

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente N° 16-084.763

Solicitud de Patente de Invención titulada: “UN SISTEMA DE SUMINISTRO PARA LA PROVISIÓN DE UN DISPOSITIVO DE OCLUSIÓN QUE COMPRENDE UN MECANISMO DE LIBERACIÓN ACCIONADO A RESORTE Y UN CONJUNTO DE RESORTE”

Solicitante: BAYER HEALTHCARE LLC.

Nuestra Ref.: P2016/000032

RESPUESTA AL OFICIO No. 5340, NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA

No. 019 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2016

(EXAMEN DE FORMA)

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 previsto en el artículo 38 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 el Capítulo Reivindicatorio radicado en el momento de presentar la solicitud. En el Capítulo Reivindicatorio Modificado se realizaron los siguientes cambios:

- se eliminan las Reivindicaciones 4 a 6, 14 a 17, 21 a 22, 26, 27 y 34;
- se eliminan los resultados a alcanzar de todas las reivindicaciones;
- se limita la Reivindicación 1 de acuerdo con las antiguas Reivindicaciones 8 y 10;
- se limita la nueva Reivindicación 9 (antigua Reivindicación 13) de acuerdo con las antiguas Reivindicaciones 14 a 17;

- se limita la nueva Reivindicación 11 (antigua Reivindicación 19) de acuerdo con la antigua Reivindicación 20;
- se limita la nueva Reivindicación 14 (antigua Reivindicación 25) de acuerdo con las antiguas Reivindicaciones 26 y 27;
- se limita la nueva Reivindicación 19 (antigua Reivindicación 33) de acuerdo con la antigua Reivindicación 34.

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. Por el contrario, éstas corresponden a una limitación de la materia reivindicada.

2. a- El Examinador señala que el Capítulo Reivindicatorio presenta más de 10 reivindicaciones, por lo cual solicita el pago de la tasa establecida para cada reivindicación adicional presentada, de lo contrario no serán tenidas en cuenta durante el trámite.

b- Dado que el Capítulo Reivindicatorio contiene 19 reivindicaciones, me permito adjuntar recibo por 9 reivindicaciones adicionales.

3. a- El Examinador solicita el poder otorgado al abogado.

b- En respuesta a lo solicitado por el Examinador, me permito adjuntar el documento del poder al abogado. Por lo tanto, considero superada cualquier objeción al respecto.

4. a- El Examinador señala que hay una inconsistencia respecto al nombre de uno de los inventores. De acuerdo con la publicación internacional, el nombre debería ser Stephan en lugar de Stefan.

b- En respuesta a lo solicitado por el Examinador, me permito adjuntar una nueva lista de inventores con el nombre de Stephan L. Wartinger corregido. Como evidencia de que este es el nombre correcto, me permito adjuntar nuevamente el documento de cesión en donde dicho inventor ha firmado con este nombre. De acuerdo con lo anterior, considero superada cualquier objeción al respecto.

5. a- El Examinador señala que el título de la invención no revela el tipo de dispositivo ni su propósito por lo que debe ser modificado.

b- En respuesta a la objeción del Examinador, me permito modificar el título de la invención de la siguiente manera:

“UN SISTEMA DE SUMINISTRO PARA LA PROVISIÓN DE UN DISPOSITIVO DE OCLUSIÓN QUE COMPRENDE UN MECANISMO DE LIBERACIÓN ACCIONADO A RESORTE Y UN CONJUNTO DE RESORTE”

De acuerdo con lo anterior, considero superada cualquier objeción respecto al título de la invención.

Adicionalmente, me permito modificar el resumen de la invención de la siguiente manera:

“La invención provee un sistema de suministro que comprende: un catéter de suministro, un dispositivo de oclusión, una empuñadura acoplada con el catéter de suministro, donde la empuñadura incluye un mecanismo de liberación accionado a resorte que acciona un alambre de liberación en el dispositivo de oclusión, donde el alambre de liberación está acoplado con un soporte del alambre de suministro que está acoplado con un conjunto de resorte, donde el conjunto de resorte comprende un anillo de amortiguación y un resorte de extensión y donde el anillo de amortiguación interactúa con una pista helicoidal en un orificio.

La invención también provee un conjunto de resorte para ser utilizado en dicho sistema de suministro que comprende: un orificio y una pista helicoidal a lo largo de una pared del orificio, un pistón, un anillo de amortiguación conectado con el pistón, y un resorte de extensión acoplado con el pistón”.

De este modo el título y el resumen de la invención resultan representativos de la materia reclamada.

6. a- El Examinador presenta las siguientes objeciones respecto al Capítulo Descriptivo y el Capítulo Reivindicatorio:

- las unidades de los párrafos 0065 a 0067 no se encuentran en el Sistema Internacional de Unidades;
- las expresiones "que es móvil desde una primera posición a una segunda posición para hacer que un alambre de liberación se retire del dispositivo de oclusión" de

- la Reivindicación 1, *"en donde el alambre de liberación está enroscado a través de la media banda y mantiene al miembro auto expansible en un estado estático enrollado antes del movimiento desde la primera posición del mecanismo de liberación accionado a resorte"* de la Reivindicación 4, *"en donde el movimiento del mecanismo de liberación accionado a resorte desde la primera posición a la segunda posición retira el alambre de liberación de la media banda y hace que el miembro auto expansible se expanda"* de la Reivindicación 5, *"en donde el movimiento del mecanismo de liberación accionado a resorte desde la primera posición a la segunda posición retira un extremo distal del alambre de liberación hacia un extremo distal del catéter de suministro"* de la Reivindicación 6, *"que además comprende un primer mecanismo de liberación y en donde el movimiento del primer mecanismo de liberación desde una primera posición a una segunda posición retira un sector dentado que está acoplado con el catéter de suministro para retirar el catéter de suministro de la posición por encima del dispositivo de oclusión"* de la Reivindicación 7, *"y una fuerza de resorte asociada con la contracción lineal del resorte de extensión es amortiguada por una fuerza de resistencia al avance asociada con el movimiento de rotación del anillo de amortiguación a lo largo de una pista helicoidal en un orificio"* de la Reivindicación 10 no definen la invención dado que se refieren a funcionalidades;
- la Reivindicación 9 comprende la expresión *"permite que el conjunto de resorte retire el soporte del alambre de suministro y hace que el alambre de liberación se retire del dispositivo de oclusión"* que es considerado como un resultado a alcanzar más no una característica esencial de la invención.

b- i) En cuanto al Sistema Internacional de Unidades, me permito señalar que las unidades de longitud y fuerza indicadas en los párrafos [0065] a [0067] de la descripción original (hojas sustitutas de las páginas 38 a 40) han sido expresadas en el Sistema Internacional de unidades de acuerdo con el Decreto 3460 de 1984 dejando las unidades en el sistema inglés entre paréntesis por razones de claridad.

De este modo, en el párrafo [0065], se indica 1,52 mm correspondiente a (0,06 pulgadas) y 0,36 kg correspondiente a (0,8 libras); en el párrafo [0066], se indica 0,91 kg correspondiente a (2 libras); en el párrafo [0067], se indica 22,86 mm correspondiente a (0,9 pulgadas) y 1,52 mm correspondiente a (0,06 pulgadas).

ii) De otra parte, a los efectos de satisfacer el requisito de claridad, todas las definiciones funcionales, así como los resultados a ser alcanzados por la invención han sido eliminados de modo de definir el sistema de suministro y el conjunto de resorte utilizado en dicho sistema por sus elementos estructurales esenciales y las interrelaciones existente entre ellos.

Asimismo, deseamos señalar que las actuales reivindicaciones se basan en las reivindicaciones enmendadas correspondientes al caso equivalente europeo, EP3052062A, que fueron presentadas el 15 de marzo de 2016 luego de recibir el informe de búsqueda Internacional. Además, en las actuales reivindicaciones, la Reivindicación 1 ha sido adicionalmente limitada mediante la inclusión de las características técnicas las reivindicaciones enmendadas europeas 5 y 8 (Reivindicaciones originales 8 y 10). Por lo tanto dichas Reivindicaciones 5 y 8 no han sido incluidas.

Por las razones hasta aquí detalladas la presente solicitud cumple con todos los requisitos de claridad de acuerdo con la Decisión 486 (t.o. 1996).

4. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por la Examinadora en su examen de forma han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos de forma y proceda con la publicación de la solicitud de acuerdo con el Artículo 40 de la Decisión 486.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexos:

- Recibo de pago por 9 reivindicaciones adicionales;
- Poder otorgado al abogado;
- Lista de inventores corregida;
- Documento de cesión;
- Capítulo Reivindicatorio Modificado;
- Hojas sustitutas de las páginas 38 a 40.