

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2021/0010226

**Solicitud de Patente de Invención Titulada: “DISPOSITIVO DE MODULAR
ULTRASÓNICO DE TEJIDOS PARA CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA Y
MÉTODO DE FABRICACIÓN DE DICHO DISPOSITIVO”**

Solicitantes: CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DEL CARIBE S.A.S

Nuestra Ref.: P2021/000153

RESPUESTA AL OFICIO No. 5046,
NOTIFICADO EL 28 DE MARZO DE 2023
(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. a- En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la presente solicitud, me permito adjuntar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la solicitud. Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- se eliminó la reivindicación 16;
- se modificó la Reivindicación 1 indicando que el tubo (10) cuenta con una superficie externa, y además, se incluyó la expresión que indica: “*donde la primera aleta (13a) sobresale de la superficie externa del tubo (10)*”. Esta modificación encuentra soporte en la página 9 líneas 1 a 30 del Capítulo Descriptivo originalmente presentado y en las Figura 3; y

- se reemplazaron los términos “*tubing*” por “*tubo*” a lo largo de las reivindicaciones, con el fin de corregir errores tipográficos.

Por lo tanto, 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. Éstas por el contrario tienen el propósito de dar mayor claridad a la materia reclamada.

2. a- El Despacho eleva las siguientes objeciones en relación con la claridad del Capítulo Reivindicatorio:

- el Despacho indica que los términos: “*tubing* sin costura” y “*tubing* con costura” (Reiv. 4, 16), son términos anglosajones cuya invocación tecnológica es poco usada en el español; y
- el Despacho indica que las Reivindicaciones 14, 16, relativas a un método para fabricar un dispositivo de corte modular para cirugía oftalmológica, incluyen una combinación de características de producto y proceso, sin que se defina de manera clara la etapa o paso a reclamar.

b- En primer lugar, llamo respetuosamente la atención del Despacho sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, tal como se explica en el numeral 1(a) del presente memorial:

i) En primer lugar, y siguiendo la sugerencia del Despacho, me permito indicar que la expresión “*tubing*” se cambió por “*tubo*” a lo largo del Capítulo Reivindicatorio. Por lo tanto, considero superada la objeción; y

ii) por otro lado, y de acuerdo con la objeción relacionada con la combinación de características de producto y proceso en las reivindicaciones de método, me permito indicar que la Reivindicación 16 fue eliminada. Por lo cual considero superada la objeción.

Teniendo en cuenta lo anterior, considero respetuosamente que el Capítulo Reivindicatorio cumple con los requisitos de claridad y concisión establecidos en el Manual Andino de Patente (en Adelante MAP) y la Guía para Examen de Solicitudes de Patente y Modelo de Utilidad de la SIC (en adelante, Guía de la SIC), permitiéndole a la persona medianamente versada en la materia comprender inequívocamente el alcance de la materia reclamada.

3. a- El Despacho considera que el título de la invención no se relaciona con el objeto de la solicitud contenido en la descripción y las reivindicaciones, y sugiere cambiarlo.

b- Con el objetivo de facilitar el trámite de la presente invención, y siguiendo la sugerencia del Despacho, me permito indicar que se cambió el título de la presente invención de la siguiente manera:

“DISPOSITIVO MODULAR ULTRASÓNICO DE TEJIDOS PARA CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA Y MÉTODO DE FABRICACIÓN DE DICHO DISPOSITIVO”

Por lo tanto, considero superada la anterior objeción.

4. a- El Despacho considera que la Reivindicación 1 carece de nivel inventivo a la luz de los documentos JP2013099571 (D1) y US2020/107961 (D2).

El Despacho señala que D1 es el estado de la técnica más cercano a la Reivindicación 1 porque divulga un dispositivo de corte que tiene una sección de soporte base para acoplar con un dispositivo generador de movimiento y una punta con una sección de cuchilla.

Particularmente, el Despacho argumenta que la diferencia entre la Reivindicación 1 y el dispositivo divulgado en D1, consiste en incluir un canal que se extiende desde la perforación pasante hacia el extremo distal del cuerpo, así como también incorporar un tubo con un borde proximal y un borde distal, donde el borde proximal se conecta al extremo distal del módulo proximal por medio de un elemento de fijación y donde el tubo se dispone coaxialmente con el canal.

El efecto que se logra al incluir específicamente un canal que se extiende desde la perforación pasante hacia el extremo distal del cuerpo, así como también incorporar un tubo con un borde proximal y un borde distal, donde el borde proximal se conecta al extremo distal del módulo proximal por medio de un elemento de fijación y donde el tubo se dispone coaxialmente con el canal es fabricar el módulo distal conformándolo en una sola unidad, esto mediante la fijación por soldadura de la unión de los bordes distal, proximal junto con el tubo y permitir igualmente la extracción y eliminación mediante aspiración, a través del tubo, de los tejidos y fluidos que se generan durante la intervención quirúrgica.

Por lo tanto, según el Despacho el problema técnico objetivo que pretende resolver la invención se podría formular así: *¿Cómo modificar el dispositivo divulgado en D1 para*

facilitar el retiro de material orgánico durante una intervención quirúrgica en los ojos de un paciente?

Sin embargo, el Despacho indica que el incluir un canal que se extiende desde la perforación pasante hacia el extremo distal del cuerpo, así como también incorporar un tubo con un borde proximal y un borde distal, donde el borde proximal se conecta al extremo distal del módulo proximal por medio de un elemento de fijación y donde el tubo se dispone coaxialmente con el canal para conformar una parte de un dispositivo médico para facilitar el retiro de material orgánico durante una intervención quirúrgica en los ojos de un paciente, ya está divulgado en D2 que se refiere a incluir dentro del dispositivo quirúrgico propuesto un canal de flujo de fluido 119 entre la superficie del eje 103 y la superficie interior del manguito 121. El canal de flujo de fluido 119 puede configurarse para suministrar una solución salina equilibrada local, un medicamento viscoelástico (por ejemplo OVD) o agentes terapéuticos en el sitio o para lavar el reflujo de sangre. (Pág. 13 Párr. 0161 Líneas 11 a 14). Asimismo, se considera parte del conocimiento del técnico medio el empleo de soldadura con costura o sin costura para generar uniones sobre tubería calibrada, la cual es regularmente empleada para elaborar objetos para operación específicas como lo es el área oftálmica, conformando de esta forma, elementos análogos a las uniones tipo “tubing” descritas en la invención.

En consecuencia, el Despacho argumenta que una persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir el canal de extracción de tejidos por aspiración durante la intervención oftálmica descrito en el documento de D2, así como el medio de unión a través de soldadura con costura o sin costura que hace parte del conocimiento del técnico medio en el dispositivo de D1, para así llegar al objeto de la Reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia.

En cuanto a la Reivindicación dependientes 1 a 4, 7 a 11 y 13, el Despacho considera que no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al dispositivo de la Reivindicación 1, por lo cual se considera que carecen de nivel inventivo.

b- i) En relación con las objeciones de nivel inventivo elevadas por el Despacho, en primer lugar, llamo respetuosamente la atención del Despacho sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, tal como se explica en el punto 1 del presente memorial.

Ahora bien, me permito señalar que la presente invención reclamada en la Reivindicación 1 está dirigida a un dispositivo de corte modular (1) para cirugía oftalmológica, que comprende:

- un módulo proximal (3) que está conformado por:
 - un cuerpo (7) que incluye un extremo proximal, un extremo distal (9) y un canal (6), donde el cuerpo (7) se extiende en una dirección longitudinal;
 - un cuerpo de conexión (5) adyacente al cuerpo (7), dicho cuerpo de conexión (5) con una perforación pasante (8), donde el cuerpo de conexión (5) está configurado para acoplarse a una fuente de vibración; y
 - donde el canal (6) se extiende desde la perforación pasante (8) hacia el extremo distal (9) del cuerpo (7); y
- un módulo distal (2) que está conformado por:
 - un tubo (10) con una superficie externa, con un borde proximal (11a) y un borde distal (11b), donde el borde proximal (11a) se conecta al extremo distal (9) del módulo proximal (3) por medio de un elemento de fijación (4) y donde el tubo (10) se dispone coaxialmente con el canal (6);
 - una punta de corte (12) localizada en el borde distal (11b) del tubo (10); y
 - una primera aleta (13a) dispuesta en una superficie externa del tubo (10); donde la primera aleta (13a) sobresale de la superficie externa del tubo (10).

A continuación, me permito mostrar la FIG. 1, la cual muestra un ejemplo no limitante de la invención, y en la cual se identifican elementos que aparecen numerados en la nueva Reivindicación 1:

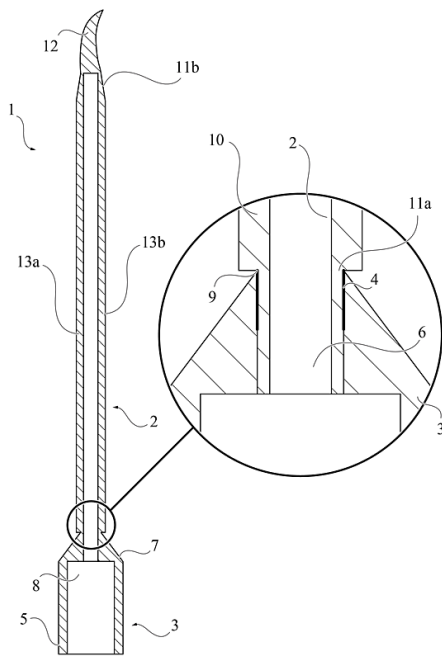


Ilustración A -Presente invención

ii) En cuanto al arte previo, me permito señalar que D1 divulga un dispositivo de corte tiene una sección de soporte base para la unión con un dispositivo generador de movimiento y una punta con una sección de cuchilla. La sección de la hoja tiene preferiblemente bordes superior e inferior, y un borde libre de aspiración anterior que se extiende entre ellos, teniendo el borde superior una longitud longitudinal más corta en comparación con el borde inferior y donde el borde anterior se inclina hacia abajo desde un extremo distal del borde superior para un extremo distal del borde inferior, y presentando el borde inferior una superficie de contacto con el material que es más delgada en espesor que el borde superior.

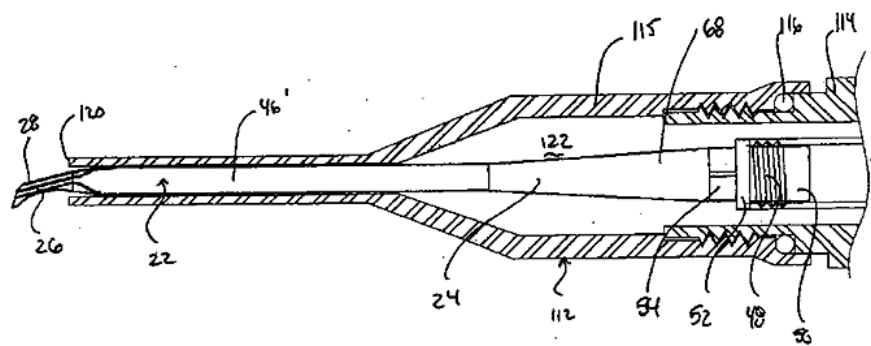


Ilustración B - Dispositivo de D1

Por su parte, D2 divulga un bisturí oftálmico para su uso para el tratamiento de diversas afecciones, incluidas enfermedades oculares, como el glaucoma, utilizando técnicas quirúrgicas. La invención se refiere a un dispositivo de cuchillas múltiples para cortar los tejidos dentro del ojo, por ejemplo, una malla trabecular (TM). Particularmente, D2 divulga un bisturí oftálmico de doble hoja, que comprende un elemento de sujeción; un eje conectado al mango; y una plataforma conectada al pozo. Dicha plataforma comprende: una primera cuchilla; una segunda hoja; una punta de hoja anterior; y un miembro de extensión, en el que el miembro de extensión está configurado como una característica de agarre. En donde, en una realización de D2, la plataforma comprende una primera hoja y una segunda hoja unidas a un primer lado lateral y un segundo lado lateral (respectivamente) de la plataforma. En la siguiente Ilustración C se muestra una figura de D2:

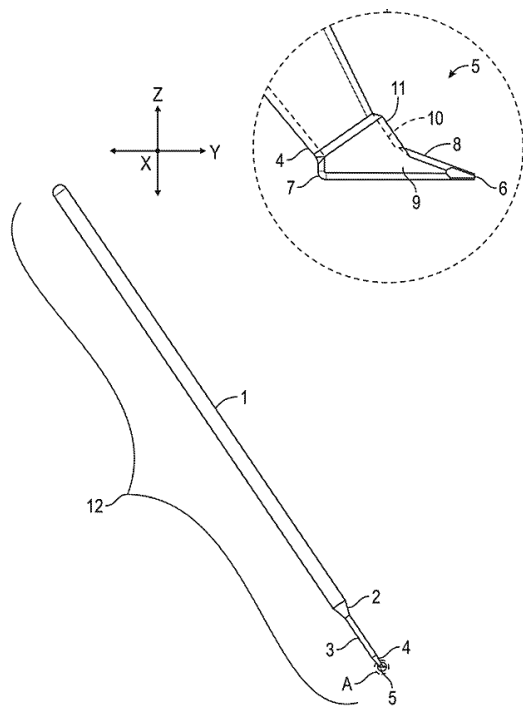


Ilustración C-Estructura de D2

Ahora bien, después de haber definido el alcance de la presente invención, me permito realizar el análisis de nivel inventivo de acuerdo con la Guía de la SIC¹. Ésta señala que “Durante el examen de nivel inventivo debe hacerse un juicio de valor y un análisis objetivo de las divulgaciones previas del estado de la técnica, no influenciados por el conocimiento que ya se tiene de la Invención que se está evaluando. Por tanto, con el fin de minimizar la subjetividad y evitar que se realice un análisis en retrospectiva (“hindsight” ó “a posteriori”), el examen debe relacionar la invención con la solución de un problema técnico, mediante el Método “problema-solución” (énfasis fuera de texto).

A. Identificar el estado de la técnica más cercano a la invención reivindicada

A partir de los documentos citados por el Despacho, D1 es el documento más cercano a la invención reivindicada en la Reivindicación 1, puesto que divulga un n dispositivo de corte que tiene una sección de soporte base para acoplar con un dispositivo generador de movimiento y una punta con una sección de cuchilla. La sección de la hoja tiene preferiblemente bordes superior e inferior, y un borde libre de aspiración anterior que se extiende entre ellos, teniendo el borde superior una longitud longitudinal más corta en comparación con el borde inferior y donde el borde anterior se inclina hacia abajo desde un

¹ Superintendencia de Industria y Comercio, op. cit., sección 2.13.5, páginas 131-134

extremo distal del borde superior para un extremo distal del borde inferior, y presentando el borde inferior una superficie de contacto con el material que es más delgada en espesor que el borde superior. Se prefiere una pendiente hacia atrás en la dirección proximal del borde delantero de, por ejemplo, 10 a 45 grados con un borde delantero recto y/o curvo o una combinación de secciones de borde recto y delantero. La hoja converge en grosor de arriba a abajo, una tiene una región de borde delantero superior curvo y la otra tiene un borde inferior que tiene una sección recta distal y una sección rebajada situada próxima a la sección recta distal. El borde delantero incluye además paredes laterales opuestas divergentes longitudinalmente.

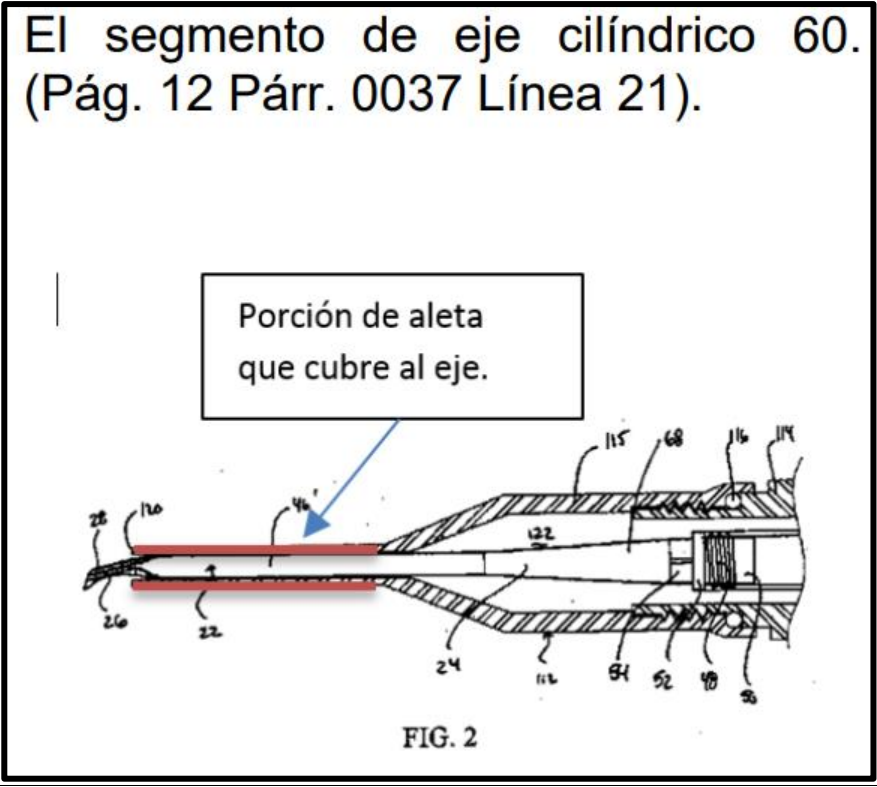
B. Determinar la diferencia entre la invención y el estado de la técnica más cercano

En cuanto a las diferencias entre D1 y el alcance actual de la Reivindicación 1, me permito señalar que D1 no divulga las siguientes características técnicas de la Reivindicación 1:

- D1 no divulga un módulo proximal (3) que está conformado por un cuerpo (7) que incluye un extremo proximal, un extremo distal (9) y un canal (6), donde el cuerpo (7) se extiende en una dirección longitudinal. Por el contrario, D1 divulga un cuerpo monolítico que incluye un eje hueco, y con un segmento de transición en forma de cono;
- D1 no divulga aun módulo distal (2) que está conformado por un tubo (10) con una superficie externa, con un borde proximal (11a) y un borde distal (11b), donde el borde proximal (11a) se conecta al extremo distal (9) del módulo proximal (3) **por medio de un elemento de fijación (4) y donde el tubo (10) se dispone coaxialmente con el canal (6).** Por el contrario, D1 divulga un dispositivo de corte (22) que incluye una unidad de transmisión de potencia ultrasónica (24) y una unidad de punta (26). En D1, la parte de transmisión (24) se extiende preferentemente desde el extremo proximal (76) de la parte de punta (26) hasta el extremo proximal (27) del dispositivo de corte (22). **Es decir, D1 se refiere a una pieza única completa;**
- **D1 no divulga una primera aleta (13a) dispuesta en una superficie externa del tubo (10); donde la primera aleta (13a) sobresale de la superficie externa del tubo (10).** Por el contrario, D1 divulga un manguito (112) que comprende una zona de transición de cono descendente (117) entre el segmento de manguito cilíndrico grande

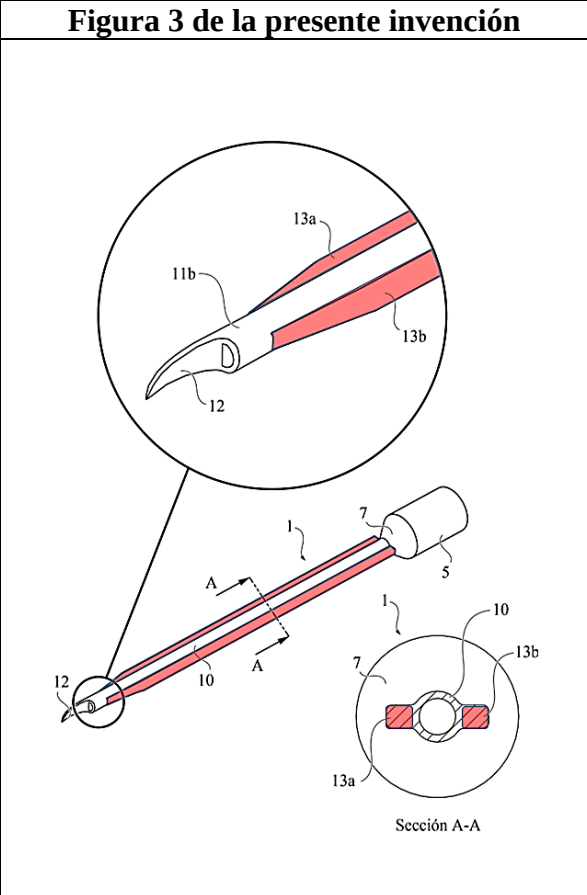
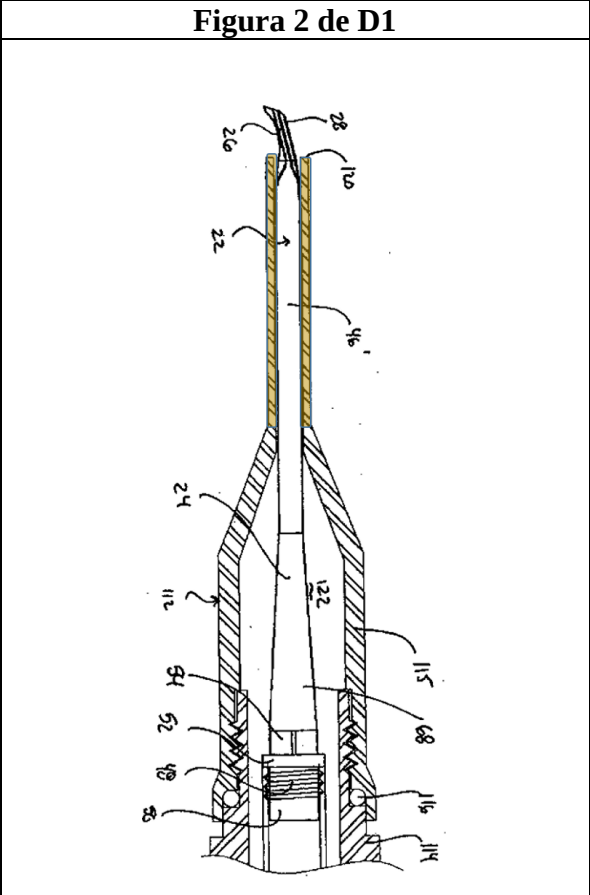
(115) y el segmento de manguito (118), donde el segmento de manguito (118) comprende un extremo distal (120) (dicho extremo 120 es señalado por Despacho en su análisis).

En este punto me permito indicar que el Despacho en su análisis señala que D1 divulga una aleta, de la siguiente manera:



Tomado de: NC 521-Requerimiento Examen de Fondo Art. 45 TP, expediente
NC2021/0010226, del 27 de marzo del 2023.

Sin embargo, me permito diferir con lo indicado por el Despacho de la siguiente manera:

Figura 3 de la presente invención	Figura 2 de D1
	
Como se observa en la Figura 3, el tubo (10) cuenta con una superficie externa, en donde una primera aleta (13a) (en color rojo) dispuesta en una superficie externa del tubo (10); y donde la primera aleta (13a) sobresale de la superficie externa del tubo (10).	Como se observa en la Figura 2, D1 no presenta ninguna aleta, contrario a lo que indica el Despacho sobre la aleta, dicha aleta que señala el Despacho se refiere a la sección transversal en corte (en color amarillo) de una figura correspondiente a un segmento de manguito cilíndrico (115). Sin embargo, lo anterior NO se refiere a una aleta .

C. Definir el efecto técnico causado y atribuible al elemento diferencial

A simple vista se podría concluir que las diferencias señaladas anteriormente no son relevantes y corresponden al simple intercambio de elementos; sin embargo, dichas diferencias estructurales son vitales en la solución de al menos un problema técnico de la presente invención, pues al contar con un módulo proximal (3) con un extremo distal (9) y un módulo distal (2) conformado por un tubo (10) que cuenta con un borde proximal (11a), donde el borde proximal (11a) se conecta al extremo distal (9) del módulo proximal (3) por medio de un elemento de fijación (4) y donde el tubo (10) se dispone coaxialmente con el

canal (6), y con una primera aleta (13a) dispuesta en una superficie externa del tubo (10); donde la primera aleta (13a) sobresale de la superficie externa del tubo (10), si se obtienen resultados inesperados a la luz del arte previo.

De acuerdo con lo anterior, me permito señalar al despacho que unos de los efectos técnicos asociados al hecho de contar con un módulo proximal (3) y un módulo distal (2) cómo el reclamado en la Reivindicación 1, es el de permitir que se puedan intercambiar tanto el módulo proximal (3) o el módulo distal (2) de acuerdo con la necesidad, o que se pueda reemplazar alguno de los dos si sufre un daño lo que evita cambiar toda la pieza. Lo anterior también permite facilitar la manufactura del dispositivo de corte modular en tanto que la manufactura de una pieza que cambia de forma a lo largo de su longitud es costosa y tiene largos periodos de manufactura, por lo que fabricar cada una de las piezas por separado y luego conectarlas, permite reducir costos y tiempos de manufactura. Por ejemplo, lo anterior permite que el invento esté fabricado tanto en titanio como en acero inoxidable, mientras que si fuera una sola pieza, la herramienta no podría hacerse de titanio debido a los requerimientos de manufactura del material.

Por su lado, el efecto técnico de incluir **una primera aleta (13a) dispuesta en una superficie externa del tubo (10); donde la primera aleta (13a) sobresale de la superficie externa del tubo (10)**, es el de permitir restablecer la dureza del tubo (10) que disminuye su rigidez cuando está conectado al módulo proximal (3). Si el tubo (10) es blando no se transmite bien la vibración generada por la energía ultrasónica. Además, dicha aleta (13a) permite que se pueda disponer un manguito alrededor del tubo (10), en donde la aleta (13a) permite el distanciamiento entre el tubo (10) y el manguito (20) de forma que un fluido de irrigación pueda fluir a través de él hasta llegar a la punta de corte (12).

D. Deducir el problema técnico a solucionar

La Guía de la SIC² establece que el problema técnico debe ser formulado de la siguiente manera: “¿cómo modificar o adaptar el estado de la técnica cercano para obtener el efecto técnico que la invención proporciona?”. Adicionalmente, me permito aclarar que de acuerdo con el MAP³ “se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente” (énfasis fuera del texto).

² Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad. Superintendencia de Industria y Comercio, 2014, Sección 2.13.5.1

³ Comunidad Andina de Naciones, Manual Andino de Patentes, 2004, Sección 10.2.1

Por lo tanto, uno de los problemas técnicos que resuelve la invención de la Reivindicación 1 es: *¿Cómo modificar el dispositivo de D1 para aumentar su rigidez y permitir que se puedan intercambiar partes del dispositivo sin afectar su funcionamiento?*

E. Evaluar si la invención reivindicada, partiendo del estado de la técnica cercano y del problema técnico objetivo, habría sido obvia para la persona medianamente versada en la materia

i) En este punto me permito nuevamente resaltar la Guía de la SIC que establece: *“esta etapa consiste en responder a la pregunta de si en el estado de la técnica en su conjunto hay un segundo documento que contiene una enseñanza que indicaría (no sólo que podría indicar, sino que indicaría) a la persona medianamente versada en la materia, enfrentada al problema técnico, cómo modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema, de la forma reivindicada”*⁴ (énfasis fuera del texto).

Así, el análisis de nivel inventivo de solicitudes de patente, no se trata de encontrar en el arte previo una mera invitación a experimentar con uno o más cambios aleatorios, sino de identificar en los documentos citados una enseñanza y guía específica para hacer las modificaciones necesarias y no otras que lo lleven con certeza a la materia reclamada.

Si bien D1 divulga un dispositivo de corte, D1 no divulga un módulo proximal (3) conectado con el módulo distal (2) por medio de un elemento de fijación (4) y donde el tubo (10) se dispone coaxialmente con el canal (6), ni tampoco divulga una primera aleta (13a) dispuesta en una superficie externa del tubo (10); donde la primera aleta (13a) sobresale de la superficie externa del tubo (10).

ii) De esta manera, la persona medianamente versada en la materia se vería motivada a consultar un segundo documento, en este caso el Despacho cita a D2.

Ahora bien y cómo lo indica el Despacho en su análisis, en cuanto a D3, este documento se diferencia de la presente invención de la siguiente manera:

- D2 no divulga un módulo proximal (3) que está conformado por un cuerpo (7) que incluye un extremo proximal, un extremo distal (9) y un canal (6), donde el cuerpo (7) se extiende en una dirección longitudinal. En este punto, el despacho indica que la anterior

⁴ Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad de la SIC, cit. Sección 2.13.5.1

característica es anticipada por D2 de la siguiente manera: “Un canal de flujo de fluido 119 entre la superficie del eje 103 y la superficie interior del manguito 121. El canal de flujo de fluido 119 puede configurarse para suministrar una solución salina equilibrada local, un medicamento viscoelástico (por ejemplo OVD) o agentes terapéuticos en el sitio o para lavar el reflujo de sangre. (Pág. 13 Párr. 0161 Líneas 11 a 14)”. Sin embargo, dicha característica citada por el Despacho se refiere un dispositivo 112 que puede tener una plataforma 105 que tiene un miembro de extensión 117, más no a un módulo proximal (3) que está conformado por un cuerpo (7)

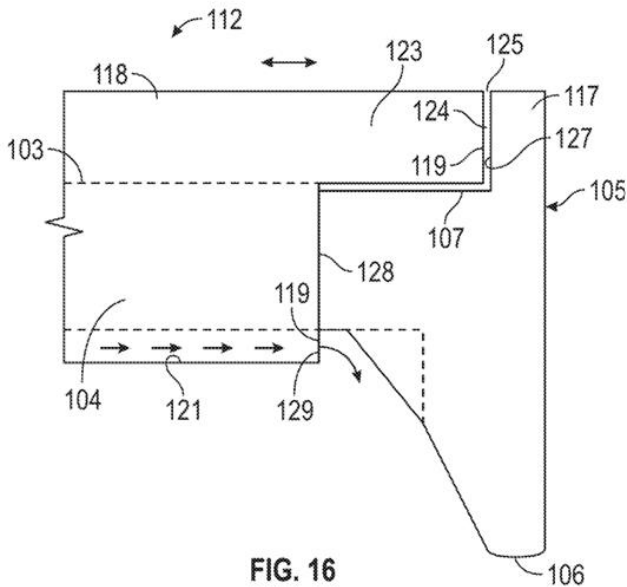


Ilustración D – FIG. 16 de D2

- Por otro lado, D2 no divulga un módulo distal (2) que está conformado por un tubo (10) que cuenta con una superficie externa, con un borde proximal (11a) y un borde distal (11b), donde el borde proximal (11a) se conecta al extremo distal (9) del módulo proximal (3) por medio de un elemento de fijación (4) y donde el tubo (10) se dispone coaxialmente con el canal (6). Por el contrario, D2 se refiere a una pieza única completa y en ningún momento se refiere a que el dispositivo divulgado está conformado por dos partes como está conformado la presente invención; y
- D2 no divulga una primera aleta (13a) dispuesta en una superficie externa del tubo (10); donde la primera aleta (13a) sobresale de la superficie externa del tubo (10). Por su lado, D2 únicamente se refiere a un eje conectado a un mango.

De lo anterior se concluye que ninguno de los documentos de arte previo citados por el Despacho sugiere o enseña las anteriores características diferenciadoras. Por lo tanto, a la luz de los documentos citados por el Despacho, no habría una motivación que sugiriera a una persona versada en la materia a modificar el dispositivo de corte de D1 para incluir un módulo proximal (3) con un extremo distal (9) y un módulo distal (2) conformado por un tubo (10) que cuenta con un borde proximal (11a), donde el borde proximal (11a) se conecta al extremo distal (9) del módulo proximal (3) por medio de un elemento de fijación (4) y donde el tubo (10) se dispone coaxialmente con el canal (6), y con una primera aleta (13a) dispuesta en una superficie externa del tubo (10); donde la primera aleta (13a) sobresale de la superficie externa del tubo (10),

Inclusive, el Despacho en su examen de fondo indica que ni D1 ni D2 divulgan en conjunto ni por separado todas las características del presente invento. Por lo tanto, no sería posible para una persona medianamente versada en la materia derivar la Reivindicación 1 de la presente invención en tanto que inclusive el Despacho señala que D1 y D2 en su combinación no divulgan la siguiente característica técnica descrita en la Reivindicación 1 en el presente invento:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1	D2
Un tubo (10) con un borde proximal (11a) y un borde distal (11b), donde el borde proximal (11a) se conecta al extremo distal (9) del módulo proximal (3) por medio de un elemento de fijación (4) y donde el tubo (10) se dispone coaxialmente con el canal (6).	No menciona	No menciona

Tomado de: NC 521-Requerimiento Examen de Fondo Art. 45 TP, expediente NC2021/0010226, del 27 de marzo del 2023.

Aun así, si una persona medianamente versada en la materia decidiera combinar las enseñanzas de D1 y D2 obtendría un dispositivo de corte con tres cuchillas, en donde la cuchilla de D1 se conectaría en medio del elemento (5) de D2, como se muestra en la siguiente Ilustración E que combina las figuras de D1 y D2:

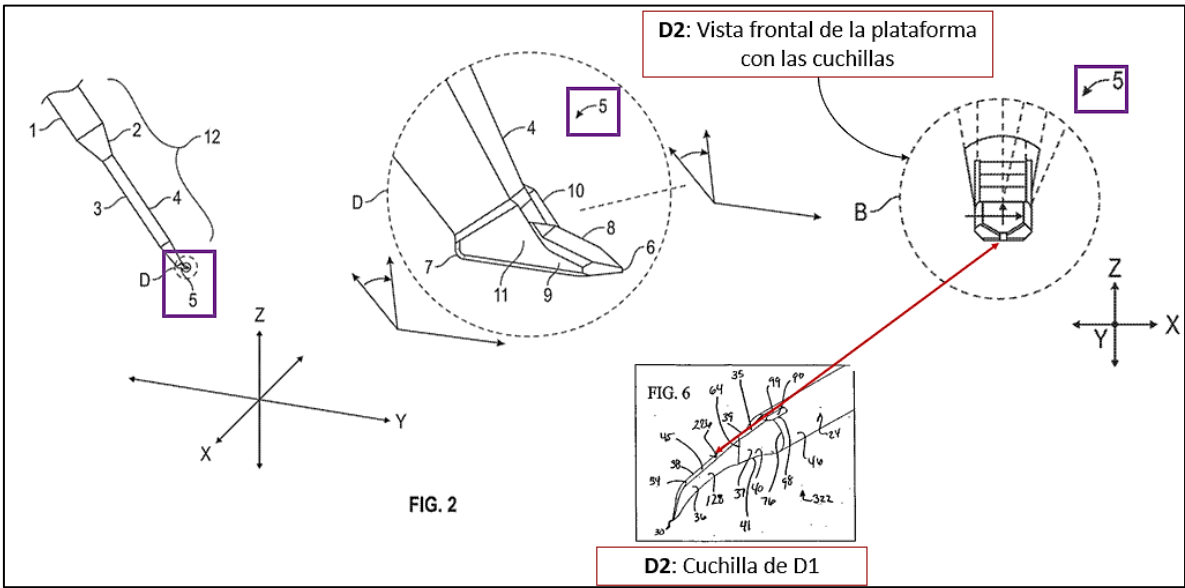


Ilustración E-Producto de la combinación de D1 y D2

Sin embargo, este producto de D1 y D2 no corresponde al dispositivo reclamado en la Reivindicación 1 de la presente invención ni permitiría solucionar el problema técnico objetivo formulado.

iv) Así las cosas, y a la luz de las evidentes diferencias encontradas entre la materia reclamada en la solicitud frente al arte previo, vale la pena señalar que, de acuerdo con el MAP, 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 documentos⁵. De manera similar, la Guía de la SIC establece que, para que una invención no resulte inventiva “*el conjunto de enseñanzas del estado de la técnica lo llevarían (a la persona medianamente versada en la materia) de forma inmediata a la solución propuesta por la solicitud. Si se requiere de pasos adicionales o de corroboración o de superar obstáculos revelados por las propias enseñanzas entonces el estado de la técnica no revela la solución al problema*”⁶ (subrayado y énfasis fuera del texto). Lo cual no sucede en el presente caso, toda vez que el dispositivo que se reclama en la Reivindicación 1 no podría haber sido predicho con éxito a partir del arte previo que menciona el Despacho.

v) Resulta relevante notar que, en el momento de la realización del Examen de fondo, y según lo estipulado en la Guía de la SIC en cuanto la evaluación de nivel inventivo, el Despacho debió basarse únicamente en si existen sugerencias explícitas y

⁵ Comunidad Andina de Naciones, *op. cit.*, Sección 10.2.1 - Ejemplo 1

⁶ Superintendencia de industria y Comercio, *op. cit.*, sección 2.13.2

suficientes en el arte previo que indicarían de manera clara cómo desarrollar de manera obvia el dispositivo aquí reclamado, que, como se demostró anteriormente, no existen.

En este caso particular, y como es evidente del análisis del arte previo realizado anteriormente, la única forma en que una persona medianamente versada en la materia podría llegar al dispositivo de la presente invención siguiendo los argumentos del Despacho, sería al realizar un análisis en retrospectiva una vez conoce la invención reclamada.

Sin embargo, el estudio de solicitudes de patente que conduzca a ese tipo de conclusiones anticipadas corresponde abiertamente a un análisis conocido en el ámbito de patentes como “análisis hindsight” o en retrospectiva. Para entender el alcance del análisis de nivel inventivo, me permito citar nuevamente el MAP, que indica claramente que “...*la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención, ... (La SIC) debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención*”⁷ (subrayado fuera del texto). Por ende, anticiparse a los resultados presentados por la invención sería equivocado, ya que así, siempre resultará “obvio” todo objeto de una solicitud de patente, pues inevitablemente esta parecerá derivada de la teoría en que se basa su desarrollo, sin dar mayor importancia al trabajo, intelecto y creatividad involucrados en la invención para llegar a la solución del problema planteado en la solicitud.

En conclusión, a la luz de la clara evidencia en favor del nivel inventivo suministrada anteriormente la invención no habría podido ser dilucidada ni mucho menos prevista a partir de la información aportada por D1 o D2. La persona medianamente versada en la materia no habría encontrado sugerencia o motivación alguna que la condujera directamente a desarrollar el dispositivo aquí reclamado.

Teniendo en cuenta el anterior análisis, me permito resaltar que las Reivindicaciones 2 a 19, al ser dependientes de la Reivindicación 1, heredan todas las características novedosas e inventivas de la presente invención. Específicamente, la Guía de la SIC establece que “*una reivindicación dependiente es la que contiene todas las características de la reivindicación de la cual depende y además: i) hace referencia a ésta; y ii) adiciona una o más características que limitan el objeto a proteger*”⁸ (énfasis fuera del texto). De acuerdo a lo

⁷ Comunidad Andina de Naciones, *op. cit.*, Sección 10.2.1.

⁸ *Ibíd.*, Sección 2.6.4.2

anterior, la Reivindicación 2 a 19, al incluir las características no obvias de la Reivindicación independiente 1, hereda la misma condición de no obviedad a la luz del arte previo citado.

5. Finalmente, respetuosamente 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

Anexo:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado.
- Recibo de pago por tasa de modificación.