

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

**Re.: Expediente No. 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. 14553, NOTIFICADO**  
**EN FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2017**  
**(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 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 adjuntar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la solicitud, el cual consta de 12 reivindicaciones basadas en las reivindicaciones de la contraparte estadounidense equivalente US14/043,695 presentadas el 1 de Octubre de 2013 en dicha jurisdicción.

Así, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado se introdujeron los siguientes cambios:

- la Reivindicación fue limitada mediante la inclusión de las siguientes limitaciones: “donde el anillo amortiguador (180) comprende un cuerpo tubular (182) con una superficie lateral circunferencial (187) y al menos un lóbulo (184) que se extiende desde la superficie lateral circunferencial (187), donde dicho al menos un lóbulo (184) puede deslizarse a lo largo de una pista helicoidal (148) en un orificio (144)”. El soporte para esta modificación puede encontrarse a lo largo del Capítulo Descriptivo (página 43) y en las figuras 14A y 14C;
- se eliminaron las antiguas Reivindicaciones 12 a 19;
- se incluyen entre paréntesis los números de referencia de cada elemento reclamado;
- las definiciones funcionales han sido canceladas y el sistema de las actuales reivindicaciones ha sido definido por un conjunto de características estructurales y su interrelación con otros elementos constitutivos.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas en el 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 original, por el contrario, corresponden a una limitación de la materia reclamada.

2. a- La Examinadora sugiere al solicitante incluir entre paréntesis ( ) los números de referencia de cada uno de los elementos que hacen parte de la invención.

b- En respuesta, me permito resaltar que el Capítulo Reivindicatorio Modificado incluye los números de referencias a cada uno de los elementos de la presente invención, por lo que considero superada la objeción.

3. a- La Examinadora objeta el nivel inventivo de las Reivindicaciones 1, 2, 3 y 5, a la luz de los documentos US6709667 (D1) y US2009/0270897 (D2).

La Examinadora comparó las características técnicas esenciales de la Reivindicación 1 con las de D1 y D2. Para la Examinadora, la diferencia entre la invención y D1, es que D1 no menciona que el anillo de amortiguación interactúa con una pista helicoidal en un orificio. El efecto de incluir esta característica es que se logra controlar la velocidad de rotación del dispositivo por lo cual es más eficiente.

Por lo anterior, el problema técnico planteado por la Examinadora es: ¿cómo modificar el sistema conocido en D1 para controlar la velocidad de rotación del dispositivo y hacerlo más eficiente?

La Examinadora concluye que la utilización de una pista helicoidal para controlar la velocidad de rotación del dispositivo, ya está divulgada en el documento D2 que se refiere a un dispositivo en donde la base (69) puede estar dispuesta en una abertura (68 – 2) que puede extenderse hacia abajo desde la parte superior de la parte intermedia (65) para comunicarse con el orificio (68 – 1), con el trinquete (70) desplazándose dentro de la parte helicoidal doble del vástago (35). De esta manera, cuando el árbol (35) gira, el trinquete (70) puede desplazarse continuamente hacia adelante y hacia atrás a través de la porción helicoidal doble del vástago (35, 62) para oscilar en translación. Como puede apreciarse, la velocidad a la cual el carro (62) oscila en translación puede variarse, por ejemplo, variando la longitud de translación de la porción helicoidal doble del árbol (35), los ángulos de los canales (42, 43), la velocidad de rotación del árbol (29), etc. (Párrafo. [0065]).

En consecuencia, una persona normalmente versada en la materia incluiría la pista helicoidal del documento D2 en el sistema divulgado en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Asimismo el documento D1 divulgan las características de las reivindicaciones dependientes así:

- Reivindicación 2: (FIG.3 Col. 10, líneas 54 a 58 de D1);
- Reivindicación 3: (Col. 10, líneas 23 a 27 de D1);
- Reivindicación 2: (Col. 12, líneas 58 a Col.13 línea 7 de D1);

b- i) En primer lugar, llamo respetuosamente la atención de la Examinadora sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, tal como se explica en el punto 1 del presente memorial.

ii) Ahora bien, en relación con el arte previo citado por la Examinadora, el documento D1 divulga en la figura IB, y en la memoria descriptiva "un catéter de administración (14); y un dispositivo de oclusión (12); un mango (30) acoplado con el catéter de administración (14), donde el mango (30) comprende un mecanismo liberación por resorte (33, 35, 39, 51) movable desde una primera posición a una segunda posición (como se indica por la flecha en la

figura IB) para provocar la extracción (desenroscamiento, separación) de un cable de liberación (18) del dispositivo de oclusión (12 ). También establece que las figuras IB y 6 enseñan un alambre de liberación (18) acoplado a un conjunto de muelles, en el que el conjunto de muelles comprende un anillo de amortiguación y un resorte de extensión.

La Examinadora reconoció que D1 no divulga que el anillo de amortiguación interactúa con una pista helicoidal en un orificio o que el anillo amortiguador (180) comprende un cuerpo tubular (182) con una superficie lateral circunferencial (187) y al menos un lóbulo (184) que se extiende desde la superficie lateral circunferencial (187), y donde dicho al menos un lóbulo (184) puede deslizarse a lo largo de una pista helicoidal (148) en un orificio (144).

Por su lado, el documento D2 fue citado por la Examinadora como elemento de enseñanza relacionado con el anillo amortiguador que no se divulga el documento D1. La Figura 2B de D2 muestra, "un dispositivo análogo en el que el anillo amortiguador (62) gira a lo largo de una pista helicoidal (39, 42, 43) en un orificio en el que el anillo amortiguador (62) comprende una o más orejetas (70) que viajan dentro de una cantidad coincidente de caminos en la pista helicoidal (39, 42, 43) ".

Por lo anterior, me permito señalar que ni D1 ni D2 tomados solos o conjuntamente revelan o sugieren un sistema de suministro que incluye un anillo amortiguador (180) que comprende un cuerpo tubular (182) con una superficie lateral circunferencial (187) y al menos un lóbulo (184) que se extiende desde la superficie lateral circunferencial (187), y donde dicho al menos un lóbulo (184) puede deslizarse a lo largo de una pista helicoidal (148) en un orificio (144).

|                           |
|---------------------------|
| <b>Presente invención</b> |
|---------------------------|

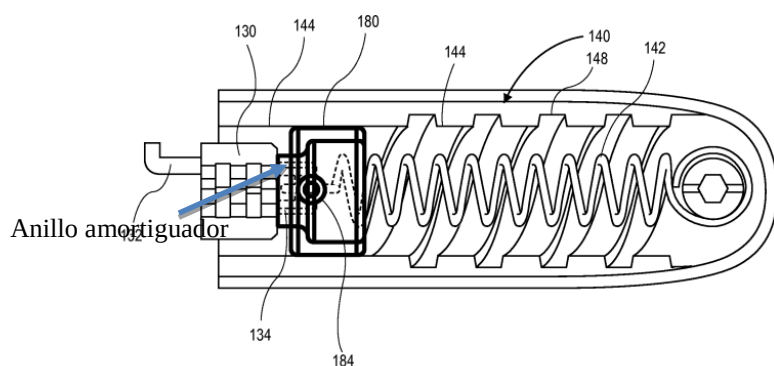
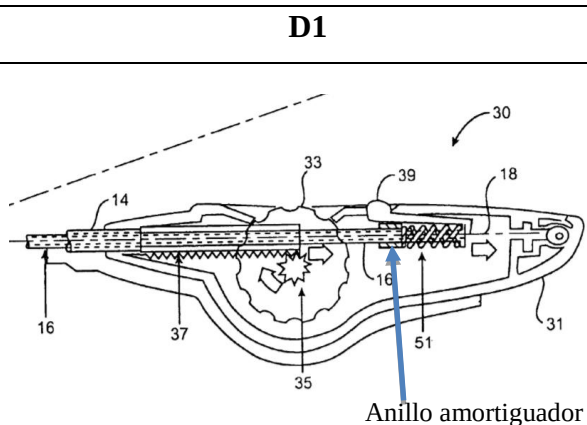
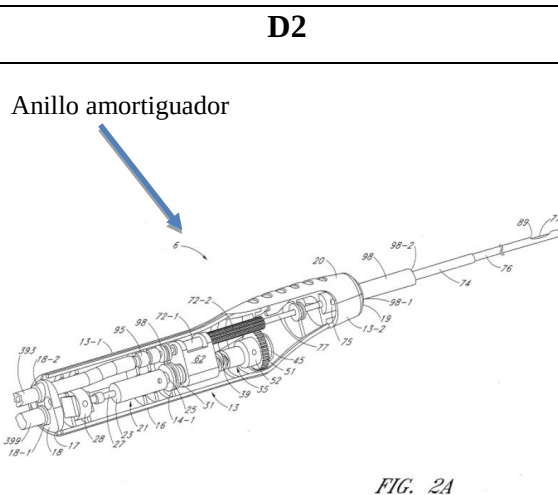


FIG. 12



D1



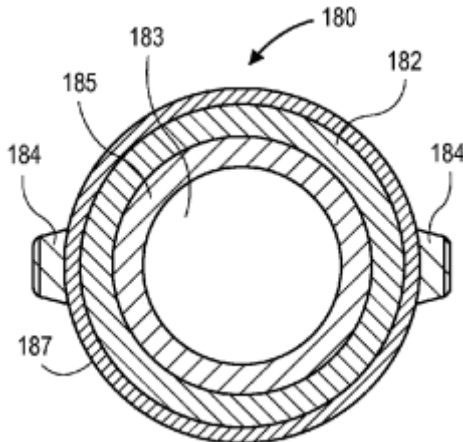
D2

El documento D1 está dirigido a un sistema de entrega de anticonceptivos que contienen muchos de los mismos elementos que la presente invención, sin embargo, no enseña un dispositivo con un anillo de amortiguación con al menos un lóbulo diseñado para deslizarse a lo largo de pistas helicoidales en un agujero.

Por su parte, el documento D2, está dirigido a un tipo diferente de dispositivo, un dispositivo que es estructural y funcionalmente diferente al que revela D1 o al que revela la presente invención. En efecto, los dispositivos de la presente invención y de D1 están diseñados para su uso en la colocación delicada, precisa y suave de un dispositivo anticonceptivo en una trompa de Falopio

humana. Por el contrario, el dispositivo que divulga D2 está diseñado para usar en la eliminación de tejido.

La figura 2B de D2 divulga, un árbol 35 de accionamiento de traslación con canales 42 y 43 de doble hélice y un trinquete 70 (el requerimiento oficial se refiere a esta parte como "orejeta") que se desplaza dentro de la porción helicoidal doble del eje 35, haciendo que el carro 62 oscile. (veáse col 8, líneas 1-8). Como se observa en la siguiente figura, el trinquete 70 no se extiende desde una superficie circunferencial, sino que desde una superficie cóncava diseñada para interconectarse con pistas helicoidales 42 y 43 en la superficie de un árbol de accionamiento. Las pistas helicoidales en el eje de transmisión en combinación con el trinquete están diseñadas para promover la oscilación.

| Presente invención                                                                  | D2                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

Por el contrario, los elementos de lóbulos de la presente invención emergen de una superficie circunferencial de un anillo de amortiguación, una configuración que se diseñó para amortiguar la contracción lineal de un resorte de extensión a medida que el o los lóbulos se deslizan a lo largo de una pista helicoidal en un orificio, lo que permite ubicar suavemente, con precisión y rápidamente un dispositivo de oclusión en una trompa de Falopio con una vibración mínima o nula durante el despliegue.

Así, la persona medianamente versada en la materia no encontraría en el arte previo, como modificar el elemento "anillo de amortiguación" del dispositivo enseñado por D1, mediante la incorporación de las enseñanzas de las orejas y guías helicoidales de D2. Por el contrario,

incluso si se modificaran las enseñanzas de D1, al menos un elemento de la presente invención no se divulga o se sugiere mediante las enseñanzas combinadas de ambas referencias, específicamente, un anillo amortiguador con un cuerpo tubular con una superficie lateral circunferencial y al menos un lóbulo que se extiende desde la misma, y que puede deslizarse a lo largo de una pista helicoidal en un agujero.

Teniendo en cuenta lo anterior, en este punto vale la pena señalar que el Manual Andino de Patentes (MAP) establece que para que pueda negarse la existencia de nivel inventivo, es necesario no solamente que la combinación de las enseñanzas pueda hacerse, sino también que exista una sugerencia o razón tal, que lleve al técnico con conocimientos medios a combinar las enseñanzas de los documentos<sup>1</sup>. En el presente caso, no existe nada en D1 o D2 que enseñe o siquiera sugiera a la persona medianamente versada en la materia cómo desarrollar la composición de la invención. Es decir, existe evidencia de que la Reivindicación 1 y sus dependientes muestran un paso inventivo, sobre las enseñanzas de D1, en vista de D2.

4. Finalmente, considero que la presente solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos por la Decisión 486 y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho 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
- Comprobante de pago correspondiente a 2 reivindicaciones adicionales.
- Comprobante de pago correspondiente a Examen adicional

---

<sup>1</sup> Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina. 2004. Sección 10.2.1