

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-108407- -00011-0000

Fecha: 2014-10-08 16:30:55

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR

Tra. 11 PATENTEIYII

Eve: 378 FASENACIONALI

Act. 523 RESPUESTA

Folios: 8

Carlos R. Olarte
Juan G. Mour

Alexander Aguilar
Carlos A. Par
Juan F. Acosta
Andrés Rincón
Mónica Guevar
Andrés Alvarad
María C. Caldero
Maurocio Ávil
José J. Daigón
Gina Cáceres
Isabella Herrero
Zaava Ravi
Alejandro Mour
Miguel E. Poma
Catalina Amav
Laura M. Escobar
Lorena Andrad
Sergio Arbolad
Catalina Jiménez
Daniela González
David A. Ramírez
Yvonne M. Sierra
Gina A. Aría

Medellín:
María C. Múnera
Ildie Manotas
Adrián Santamaría

Barranquilla:
Gina de Echelon

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente N° **13-108.407**

Solicitud de Patente de Invención Titulada: "INSTRUMENTO DE
INSERCIÓN PARA UN SISTEMA INTRAUTERINO"

Solicitante: BAYER OY.

Nuestra Ref.: P2013/000074

RESPUESTA AL OFICIO No. 6329 NOTIFICADO POR LA FIJACIÓN EN LISTA No. 022

DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2014

(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal de prórroga previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

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 el 14 de abril de 2014, donde la Reivindicación 1 ha sido modificada para establecer la función de la conexión de la parte rotativa (19) con el émbolo (2) y la corredera (5) de modo que el émbolo (2) y el tubo de inserción (6) se mueven a lo largo del eje longitudinal del instrumento de inserción en sentidos opuestos cuando se mueve la corredera (5), lo cual encuentra soporte en la página 29, líneas 16 a 18 del Capítulo Descriptivo.

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.

Oficina Bogotá: Carrera 5 N° 34-03, Bogotá 110311, Colombia; Tel: + 57 (1) 601-7700 Fax: + 57 (1) 601-7799

Oficina Medellín: Carrera 43A N° 1 Sur-31. Of. 403, Medellín 050021, Colombia; Tel y Fax: +57 (4) 266-0392

Oficina Barranquilla: Carrera 51B N° 80 58. Of. 1103, Barranquilla 080020, Colombia; Cel: +57 321-242-9003

e-mail: office@olartemoure.com - www.olartemoure.com

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

2. a- El Examinador sostiene la Reivindicación 1 indica resultados a obtener de esta manera "...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)..." y "...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", lo cual no es permitido.

b- En respuesta, me permito indicarle al Examinador que la Reivindicación 1 ha sido modificada para evitar dar una indicación de resultado, al contrario, busca establecer la función de la conexión de la parte rotativa (19) con el émbolo (2) y la corredera (5) de modo que el émbolo (2) y el tubo de inserción (6) se mueven a lo largo del eje longitudinal del instrumento de inserción en sentidos opuestos cuando se mueve la corredera (5), siendo ésta una característica esencial del instrumento reclamado, que le confiere novedad respecto del arte previo citado, lo cual se explicará más adelante.

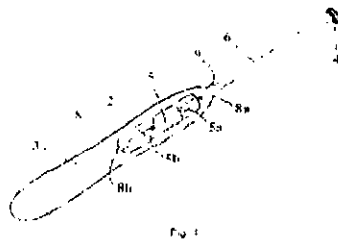
3. a- El Examinador sostiene que las patentes WO2010/031899 (D1) y WO2010/031900 (D2) afectan la novedad y el nivel inventivo de la presente solicitud debido a que D1 da a conocer un insertador para un sistema intrauterino, que comprende un mango que tiene una abertura longitudinal en su primer extremo, dicha abertura que tiene un eje longitudinal paralelo al eje longitudinal de la varilla de inserción, un primer extremo y un segundo extremo, una corredera móvil dispuesto en dicha abertura longitudinal y que tiene un primer extremo y un segundo extremo, un émbolo unido a la manija y tiene un eje longitudinal, y un tubo de inserción que tiene un primer extremo, un segundo extremo y un eje longitudinal esencialmente paralelo al eje longitudinal del émbolo, el tubo de inserción está, a lo largo de dicho eje longitudinal, dispuesto de forma móvil alrededor del émbolo, que comprende además una brida dispuesta en el tubo de inserción en su primer extremo, y medios para bloquear la corredera en una posición que muestra la profundidad de inserción correcta para el sistema intrauterino, dichos medios son ajustables con respecto a la abertura de la empuñadura.

Por su parte, D2 enseña un insertador para un sistema intrauterino, que comprende un mango que tiene una abertura longitudinal en su primer extremo, dicha abertura que tiene un eje longitudinal paralelo al eje longitudinal de la varilla de inserción, un primer extremo y un segundo extremo, una corredera móvil dispuesto en dicha abertura longitudinal y que tiene un primer extremo y un segundo extremo, un émbolo unido a la manija, un tubo de inserción dispuesto alrededor del émbolo que tiene un primer extremo y un segundo extremo, con su segundo extremo unido a la corredera, en el que el dispositivo de inserción comprende, además, medios de bloqueo para bloquear de forma reversible el sistema intrauterino en relación con el émbolo a través de una cadena de extracción del sistema intrauterino, dichos medios de bloqueo siendo controlable por la corredera y/o el tubo de inserción.

Adicionalmente, el Examinador presenta la siguiente tabla comparativa entre las características esenciales de la presente solicitud frente a las del arte previo citado:

Características esenciales	D1	D2
Un instrumento de inserción para un sistema intra-uterino, que comprende:	Un instrumento de inserción para un sistema intra-uterino (Fig. 1, resumen), que comprende:	Un instrumento de inserción para un sistema intra-uterino, que comprende:
Un mango que tiene una abertura longitudinal en un primer extremo cuyo eje longitudinal es paralelo al eje longitudinal del instrumento de inserción.	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 (Fig. 1).	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 localizada en dicha abertura longitudinal.	Una corredera desplazable (5) localizada en dicha abertura longitudinal (8).	Una corredera desplazable (5) localizada en dicha abertura longitudinal (8).
Un émbolo móvil.	Un émbolo móvil (2).	Un émbolo móvil (2).
Un tubo de inserción localizado alrededor del émbolo y que tiene un extremo unido a la corredera.	Un tubo de inserción (6) localizado alrededor del émbolo (2) y que tiene un extremo unido a la corredera (5).	Un tubo de inserción (6) localizado alrededor del émbolo (2) y que tiene un extremo unido a la corredera (5).
Un medio de fijación.	Un medio de fijación (3).	Un medio de fijación (3).

De igual manera, el Examinador muestra la Figura 1 de D2:



Basándose en la información anteriormente presentada, el Examinador afirma que las características esenciales de la Reivindicación 1 han sido divulgadas previamente por D1 y D2, por lo cual la materia reclamada en la presente solicitud carece de novedad.

A su vez, el Examinador señala que D2 da a conocer todas las características esenciales de las reivindicaciones independientes por medio de las figuras 1, 2A-2C y 3A-3C.

b- En respuesta a las objeciones elevadas por el Examinador, me permito señalar respetuosamente lo siguiente:

i) El examinador ha omitido ciertas características en su análisis. Particularmente, no ha considerado las características esenciales siguientes:

- el “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)” y
- el “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 un sentidos opuestos”.

Esta última característica es especialmente importante en virtud de que forma expresamente la parte caracterizante de la Reivindicación 1.

5

ii) La tabla comparativa presentada por el Examinador señala, en las columnas correspondientes, que tanto D1 como D2 presentan un émbolo "móvil" (2), lo cual es incorrecto. En ambos documentos, el émbolo es fijo, lo cual significa una distinción importante de la presente invención. De hecho, D2 es explícito en cuanto a que el émbolo (2) está fijado al mango, es decir es estático o fijo en relación con el mango (conf. pág. 12, renglón 26).

Por consiguiente, la Reivindicación 1 se diferencia del arte previo donde este aspecto es esencial, ya que al reclamar un émbolo móvil se permite reducir el desplazamiento de la corredera (5) a la mitad para lograr el mismo desplazamiento relativo entre el tubo de inserción (6) y el émbolo (2).

Por el contrario, en D2, sólo el tubo es desplazado por la corredera. A su vez, en D1 la función del tubo es diferente a la de envainar el DIU, pues sirve como medio auxiliar para graduar la profundidad de inserción del émbolo.

En este sentido, la Reivindicación 1 reclama una conexión de la parte rotativa (19) con el émbolo (2) y la corredera (5) de modo que el émbolo (2) y el tubo de inserción (6) se mueven a lo largo del eje longitudinal del instrumento de inserción en sentidos opuestos cuando se mueve la corredera (5). Siendo la anterior, una característica esencial del instrumento reivindicado, que le confiere novedad respecto del arte previo citado y que se encuentra debidamente descrito y soportado en la memoria descriptiva (ver, p.ej., la página 29, renglones 16 a 18).

Cabe señalar que tal conexión funcional de la parte rotativa (19) con el émbolo (2) y la corredera (5) puede realizarse de maneras diversas al alcance de la persona versada en la materia, de modo que definir dicha característica de otro modo implicaría introducir limitaciones injustificadas al alcance de protección.

iii) Finalmente, vale la pena resaltar que para fundamentar una afectación válida contra la novedad de una invención, el arte previo debe divulgar **explícitamente todas y cada una de las características** de la invención.¹ Es más, el Tribunal Andino de Justicia (TAJ) ha determinado que para establecer una objeción válida contra la novedad, la divulgación del arte previo **debe ser lo suficientemente detallada para que una persona versada en la materia pueda usar dicha información para reproducir y explotar la invención.**² En consecuencia con lo anterior,

¹ Manual Andino de Patentes. (2004). Sección 9.4. (disponible en <http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf>).

² Proceso 06-IP-89 (<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Proccesos/209-IP-2005.doc>); y Proceso 36-IP-2004 (<http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm>)

OLARTEMOURE

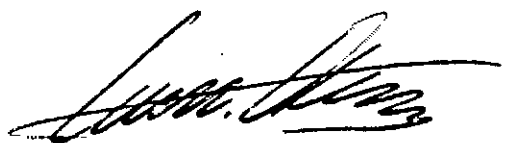
OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

D1 y D2 no anticipan la materia reivindicada en la presente invención, con lo cual se cumple con el requisito de novedad establecido por la Decisión 486.

En conclusión, la materia reclamada en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto es clara y puede ser diferenciada del arte previo citado, por ello, la materia reivindicada entraña no solo materia novedosa sino también inventiva respecto a lo divulgado por el arte previo citado.

4. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador en su primer examen de fondo han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos de patentabilidad y proceda con la concesión de la patente.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexos: Capítulo Reivindicatorio Modificado.

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Primer Examen de Fondo)

1. Un instrumento de inserción para un sistema intrauterino, 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 (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 émbolo (2) es móvil relativo al mango y 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, al moverse la corredera (5) el émbolo (2) y el tubo de inserción (6) se mueven 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; 2 ó 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

clementos 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.
