



No. 13-108407-00007-0000

Fecha: 2014-04-14 16:34:43 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 449 RESPUESOPOSICI Folios: 9

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 13-108.407

Solicitud de patente de invención titulada: "INSTRUMENTO DE
INSERCIÓN PARA UN SISTEMA INTRAUTERINO"

Solicitante: BAYER OY.

Nuestra Ref.: P2013/000074

Alexander Agudelo
Carlos A. Parra
Juan F. Acosta
Andrés Rincón
Mónica Guevara
Andrés Alvarado
María C. Calderón
Mauricio Ávila
José J. Dangond
Gina Cáceres
Isabella Herrera
Zaava Ravid
Alejandro Moure
Miguel F. Porras
Catalina Amaya
Laura M. Escobar
Lorena Andrade
Sergio Arboleda
Carolina Celis
Catalina Jiménez

Medellín

Maria C. Múnera
Eddie Manotas
Adrián Santamaría

Barranquilla

Gina De Echeona

**RESPUESTA A LA OPOSICIÓN NOTIFICADA MEDIANTE OFICIO No. 19479, DE LA
FIJACIÓN EN LISTA No. 042 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2013.**

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad de la solicitante, me permito manifestar lo siguiente dentro del plazo legal de prórroga previsto en el artículo 43 de la Decisión 486, ante la oposición interpuesta por el señor José Luis Reyes Villamizar, actuando como apoderado de la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO S.A.S. LAFRANCOL S.A.S

1. En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la solicitud.

Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado contiene los siguientes cambios:

- la Reivindicación 1 se reescribió según las siguientes modificaciones:
 - se sustituyó la expresión "donde dicha abertura (8) tiene un" por "cuyo";
 - se eliminó la expresión "y comprende un primer extremo (8ª) y un segundo extremo (8b)";
 - se reemplazó la expresión "comprende un primer" por "un";

- se eliminó la expresión “y un segundo extremo, donde el segundo extremo está”;
 - se reemplazó la expresión “donde el” por “caracterizado porque”;
 - se reemplazó la expresión “en un sentido opuesto” por “en sentidos opuestos.”; y
 - finaliza con “caracterizado porque el instrumento de inserción también comprende un medio para efectuar el movimiento (18) y que comprende una parte rotativa (19) que puede rotar alrededor de un eje de rotación que es perpendicular al eje longitudinal del instrumento de inserción, donde la parte rotativa (19) está conectada de manera funcional con el émbolo (2) y con la corredera (5), de modo tal que el movimiento de la corredera (5) da como resultado un movimiento simultáneo del émbolo (2) y del tubo de inserción (6) a lo largo del eje longitudinal del instrumento de inserción en sentidos opuestos.”;
- en la Reivindicación 2 se agregó el conector “y” después de la expresión “esencialmente paralela a la parte longitudinal precedente (20),”;
 - en la Reivindicación 4 se reemplazó la expresión “donde el primer extremo” por “caracterizado porque el primer extremo”;
 - en la Reivindicación 4 se reemplazó la expresión “y donde el segundo extremo” por “y porque el segundo extremo”;

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, éstas por el contrario, corresponden a una drástica limitación de la materia reivindicada.

2. a- El Opositor señala que la presente solicitud carece de claridad y concisión en tanto que la Reivindicación 1 incluye que dificulta la comprensión del instrumento, pues repite numerosas veces las diferentes partes del dispositivo.

Adicionalmente, el Opositor argumenta que el alcance de la Reivindicación 5 es muy amplio y que esto dificulta la delimitación de la materia incluida dentro de la solicitud. El Opositor entiende que se reclama cualquier conjunto de elementos que comprenden un sistema intrauterino, sin ningún tipo de restricción. Adicionalmente, argumenta que dicha Reivindicación reclama de forma separada, paralela o independiente el dispositivo intrauterino y “adicionalmente” el instrumento de inserción.

b- El Opositor falla en especificar cuáles partes del dispositivo han sido repetidas numerosas veces al punto de dificultar la comprensión de las reivindicaciones. Por el contrario, la reivindicaciones de la presente solicitud incluyen una parte “precaracterizada” que cita los componentes (mango, corredera, émbolo, tubo y medio de fijación), que son conocidos para los

versados en la materia, seguida de una parte “postcaraterizada” que define los elementos novedosos y en la cual se vuelven a mencionar algunos de tales componentes (émbolo, corredera y tubo) pero en relación con los elementos caracterizados como novedosos. En modo alguno esto le confiere no un lenguaje confuso sino, todo lo contrario, le aporta la claridad requerida y la delimitación de alcance a la Reivindicación 1.

En cuanto a la falta de concisión, se somete una redacción modificada de la Reivindicación 1 omitiendo la mención explícita de extremos que son intrínsecos a los componentes (abertura, corredera y tubo) a los cuales estaban asociados pero que de manera alguna implicaban un manejo confuso del lenguaje sino, en todo caso, redundancias, como se explicó en el numeral 1 del presente memorial.

En cuanto a los argumentos del Opositor respecto a la Reivindicación 5, debe entenderse que la amplitud de alcance de la materia reivindicada y la dificultad de comprensión son defectos netamente distintos. De hecho, resulta difícil pensar cómo hacer la Reivindicación 5, sustancialmente más concisa, no expresa más claramente un conjunto comprendido por sólo dos elementos, limitándose a especificar tales elementos.

Carece de todo fundamento el argumento del Opositor acerca de la falta de restricción de la Reivindicación 5, como quiera que su alcance abarque dispositivos divulgados y reconocidos ampliamente. En todo caso, tal dispositivo concierne únicamente al sistema intrauterino, más precisamente el DIU. Al especifica un instrumento de inserción de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 4, en las cuales se delimitó el alcance de este elemento, queda clara una restricción del alcance para abarcar solamente instrumentos novedosos. También resulta incorrecto que la solicitante reivindique separada, paralela e independientemente el DIU y el instrumento toda vez que la Reivindicación 5 define concretamente un conjunto de elementos, donde el DIU y el instrumento son conjuntamente componentes del mismo, no un DIU y un instrumento por separado.

3. a- i) El Opositor señala que los documentos WO 2010/031899 (D1), WO 2010/031900 (D2) afectan la novedad de la presente invención, en tanto que las características esenciales ya habían sido divulgadas.

El Opositor argumenta que dichos SIU's son conocidos y existen en una variedad de clases, tanto así que en Colombia se han presentados varias solicitudes de patente para DIU's de diferentes geometrías y formas, tales como T, V y triángulo. Éstos también poseen características funcionales, que demuestra cómo la expresión “Sistema Intrauterino” incluye varias modalidades de dispositivos, como los señalados en los expedientes 12-070-239, 11-150-252, 10-135-578 y 10-054-915.

Adicionalmente, el Opositor objeta la novedad de la Reivindicación 5 en cuanto los SIU's son conocidos y existen en variedad de presentaciones, según expedientes colombianos que divulgan y enseñan dichos sistemas intrauterinos, especialmente cuando no hay articulación entre este dispositivo y el elemento de inserción reclamados.

ii) El Opositor argumenta que los documentos D1, D2 y DE29819558 (D3) afectan el nivel inventivo de la presente solicitud, argumenta que no hay ilustración, ejemplo o experimento alguno que demuestre la superioridad de este elemento de inserción frente a los descritos en el arte previo.

b- i) Para empezar, me permito resaltar que la presente solicitud de patente se refiere a una nueva generación de instrumentos de inserción. Entre las mejoras que presenta el instrumento reivindicado, se encuentra el mecanismo de traba de modo que tanto el tubo como el émbolo son desplazados cuando el operador mueve la corredera. Esta innovación esencial está reflejada con claridad en la Reivindicación 1, donde expresa (al final): “caracterizado porque el instrumento de inserción también comprende un medio para efectuar el movimiento (18), que comprende una parte rotativa (19) que puede rotar alrededor de un eje de rotación que es perpendicular al eje longitudinal del instrumento de inserción, donde la parte rotativa (19) está conectada de manera funcional con el émbolo (2) y con la corredera (5), de modo tal que el movimiento de la corredera (5) da como resultado un movimiento simultáneo del émbolo (2) y del tubo de inserción (6) a lo largo del eje longitudinal del instrumento de inserción, en sentidos opuestos.”

Es decir, se prevé un componente rotativo (19) que conecta el émbolo con la corredera para proporcionar dos resultados: mover el émbolo dentro del tubo de inserción (que está localizado alrededor del émbolo) y que dicho movimiento sea en sentido opuesto al del tubo (es más, el opositor omite esta porción de la reivindicación dado que la transcribe solo parcialmente).

Entre las ventajas que proporciona esta construcción cabe mencionar la reducción del movimiento relativo del tubo de inserción comparado con el que presentaban los instrumentos de inserción previos, para una inserción más precisa y minimizar la probabilidad de que el DIU se atasque en el tubo de inserción (pág. 7 de la descripción). Esta misma innovación caracteriza a las reivindicaciones secundarias 2; 3 y 4 las cuales, por lo tanto, son novedosas e inventivas.

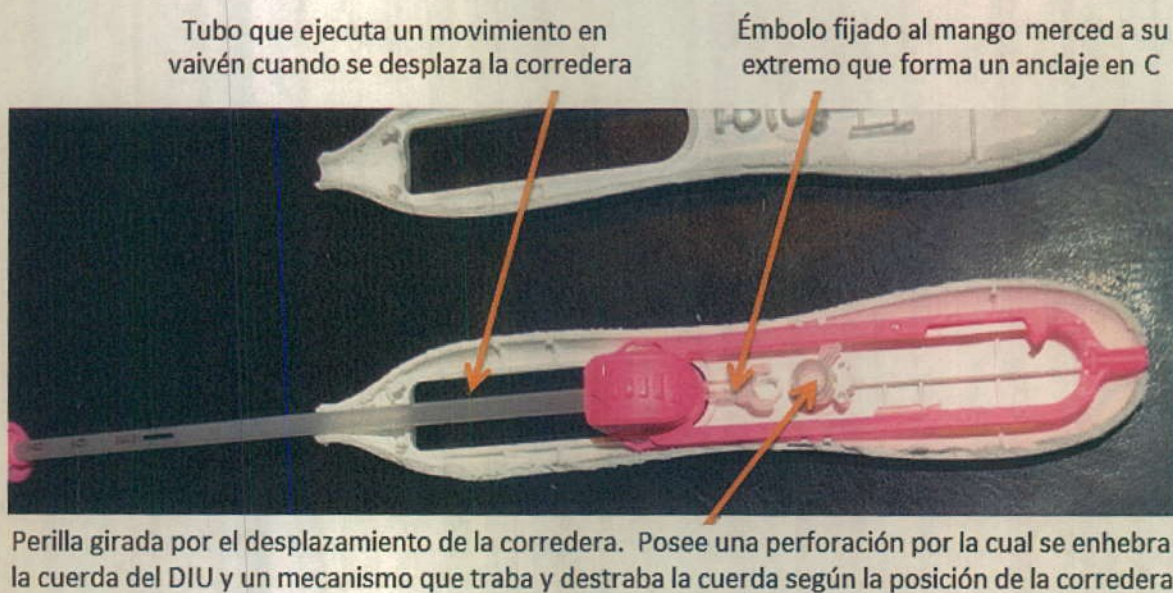
ii) En relación con el arte previo citado, me permito resaltar lo siguiente:

A. Diferenciación respecto de D1: Esta publicación cubre una clase muy diferente de instrumentos de inserción, conocida como dispositivos “empujadores”, donde el DIU

no está plegado dentro del tubo sino que es empujado hacia dentro del útero mediante el émbolo. El DIU se pliega en el canal cervical de la mujer.

La “corredera” tiene por función definir la profundidad de inserción correcta del tubo y es posicionada según las dimensiones anatómicas de la paciente. El movimiento no puede avanzar más cuando el extremo inferior del tubo llega a la corredera, lo cual indica que el DIU está situado en la posición correcta dentro del útero. Al igual que en la precitada publicación WO 2010/31.900, sólo es desplazado el tubo. A diferencia de la publicación WO 2010/31.900, el tubo no es desplazado por la corredera (5) sino por la brida (4), lo cual agrega otro elemento más de diferenciación respecto del presente invento. La brida está anclada al tubo de modo que, cuando alcanza el canal cervical, desplaza al tubo hacia atrás.

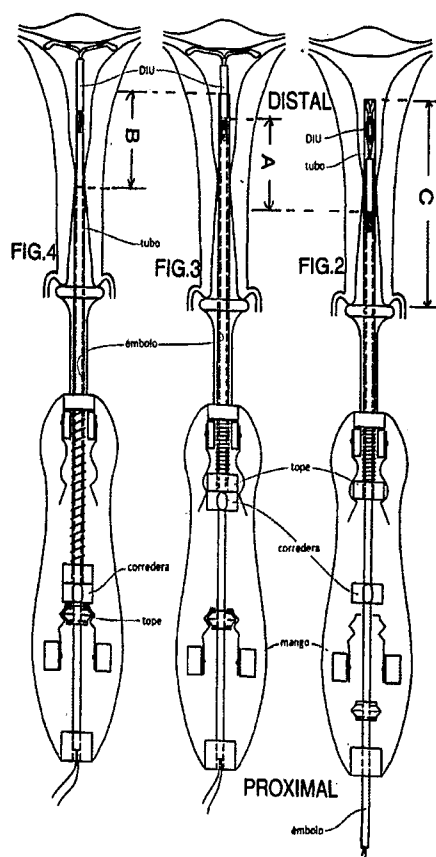
B. Diferenciación respecto de la publicación D2: Se considera que el antecedente más cercano sería la publicación D2, mencionada en la descripción (pág. 6) y citada por el Opositor como base de oposición. En el antecedente, el tubo de inserción (6) está conectado a la corredera, no así el émbolo. Según puede apreciarse en la ilustración que sigue, correspondiente a una realización comercial del instrumento de la publicación D2, el émbolo está fijado al mango (3) de modo que sólo el tubo es desplazado por la corredera (véase la fig. 2). El émbolo permanece fijo en relación al mango.



El presente invento se diferencia por cuanto, según lo mencionado arriba, el émbolo está relacionado funcionalmente con la corredera de modo que tanto el tubo como el émbolo son desplazados, en sentidos contrarios, cuando el operador mueve la corredera.

C - Diferenciación respecto del modelo de utilidad D3: De un análisis de las figs. 1a-1b de este modelo, surge que el instrumento de medición carece de elemento rotativo

alguno como parte del medio para efectuar el movimiento que conecte funcionalmente el émbolo (24) con la corredera (6). Según la secuencia de inserción ilustrada (figs. 2a-2b-2c), tampoco prevé movimiento del émbolo relativo al tubo de inserción (3) simultáneamente con éste ni, mucho menos, en sentido contrario.



iii) En cuanto a las objeciones contra la novedad de la presente invención, en la primera tabla presentada por el Opositor, se observa que “un mango (3); una abertura longitudinal (8); primer extremo (8a) y un segundo extremo (8b); corredera móvil o desplazable (5); primer extremo (5a) y un segundo extremo (5b); un émbolo móvil (2); un tubo de inserción (6)” son características divulgadas previamente por D1 y D2. Esta afirmación es tan correcta como incorrecta, la conclusión a que se refiere acerca de una divulgación previa de “las características esenciales” de la Reivindicación 1.

En efecto, el Opositor transcribe la reivindicación sólo parcialmente, es decir, la desmiembra artificialmente y omite aludir, como paso previo necesario para llegar a semejante conclusión, el medio de fijación unido al émbolo y controlado por la corredera (5) para fijar de manera reversible el sistema intrauterino con relación al émbolo (2), el medio (18) para efectuar el movimiento, la parte rotativa (19) de éste, conectada de manera funcional con el émbolo y con la corredera, y el movimiento simultáneo del émbolo y del tubo de inserción (6) en sentidos opuestos como resultado del movimiento de la corredera. Justamente, son estos elementos que confieren novedad y resultan de actividad inventiva según lo expuesto brevemente arriba, en el numeral 3.b.i anterior..

Dado que el Opositor elude evaluar que la invención prevé un componente rotativo (19) que conecta el émbolo con la corredera para mover el émbolo dentro del tubo de inserción simultáneamente con el movimiento de éste impuesto por la corredera, y que el movimiento relativo del émbolo sea en sentido opuesto al del tubo, corresponde dejar sin efecto esta parte básica de la oposición a la patentabilidad.

En la segunda tabla, se comparan distintas generaciones de DIUs en relación con la Reivindicación 5. Esta comparación carece de toda relevancia a los fines de evaluar la patentabilidad de la reivindicación 5 ya que ésta no se limita a algún DIU en particular sino a un conjunto en el cual participa otro elemento, como exponemos en el apartado precedente arriba.

iv) En cuanto al argumento del Opositor respecto a efectos inesperados o sorprendentes, se le recuerda a éste que la descripción menciona expresamente la solución a un problema, donde el problema consiste en mejorar la precisión de inserción del DIU y minimizar la probabilidad de atascamiento del DIU en el tubo de inserción y la solución en reducir el movimiento relativo del tubo de inserción respecto de los instrumentos de inserción previos (pág. 7). Como se mencionó anteriormente en el numeral 1 del presente memorial, la materialización de esta solución está contenida en el pasaje de la Reivindicación 1, en cuanto: “el movimiento de la corredera (5) da como resultado un movimiento simultáneo del émbolo (2) y del tubo de inserción (6) (...) en sentidos opuestos”, para lo cual la invención prevé un componente rotativo (19) que conecta el émbolo con la corredera para mover el émbolo dentro del tubo de inserción simultáneamente con el movimiento de éste impuesto por la corredera y que el movimiento relativo del émbolo sea en sentido opuesto al del tubo.

4. Así las cosas, considero que las observaciones presentadas por el Opositor han sido superadas y solicito respetuosamente se proceda con el examen de fondo de la presente invención.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexos:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado
- Recibo correspondiente a la tasa de pago de modificaciones voluntarias

REIVINDICACIONES

1. Un instrumento de inserción para un sistema intra-uterino, que comprende

- un mango (3) que tiene una abertura longitudinal (8) en un primer extremo cuyo eje longitudinal es paralelo al eje longitudinal del instrumento de inserción;
- una corredera desplazable (5) localizada en dicha abertura longitudinal (8);
- un émbolo móvil (2);
- un tubo de inserción (6) localizado alrededor del émbolo (2) y que tiene un extremo unido a la corredera (5);
- un medio de fijación para fijar de manera reversible el sistema intrauterino con relación al émbolo (2), a través de una cuerda de remoción del sistema intrauterino, donde dicho medio de fijación está unido al émbolo y puede ser controlado al menos por una parte o una extensión de la corredera (5), del tubo de inserción (6) y/o del mango (8);

caracterizado porque el instrumento de inserción también comprende un medio para efectuar el movimiento (18) y que comprende una parte rotativa (19) que puede rotar alrededor de un eje de rotación que es perpendicular al eje longitudinal del instrumento de inserción, donde la parte rotativa (19) está conectada de manera funcional con el émbolo (2) y con la corredera (5), de modo tal que el movimiento de la corredera (5) da como resultado un movimiento simultáneo del émbolo (2) y del tubo de inserción (6) a lo largo del eje longitudinal del instrumento de inserción en sentidos opuestos.

2. Un instrumento de inserción de acuerdo con la reivindicación 1, **caracterizado porque**

- la corredera (5) comprende una parte longitudinal (20),
- el medio para efectuar el movimiento (18) comprende una parte que puede desplazarse de manera longitudinal (21), que es esencialmente paralela a la parte longitudinal precedente (20), y
- la parte longitudinal (20) y la parte que puede desplazarse de manera longitudinal (21) están conectadas de manera funcional con la parte rotativa (19).

3. Un instrumento de inserción de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, **caracterizado porque** la parte longitudinal (20) y/o la parte que puede desplazarse de manera longitudinal (21) toma la forma de un canal dentado y la parte rotativa (19) toma la forma de una rueda dentada.

4. Un instrumento de inserción de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-3, **caracterizado porque** un primer extremo (8a) de la abertura (8) y un primer extremo (5a) de la corredera (5) forman un primer par de elementos de detención, y porque un segundo extremo (8b) de la abertura (8) y un segundo extremo (5b) de la corredera (5) forman un segundo par de elementos de detención.

5. Un conjunto de elementos que comprende un sistema intrauterino y un instrumento de inserción de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-4.