinador no mira las reivindicaciones como un todo. Por el contrario, para propósitos de combinación, el Examinador solo ve el texto del mecanismo de bloqueo como una limitación separada de la reivindicación 1. Sin embargo, la reivindicación 1 dice: "una primera posición, en donde el mecanismo de bloqueo permite que el árbol pivotee con respecto al cuerpo impactante" pero también dice "en donde se permite que el árbol pivotee con respecto al cuerpo impactante de modo que el segundo eje longitudinal pivotee con respecto al primer eje longitudinal del cuerpo impactante creando un ángulo de pivote mediante el cual el cuerpo impactante es pivotable con respecto al árbol en una *configuración operativa*". De acuerdo con el texto de la reivindicación 1, la primera posición se define implícitamente como la configuración operativa en la cual el árbol es pivotable con respecto al cuerpo impactante.

Por el contrario, D2 divulga una herramienta que incluye una cabeza y un árbol que son pivotables la una con respecto al otro sólo para posicionar la cabeza en un ángulo fijo con respecto al árbol. En una posición operativa, la cabeza *nunca* es pivotable con respecto al árbol; en otras palabras, en posición operativa, la cabeza siempre está bloqueada con respecto al árbol. Específicamente, D2 describe un martillo (10) que incluye una cabeza (12) conectada a un asa (14) por medio de un pin (20), de modo que la cabeza (12) y el asa (14) pivoten

alrededor del pin (20), la una con respecto a la otra. D2, col. 2, ll. 55-57. En operación, el usuario determina un ángulo al que la cabeza (12) debe disponerse con respecto al asa (14) con el fin de lograr un balanceo arqueado y efectivo. Id. En la col. 4, ll. 48-50. Un collar de posicionamiento (78) formado con dientes (80) se monta de manera movable al asa (14) para engranarse con los dientes (76) en la cabeza (12), de modo que el movimiento de collar de posicionamiento (76) fije la cabeza (12) en el ángulo deseado con respecto al asa (14) Id. Col. 4, ll. 29-31. De hecho, D2 describe además un anillo en O para prevenir los efectos de golpe que puedan hacer que la cabeza (12) "pivotee de modo incontrolable". Id. Col. 4, ll. 61-65. Por lo tanto, en su totalidad, D2 no divulga ni sugiere una "configuración operativa" en el que la cabeza (12) sea pivotable con respecto al asa (14). Por el contrario, D2 sólo muestra una "configuración operativa" en el que la cabeza (12) está *bloqueada* con respecto al asa (14). Debido a esta diferencia en funcionamiento, no tiene lugar una comparación entre las enseñanzas de un dispositivo médico y el dispositivo de D2. Por lo tanto, los principios de un dispositivo médico como el que se indica en las reivindicaciones 1 y 14 no se pueden comparar debidamente con un dispositivo de carpintería, en particular referente a las enseñanzas de D2.

4. El Examinador señala además que una persona conocedora de la materia podría emplear los principios mecánicos de D2 y aplicarlos a un martillo empleado en un dispositivo quirúrgico. Tal como decimos antes, el funcionamiento básico del martillo de carpintería de D2 se diferencia del funcionamiento básico del dispositivo impactante de D1. Por lo tanto, no da lugar la combinación de las enseñanzas de D2 con las enseñanzas de D1. El Examinador continúa diciendo que el problema radica en el modo en que las reivindicaciones están escritas y deben cambiarse de modo que la persona no tenga menor duda de que el elemento novedoso e inventivo podría tener la configuración de un elemento de bloqueo. Sin embargo, como ya se dijo con respecto a la "configuración operativa" que es la "primera posición", es aparente que la reivindicación indica claramente la forma en que el mecanismo de bloqueo proporciona las posiciones y la forma en que las posiciones dictan la naturaleza de pivotaje del árbol con respecto al cuerpo impactante, eliminando con ello toda duda en el sentido de

que el mecanismo de bloqueo es al menos un elemento novedoso e inventivo en la reivindicación.

5. El Examinador también señala que el texto de la reivindicación 1 con respecto al mecanismo de bloqueo sólo tiene que ver con las varias posiciones angulares en el que pueden configurarse el árbol y el cuerpo impactante. Sin embargo, como ya se dijo, la primera posición en la que se utiliza el mecanismo de bloqueo provee la configuración operativa en la que se realiza la naturaleza de pivotaje del árbol y el cuerpo impactante. Por lo tanto, el mecanismo de bloqueo va más allá de indicar la forma en que se pueden lograr las múltiples posiciones angulares. En particular, el mecanismo de bloqueo incluye además provee una configuración operativa que permita el pivotaje.

Finalmente, el Examinador manifiesta que dado el texto de las reivindicaciones 1 y 14, una combinación de D1, D2 y/o D3 harían obvias las reivindicaciones 1 y 14. Teniendo en cuenta estos argumentos con respecto a D2, el Examinador está ignorando la expresión "configuración operativa". Es decir, la "configuración operativa" para que se relacione el dispositivo de las reivindicaciones 1 y 14 cuando sea utilizado. Según la reivindicación 1, la configuración operativa de la primera posición permite que el árbol pivotee dentro de un "ángulo de pivote" al cuerpo impactante. Según la reivindicación 14, una primera configuración operativa incluye cuando el árbol pivota con respecto a la cabeza. De este modo, el mecanismo de bloqueo permite la configuración operativa para pivotaje. Es decir, las reivindicaciones 1 y 14 incluyen una "configuración operativa" en la que el mecanismo de bloqueo permite un pivotaje.

6. Por lo tanto, la solicitante sostiene que ni D1, D2 ni D3, bien sean solos ni en ninguna combinación, demuestran ni sugieren un dispositivo *"en donde se permite que el árbol pivotee con respecto al cuerpo impactante de modo que el segundo eje longitudinal pivotee con respecto al primer eje longitudinal del cuerpo impactante, creando un ángulo de pivote mediante el cual el cuerpo impactante es pivotable con respecto al árbol en una configuración operativa"* según se dice en la reivindicación 1. El resto de las reivindicaciones son patentables por la misma razón.

Renuncio al término faltante de traslado, y les solicito conceder el privilegio de patente de invención aquí tramitado.

De Ustedes Atentamente,


LUIS FELIPE CASTILLO GIBSONE
T.P. No. 68.995 del C.S.J.