

Señora Directora

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2018/0011370

Asunto: Solicitud de patente para: **INSTRUMENTO MÉDICO PARA LA REMOCIÓN DE FRAGMENTOS DENTALES CON AGUJA QUE COMPRENDE UN SEGMENTO RETENTIVO Y UN SEGMENTO PERFORADOR**

Solicitante: Rainer GANß

Fecha de Solicitud: 25 de octubre de 2018

RESPUESTA A PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio 1335, notificado el 30 de enero de 2020.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad, el solicitante decide aportar un Capítulo Reivindicatorio Modificado conformado por 16 reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

1. Se eliminaron las antiguas Reivindicaciones 6, 8 y 10 y se incluyó su materia en la Reivindicación 1.
2. Se reemplazo la expresión “*se pueden conectar*” por la expresión “*se conectan*” en las Reivindicaciones 3 y 4 para mejorar la claridad de estas Reivindicaciones.
3. Se eliminó la expresión “*en particular*” y los términos “*preferiblemente*” y “*y/o*” de las Reivindicaciones 2, 4, 7, 9, 11, 14 y 15 (antiguas Reivindicaciones 2, 4, 9, 11, 12, 14 y 15). Las características opcionales de estas reivindicaciones fueron incluidas en las nuevas

Reivindicaciones 8, 10, 12 y 16 las cuales tienen entonces soporte en las Reivindicaciones originales arriba mencionadas.

4. Se eliminaron las antiguas Reivindicaciones 16 a 18.

5. La numeración y dependencias de las demás Reivindicaciones fue actualizada para reflejar los cambios mencionados.

En conexión con lo anterior me permito señalar que estas modificaciones se ajustan completamente a las exigencias del Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituyen de ninguna manera una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

II. EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE PATENTABILIDAD

El Examinador considera que las antiguas Reivindicaciones 16 a 18 hacían referencia a un método quirúrgico. En relación con el supuesto método quirúrgico, deseo respetuosamente llamar la atención del Examinador al Capítulo Reivindicatorio modificado en donde se removieron las antiguas Reivindicaciones 16 a 18. Por lo tanto, considero superada la objeción.

III. EN CUANTO AL TÍTULO

En respuesta a la sugerencia del Examinador, el solicitante se aviene a modificar el título de la presente invención para que se lea:

*“INSTRUMENTO MÉDICO PARA LA REMOCIÓN DE FRAGMENTOS DENTALES CON AGUJA QUE
COMPRENDE UN SEGMENTO RETENTIVO Y UN SEGMENTO PERFORADOR”*

IV. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

1. El Examinador considera que las Reivindicaciones no son claras por que presentan características opcionales precedidas por las expresiones “y/o”, “se pueden”, “en particular”, “o” y “preferiblemente”.

En relación con la objeción, deseo respetuosamente llamar la atención del Examinador el nuevo Capítulo Reivindicatorio modificado, en donde los términos objetados fueron removidos de las reivindicaciones. En particular, se eliminó el término “y/o” de la Reivindicación 2, se reemplazó la expresión “se pueden conectar” por la expresión “se conectan” en las Reivindicaciones 3 y 4, se eliminó la expresión “en particular” de la Reivindicación 4 y se eliminó el término “preferiblemente” y la modalidad preferida de la Reivindicación 14.

Adicionalmente, se eliminaron los términos opcionales de las Reivindicaciones 7, 9, 11 y 15 (antiguas Reivindicaciones 9, 11, 12 y 15), los cuales fueron incluidos en las nuevas Reivindicaciones 8, 10, 12 y 16 respectivamente. Así las cosas, considero superada la objeción.

2. El Examinador considera que la antigua Reivindicación 10 incluía un término relativo.

En relación con el término mencionado, deseo respetuosamente aclarar que antigua Reivindicación 10 fue eliminada y la expresión referenciada no fue incluida en la materia de la Reivindicación 1. Así, la expresión “o similar a” no se encuentra en el nuevo Capítulo Reivindicatorio modificado.

3. Con base en todo lo anterior, considero que el Capítulo Reivindicatorio cumple con todos los requisitos de claridad y concisión, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486, ya que cualquier persona medianamente versada en la materia está en completa capacidad de comprender la invención sin ambigüedad alguna el alcance de la protección.

V. ESTADO DE LA TÉCNICA

El Examinador determinó dos documentos como relevantes para realizar el análisis de patentabilidad de la presente patente de invención:

No.	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	DE202005007267	<i>“Instrument kit for use in commercial dental medicinal angular piece, has screw drill and screw bushing held together by retaining screw where drill has cutting drill portion which is pressed onto tooth root to remove residue in it”</i>	15 de diciembre de 2005
D2	US 5735689	<i>“Endodontic dental instrument”</i>	07 de abril de 1998

VI. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NOVEDAD Y NIVEL INVENTIVO

El Examinador consideró que los documentos D1 y D2, revelan todas las características técnicas del instrumento médico de la Reivindicación 1. En primer lugar, quisiera hacer un respetuoso llamado a la atención del Examinador acerca del Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto en donde las antiguas Reivindicaciones 6, 8 y 10 fueron eliminada y sus elementos técnicos fueron incluidos en la Reivindicación 1. De manera específica, la nueva Reivindicación 1 ahora comprende explícitamente las siguientes limitaciones adicionales a las originalmente presentadas:

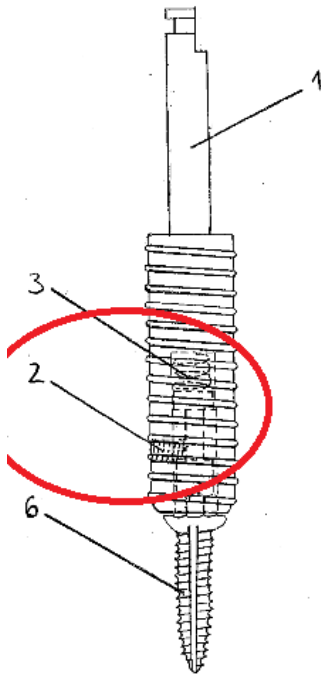
- el segmento retentivo (18) presenta **por lo menos un elemento retentivo (22) configurado como una púa;**
- el segmento perforador (16) se dispone en el extremo de la aguja (14) que se opone a la base (12);
- el segmento retentivo (18) se dispone entre la base (12) y el segmento perforador (16).

Con el fin de demostrar la novedad de la presente invención, expondré cómo el arte previo citado por el Examinador no afecta la novedad de la invención como se reclama en el Capítulo Reivindicatorio adjunto.

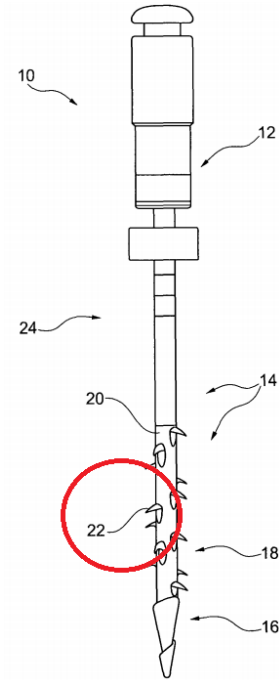
El documento D1 se refiere un instrumento que emplea una broca roscada (*screw drill*) en conjunto con un cojinete roscado (*screw bushing*) para remover residuos dentales (Resumen). En esta divulgación, es claro que siempre se utiliza una configuración roscada en donde el elemento 2 además ensancha el canal para remover los residuos. Este tipo de configuración entonces requiere una mayor presión lateral para remover los fragmentos, lo cual genera efectos adversos como mayor riesgo de infección y de sangrado.

Adicionalmente, la Reivindicación 1 ahora incluye específicamente la aclaración relacionada a que el segmento retentivo presenta por lo menos un elemento retentivo (22) configurado como una púa. Este elemento, ubicado sobre el segmento retentivo, es estructuralmente diferente a la estructura roscada del documento D1. La diferencia entre el segmento roscado de D1 y el elemento retentivo (22) configurado como una púa de la presente invención se puede observar claramente en las Figuras 1 de dichos documentos.

D1. Figura 1.



Invención. Figura 1.



En relación con el documento D2, deseo respetuosamente aclarar que este documento se enfoca en resolver un problema técnico diferente en cuanto se refiere a un instrumento médico para extirpar y alargar un canal de raíz. El Examinador, en su análisis, indica que la porción de trabajo de D2 es equivalente al segmento retentivo de la presente invención. Difiero respetuosamente de tal afirmación. Las nuevas aclaraciones dispuestas en la Reivindicación 1 le permiten a una PHOSITA claramente determinar que corresponden a características estructurales diferentes con efectos técnicos diferentes.

Esto además es claro al observar la misma descripción del documento D2, en donde se afirma: *“la porción de trabajo incluye al menos un espacio helicoidal radial espaciado de un filo de cuchilla helicoidal por una faja helicoidal. (...) Por medio de esta estructura reclamada, el filo de cuchilla helicoidal se inserta a un acoplamiento de corte en un mayor grado que el espacio helicoidal radial (...)”* (D2, Col. 2, Líneas 2 a 14). Este aparte del texto del documento D2 demuestra que la función de la porción de trabajo (14) descrita en D2 se configura para cortar y no para la extracción de fragmentos dentales. Además, la porción de trabajo de D2 no hace mención de un elemento equivalente a la inclusión de al menos un elemento retentivo (22) configurado como una púa tal y como lo recita actualmente la Reivindicación 1 de la presente invención.

Así las cosas, la Guía de la SIC establece que las invenciones revisten de novedad cuando la invención reivindicada no es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica.¹ En el presente caso, es evidente que las características técnicas esenciales de la invención no habían sido reveladas en su totalidad por el arte previo citado por el Examinador.

Así mismo, el Tribunal ha declarado, en cuanto a la divulgación de una invención en el arte previo como afectación de la novedad de una invención, que “(...) *Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención*”.² En este caso, D1 y D2 no hace referencia a al menos el elemento retentivo (22) configurado como una púa de la invención, por lo cual es novedosa a la luz del arte previo citado. En conclusión, se reconoce claramente la novedad de la presente invención.

Por las razones expuestas anteriormente, considero que las Reivindicaciones 2 a 16 también son novedosas, pues al ser dependientes de la Reivindicación 1, presentan todas y cada una de sus características técnicas y, por lo tanto, revisten de novedad.

VII. PETICIÓN

Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, se solicita proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

VIII. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio Modificado conformado por 16 reivindicaciones.

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-24626-0841-0001-5
DKC\DKC\ID-306573\WPC24626

¹ Superintendencia de Industria y Comercio, *Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad* (Bogotá, Colombia, 2014). Sección 2.12.

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