



No. 08-022476- -00012-0000

Fecha: 2012-06-04 15:34:38 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 4

Señor D.

Superintendencia de Industria y Comercio

E.

S.

D.

Referencia: Solicitud Patente de Invención
Título: Una Herramienta destornillador que tiene un mecanismo de retención para temporalmente sujetar un tornillo en su punta
Solicitante: Synthes GmbH
Exp. No: 08-022.476
Asunto: Recurso de Reposición contra la Resolución No. 26556 del 27 de abril de 2012

Yo JESÚS M. MÉNDEZ BERMÚDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.491.525 de Cúcuta y con Tarjeta Profesional de Abogado No. 99.678 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderado de la sociedad SYNTHES GMBH y estando dentro del término legal, respetuosamente manifiesto a este Despacho que interpongo recurso de reposición contra la Resolución No. 26556 de 27 de abril de 2012, por medio de la cual se deniega la patente de invención a la solicitud de la referencia.

HECHOS

PRIMERO: Mediante escrito radicado ante la Superintendencia de Industria y Comercio el día 3 de marzo de 2008, se presentó la solicitud de patente de invención bajo el título de **“Una Herramienta destornillador que tiene un mecanismo de retención para temporalmente sujetar un tornillo en su punta”**. Dicha solicitud se radicó con el propósito de que se diera inicio a la fase nacional de la mencionada solicitud.

SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), el reglamento, lo previsto en el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la decisión 486 se realizó el examen de patentabilidad y se requirió a la solicitante mediante el oficio 17519, notificado el 10 de noviembre de 2011 para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud en cuanto a la carencia de nivel inventivo según lo establece el artículo 18 de la Decisión 486 antes mencionada.

CUARTO: Atendiendo dicho requerimiento y dentro del término oportuno para hacerlo, di respuesta al mencionado oficio mediante escrito radicado ante la Superintendencia de Industria y Comercio el 16 de marzo de 2012. Se presentaron nuevas reivindicaciones para dar mayor claridad y atendiendo a algunas objeciones de forma. Además se dieron las explicaciones necesarias de porqué si hay nivel inventivo en la invención.



QUINTO: No obstante lo anterior, la Superintendencia de Industria Comercio, mediante Resolución No. 26556 del 27 de abril de 2012, resuelve negar la patente a la presente solicitud con base en la falta de nivel inventivo.

SEXTO: La resolución No. 26556 del 27 de abril de 2012, mediante la cual se niega la patente a la invención de la presente solicitud, fue notificada por edicto el día 28 de Mayo de 2012.

RAZONES DE INCONFORMIDAD CON EL ACTO RECURRIDO

A pesar de los argumentos aportados en mi memorial de respuesta al Oficio 17519, su Despacho considera que persiste la situación de falta de nivel inventivo. Los argumentos que, sin embargo, plantea su Despacho carecen de fundamento tanto técnico como jurídico como se demuestra enseguida.

Su Despacho compara las “características esenciales” de la reivindicación 1 con las de las referencias citadas. D1 se cita para mostrar que divulga todas las características de la reivindicación 1 con la excepción de “la primera y segunda hoja tiene un bisel en dos etapas y el punto más angosto del bisel está en el extremo proximal (6) de la herramienta (2), permitiendo que el espesor efectivo de la hoja se incremente a medida que se inserta dentro del tornillo para así crear un mejor ajuste entre el tornillo y la hoja.” D2 se cita para mostrar que describe un bisel de dos etapas tal como se reclama en la reivindicación 1. Su Despacho ahora establece que una persona versada en la técnica podría combinar el bisel de varias etapas descrito en D2 con la herramienta de D1 para llegar a la materia objeto de la reivindicación 1 de la presente solicitud.

La norma colombiana establece para el nivel inventivo que la invención se derive de manera evidente del estado de la técnica. Parece que su Despacho olvida este factor importante. La combinación de D2 con D1 debe producir de manera obvia la invención. Pero en la realidad esto no sucede así. Una persona versada en la técnica no se vería motivado a combinar las hojas biseladas de D2 con la herramienta de D1 con el objetivo de mejorar y obtener un mejor ajuste entre la hoja y el tornillo de D1. Como se muestra en la Fig. 7 de D2 el extremo proximal de la punta 81 termina en un punto. Adicionalmente, como se ilustró en la Fig. 19 de D1, la cabeza del tornillo 141 tiene una cabeza de forma cónica definida por una superficies inclinadas 153 y 154 de modo que las ranuras para la hoja 151 y 152 son más profundas cerca de la mitad del tornillo y más pandas cerca del aro radial exterior del tornillo. Por lo tanto si se combinara la punta biselada 81 de D2 con la herramienta de D1 la combinación resultante conduciría a una disminución de la cantidad de área de superficie de contacto entre las hojas de la herramienta y las ranuras para las hojas. Debido a que este resultado es contrario al problema técnico que se desea resolver “obtener un mejor ajuste entre el tornillo y la herramienta” una persona versada en la materia relevante no estaría motivada a efectuar la combinación entre la punta biselada de D2 con la herramienta de D1 con el objeto de llegar a los elementos citados de la reivindicación 1 de la presente solicitud.

Adicionalmente, como se ilustró en la Fig. 17 de D1, las hojas 143 y 144 de la herramienta pueden estar provistas con ranuras de separación 155 y 156 posicionadas en las áreas de extremo radialmente exterior de las hojas 143 y 144 de la herramienta. Las ranuras de separación 155 y 156 forman el elemento de sujeción 157 y 158 que puede suministrar el desplazamiento entre las hojas 143 y 144 de la herramienta. Los elementos de sujeción 157 y 158 también suministran una sujeción confiable entre la cabeza del tornillo y la herramienta. (ver D1, col 12, líneas 57-67). Como se muestra en la Fig. 7 de D2, el bisel de la punta biselada 81 se incrementa hacia el área radialmente externa de la herramienta de modo que si la punta biselada 81 de D2 se combinara con la herramienta de D1, las ranuras

de separación 155 y 156 quedarían inútiles ó eliminadas. De acuerdo a lo anterior, una persona versada en la técnica relevante no estaría motivada a combinar la punta biselada de D2 con la herramienta de D1 para resolver el problema técnico de como “obtener un mejor ajuste entre el tornillo y la herramienta” si el resultado de esa combinación eliminó una característica de D1 con el propósito establecido de mejorar el ajuste y sujeción entre la hoja de la herramienta y el tornillo. Entonces se pierde el concepto de “derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

Las anteriores razones son suficientes para concluir que la presente reivindicación 1 si tiene nivel inventivo ya que una persona versada en la materia no estaría motivada para combinar las enseñanzas de D1 y D2 para llegar a los elementos mencionados en la reivindicación independiente 1. De manera respetuosa, solicito que se retire el rechazo de la reivindicación independiente 1 y sus dependientes 2 a 34.

Las reivindicaciones 2 y 9 incluyen todos los elementos de la reivindicación 1 y son aceptable al menos por las mismas razones que se expusieron en detalle con respecto a la reivindicación 1. Además, las reivindicaciones 2 y 9 recitan cada una tercera hoja y una cuarta hoja conectadas al extremo proximal (6) del eje (4), la tercera y cuarta hojas son sustancialmente coplanares, y perpendiculares a la primera y segunda hojas (16) de modo que forman sustancialmente una cruz. No existe divulgación ni sugerencia en D1 y en D2 individualmente ó en combinación de una punta con cuatro hojas en la cual la primera y segunda hojas están desplazadas.

D1 ilustra en las Figs 17-19 una herramienta de dos hojas en la cual la primera y segunda hojas pueden estar desplazadas y un tornillo con ranuras 151 y 152 para las hojas, las cuales reciben las hojas 143 y 144 de la herramienta. No existe divulgación alguna en D1 y D2 que sugiera la adición de una tercera y una cuarta hojas para formar un cruciforme como se menciona en la reivindicación 9. De acuerdo a lo anterior, la solicitante afirma que las reivindicaciones dependientes son patentables frente a D1 y D2 por las razones adicionales que se mencionan.

Aunque entendemos con claridad el concepto de soberanía, si queremos expresar que las reivindicaciones tal como están presentadas corresponden a las presentadas ante la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América y que terminaron en la patente US 7.690.282. Tanto D1 como D2 fueron consideradas por la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América siendo el resultado del análisis el otorgamiento de la patente. Razonablemente los argumentos presentados tal como los que aquí se presentan convencieron a los examinadores y por lo tanto otorgaron la patente. Esperamos que, respetando la soberanía, su Despacho vea la razón que nos asiste y otorgue la patente.

Por la razón anterior, quero insistir ante su despacho y pedirle, de manera respetuosa, reconsidere su decisión y teniendo en cuenta los argumentos presentados en mi memorial de respuesta anterior y los argumentos que se mencionan en este escrito se dé cuenta de que la presente invención si tiene nivel inventivo y merece que se le otorgue la patente.

PETICIÓN

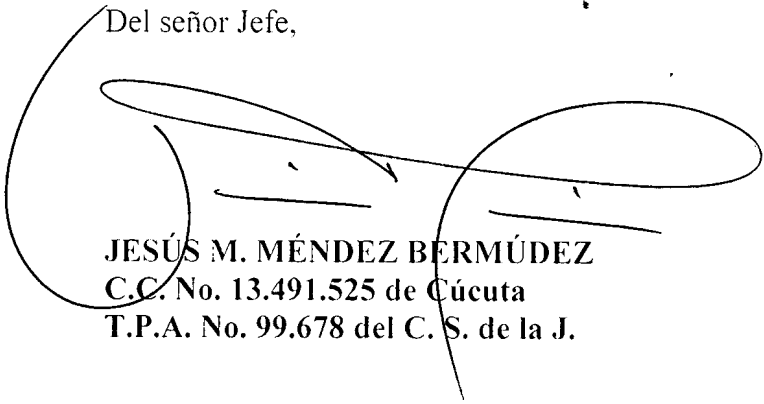
Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito a la administración que revoque el acto administrativo por el cual se niega la patente a la solicitud de la referencia y, como consecuencia, se otorgue la patente.



NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaria de este Despacho y en mi oficina, ubicada en la Calle 83ª No. 23-90 de esta ciudad.

Del señor Jefe,



JESÚS M. MÉNDEZ BERMÚDEZ
C.C. No. 13.491.525 de Cúcuta
T.P.A. No. 99.678 del C. S. de la J.



PRESENTACION PERSONAL

El anterior escrito fue presentado ante el
NOTARIO ONCE (E) DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.
personalmente por Gerson Henao

quien exhibió la c.c. 13491525 C.C.C.C.
y Tarjeta Profesional No. 99678 09/04 JUN 2012

Firma

Firma

Nelson J. Sánchez García
NOTARIO (E)

