



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

**REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCION No. 1.0340

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO No.

Rad. PCT/06-118604

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 38 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el día 23 de noviembre de 2006 con el N° 06-118604-00000-0000, el doctor Luis Felipe Castillo Gibsone, en su calidad de apoderado de Synthes GmbH, presentó la solicitud de patente de invención titulada "DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA INSERTAR, POSICIONAR Y RETIRAR UN IMPLANTE", correspondiente a la solicitud internacional PCT/US 2005/013600 de fecha 21 de abril de 2005, para que se iniciara la fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 581 del 31 de octubre de 2007, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 12585 y notificado por fijación en lista el 24 de septiembre de 2010 se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico visibles a folios 90 a 96 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 06-118604-00007-0000 del 22 de diciembre de 2010, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó las aclaraciones correspondientes en relación con las observaciones carácter técnico efectuadas en el examen de fondo.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina "[l]os países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

5.1. Objeto de la invención.

La presente invención se relaciona con un dispositivo para impactar o insertar un implante



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

**REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCION No. 1.034.0

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO No.

Rad. PCT/06-118604

dentro de un hueso y/o para retirar hacia atrás, extraer o retirar el implante del hueso y/o para reposicionar un implante en el hueso. En particular, el dispositivo puede utilizarse para insertar una varilla dentro de un hueso, retirar hacia atrás y/o retirar una varilla de un hueso, o reposicionar una varilla en el hueso de manera que se dispongan varios ángulos.

Los problemas técnicos planteados:

- Facilitar un instrumento que le permita al cirujano insertar un implante de manera alineada al hueso en posición cerrada.
- Proporcionar una herramienta de impacto que le permita martillar libremente un implante de hueso de acuerdo al procedimiento quirúrgico deseado.
- Facilitar una herramienta tipo martillo en la cual gire alrededor del vástago manteniendo diferentes configuraciones de operación.

Solución a los problemas técnicos planteados:

La solución se presenta al proporcionar un dispositivo, el cual comprende un eje, una cabeza, opcionalmente un canal a través de la cabeza, y un mecanismo de retención. El mecanismo de retención puede acoplarse en la cabeza de modo que la cabeza no gire y/o rote con respecto al eje. Además, el mecanismo de retención puede desengancharse de la cabeza, permitiendo de este modo que la cabeza gire y/o rote libremente con respecto al eje. Preferiblemente, el mecanismo de retención está asociado con el vástago del dispositivo.

Este dispositivo también puede tener medios para retener una guía en el canal opcional. Adicionalmente, el mecanismo de retención puede tener medios para apretar el mecanismo de retención en el eje.

5.2. Determinación del estado de la técnica.

Considerando que la fecha de presentación de la solicitud prioritaria es el día 23 de abril de 2004, se buscaron documentos del estado de la técnica relacionados, con fecha de publicación anterior a aquella.

Se hizo la búsqueda de documentos relevantes en el estado de la técnica, entendiendo como estado de la técnica la definición dada por el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y las excepciones fijadas en el artículo 17 de la misma.

El artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: *"El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por*

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No. 10340
Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO No.

Rad. PCT/06-118604

una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40".

Consultadas las fuentes de información con que cuenta este despacho, se encontraron los siguientes documentos relacionados con la materia:

Nº	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 5913860	"SURGICAL NAIL INSERTER" (Insertador de clavo quirúrgico)	22 de junio de 1999
D2	US 5871204	"Hand tool with adjustable head" (Herramienta manual con cabeza ajustable)	16 de febrero de 1999
D3	US 6592590	"Device for inserting and removing a bone nail" (Dispositivo para la inserción y extracción de un clavo de hueso)	15 de julio de 2003

El documento D1 divulga un dispositivo y método para la inserción y remoción de un implante de fijación en una fractura interna. El dispositivo incluye una barra de la corredera que tiene un cuerpo tubular con primero y segundos extremos y un mandril para recibir el implante; un elemento de seguridad localizado en el primer extremo de la barra de la corredera sirve para mantener el implante en el mandril y una manija en el segundo extremo de la barra de la corredera facilita la manipulación del dispositivo.

El documento D2 describe una herramienta manual con una porción de cabeza pivotante, que incluye un primer collar giratorio manual, el cual causa que el movimiento de un segundo collar deslizable a lo largo de la manipulación de la herramienta asegure la

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No. E1 0340

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO No.

Rad. PCT/06-118604

porción de cabeza en un ángulo deseado con respecto al manipulador. Las estrías en la cabeza de herramienta junto con el collar deslizante se enganchan para bloquear la cabeza en el ángulo deseado y así, la cabeza de la herramienta se monta en el manipulador usando las siguientes configuraciones: de bola, de encastre, de lengüeta o ranura.

Por su parte, el documento D3 describe un instrumento para insertar y remover un clavo de hueso conectado a una barra que se provee. El instrumento incluye una cabeza que tiene una guía en la superficie para orientar el elemento de la cabeza a lo largo de dicha guía ubicada en la barra; la cabeza es cilíndrica en forma de tonel, y la guía de superficie está formada por un canal axial en la cabeza del elemento que tiene un acceso lateral el cual es formado en la cabeza de dicho elemento. El citado acceso, es empleado para introducir una barra guía dentro del canal axial, por el cual un camino del elemento de cabeza es asegurado para prevenir que la barra guía comience a removerse en una dirección lateral indeseada.

5.3. Evaluación de los requisitos de patentabilidad.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión 486, se procedió a evaluar los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial con el fin de establecer la patentabilidad de la invención reivindicada en la solicitud en estudio.

Para tal efecto, la Oficina estudia el capítulo reivindicatorio presentado por el solicitante como respuesta al primer requerimiento efectuado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486, el cual está conformado por 32 reivindicaciones visibles a folios 84 a 87 del expediente administrativo, el cual es aceptado, toda vez que no constituye una ampliación de la materia contenida en la solicitud original.

5.3.1. Evaluación del Nivel Inventivo:

El artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 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".

Análisis para las reivindicaciones 1 y 14.

La invención reivindicada se diferencia principalmente de los documentos D1 y D3 en que no se muestra un mecanismo de retención o bloqueo que tiene al menos dos posiciones de operación, una primera posición en donde el mecanismo de retención permite que el

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No. E10340
Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO No.

Rad. PCT/06-118604

vástago gire con respecto al cuerpo de impactación y una segunda posición en donde el mecanismo de retención impide que el vástago gire con respecto al cuerpo de impactación.

El problema técnico que se desea solucionar con la presente solicitud es proveer un instrumento que le permita al cirujano insertar un implante de manera alineada al hueso en posición cerrada, una herramienta de impacto que le permita martillar libremente un implante de hueso de acuerdo al procedimiento quirúrgico deseado y una herramienta tipo martillo en la cual la cabeza gire alrededor del vástago manteniendo diferentes configuraciones de operación.

El estado de la técnica en el documento D2 sugiere un mecanismo de retención (46) en la que mantiene varias posiciones angulares fijas de operación girando la cabeza del martillo como se ilustran en las figuras 2 y 3 (Fls. 72 y 73), y luego manteniéndola mediante el desplazamiento del elemento (46) de abajo a arriba para que engranen las ranuras que posee tanto la cabeza de martillo en la parte inferior como el elemento bloqueador en la parte superior de éste. Por lo que se puede disponer de tal dispositivo adicional en conjunto con el aparato del documento D1 y D3 para dar solución al problema objetivo de esta solicitud que es tener varios ángulos de posicionamiento para la intervención quirúrgica y conformar así un dispositivo para insertar, posicionar y retirar un implante.

En conclusión, con el empleo de los dos documentos D1 y D2, D2 y D3 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 en dichas reivindicaciones analizadas.

Por tal razón la presente solicitud, en la reivindicación independiente 1 con sus dependientes 2 a 13 y la independiente 14, con sus dependientes 15 a 26, no tienen nivel inventivo y por ello no cumplen con el presupuesto establecido por el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

5.3.2. Evaluación de la Aplicación Industrial:

El artículo 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: *"Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria, la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios"*.

La materia de esta solicitud es susceptible de aplicación industrial, tal como lo establece el



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

**REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCION No. 11.0340

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO No.

Rad. PCT/06-118604

artículo 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, porque se encuentra dentro de los parámetros que determina dicha disposición.

SEXTO: Que de acuerdo con lo expuesto, en el presente caso cumplen los requisitos indicados en el numeral quinto de la presente resolución, las reivindicaciones 27 a 32 contenidas en los folios 86 y 87, en razón a que cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de que trata el artículo 14 de la Decisión 486; así mismo, se niega el privilegio de patente solicitado para las reivindicaciones 1 a 26 de los folios 84 a 86, por carecer de nivel inventivo como se explicó anteriormente.

SEPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "DISPOSITIVO QUE AYUDA A INSERTAR, POSICIONAR Y RETIRAR UN IMPLANTE QUE EMPLEA UN MECANISMO DE BLOQUEO PARA OBTENER DIFERENTES CONFIGURACIONES OPERATIVAS".

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

"DISPOSITIVO QUE AYUDA A INSERTAR, POSICIONAR Y RETIRAR UN IMPLANTE QUE EMPLEA UN MECANISMO DE BLOQUEO PARA OBTENER DIFERENTES CONFIGURACIONES OPERATIVAS"

Clasificación IPC: A 61 B 17/58.

Reivindicaciones: 27 a 32 **Folios:** 86 y 87.

Titular: SYNTHES GMBH.

Domicilio: Oberdorf, Suiza.

Inventor: Stanley J. Kmiec.

Prioridad N°: 10/831,569 **Fecha:** 23 de abril de 2004 **País:** US.

Solicitud Internacional N°: PCT/US 2005/013600 **Fecha:** 21 de abril de 2005.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No. 110340

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO No.

Rad. PCT/06-118604

Vigente desde: 21 de abril de 2005 **Hasta:** 21 de abril de 2025

ARTICULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 1 a 26 contenidas en los folios 84 a 86 del expediente administrativo, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTICULO CUARTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTICULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Luis Felipe Castillo Gibsone, en su calidad de apoderado de Synthes GmbH, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

24 FEB. 2011


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor
LUIS FELIPE CASTILLO GIBSON
Carrera 13 N° 37 – 43, Piso 12.
Bogotá D.C.

202021

Página 7 de 7

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10.
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 27-55, Int. 2.
Conmutadores: 5870000 y 5880234
Fax: 5870284. Línea 0180000-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia