

Señora Directora

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2021/0008264
Asunto: Solicitud de patente para: "DISPOSITIVO PARA HEMORRAGIA UTERINA POSPARTO"
Solicitante: **ALYDIA HEALTH, INC.**
Fecha de solicitud: 24 de junio de 2021

RESPUESTA A PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Yo, 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 No. **6740**, notificado el 22 de abril de 2023.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la presente solicitud, me permito adjuntar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, conformado por **8 Reivindicaciones**, que tiene como base el actualmente presentado, en donde se realizaron las siguientes modificaciones:

1. Se incluyeron los números de referencia de los elementos que componen la invención, de acuerdo con la numeración usada en el Capítulo Descriptivo y en los Dibujos.
2. En la Reivindicación 1 se realizaron las siguientes modificaciones:
 - Se estableció que el cuerpo alargado (238) tiene un canal de vacío (231), lo cual cuenta con el respectivo soporte en la Pág. 18, líneas 15 y 16 del Capítulo Descriptivo.
 - Se estableció que la pluralidad de agujeros (229) están en comunicación con el canal de vacío (231), lo cual cuenta con el respectivo soporte en la Pág. 19, líneas 12 a 16 del Capítulo Descriptivo.

- Se estableció que un escudo (233) es doblado alrededor de una circunferencia exterior del segmento de bucle flexible (223) y que tiene bordes que se extienden radialmente hacia adentro con relación al segmento de bucle flexible (223), lo cual cuenta con el respectivo soporte en la Pág. 18, líneas 15 y 16 del Capítulo Descriptivo.
- 3. En la Reivindicación 3 se reemplazó el elemento “*sección distal de bucle flexible*” por el elemento “*segmento de bucle flexible*”.
- 4. En la Reivindicación 4 se estableció que el escudo (233) se extiende radialmente hacia adentro por una distancia distancia de entre 0.0508 y 5.08 mm (0.02 y 0.20 pulgadas) relativa a la porción de bucle inferior (232), lo cual cuenta con el respectivo soporte en la Pág. 19, líneas 21 a 25 y Pág. 20, líneas 1 a 3 del Capítulo Descriptivo.
- 5. Se eliminaron las Reivindicaciones 9 a 33.

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 no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

II. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

En relación con la objeción del Examinador, en donde indica que se deben incluir los números de referencia quisiera llamar la atención del Examinador al Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto al presente memorial, en donde se incluyeron los números de referencia de los elementos que componen el producto de la presente invención. Por lo tanto, considero superada la objeción al respecto.

En vista de todo lo discutido anteriormente, considero que el Capítulo Reivindicatorio modificado cumple con todos los requisitos de claridad y concisión exigidos por el ordenamiento jurídico Andino, ajustándose entonces a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486, ya que, a partir de dicho Capítulo, cualquier persona medianamente versada en la materia está en completa capacidad de comprender sin ambigüedad alguna el alcance de la protección.

III. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE UNIDAD DE INVENCION

El Examinador ha presentado el argumento de que la invención carece de unidad, y ha propuesto tres grupos inventivos como sigue:

- **Grupo I** (Reivindicaciones 1 a 8): *Un dispositivo antihemorrágico que comprende: un segmento en bucle flexible que comprende una pluralidad de orificios y un escudo configurado para evitar que el tejido ocluya la pluralidad de orificios cuando se aplica vacío.*
- **Grupo II** (Reivindicaciones 9 a 20): *Un dispositivo antihemorragia, que comprende: un primer y un segundo tubo alargado unidos en paralelo para formar una hendidura axial; y una pluralidad de orificios colocados a lo largo de la hendidura, cada uno de la pluralidad de orificios se extiende desde una superficie exterior del dispositivo.*
- **Grupo III** (Reivindicaciones 21 a 33): *Un sello unido a un cuerpo alargado y configurado para sellar el útero, en el que el sello comprende un anillo proximal y un faldón distal y está configurado para tener una forma sustancialmente cónica.*

En cuanto a esta objeción, llamo la atención del Examinador sobre el nuevo Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto, en el cual las Reivindicaciones 9 a 33 fueron eliminadas, tal como se explicó en el numeral I del presente memorial, por lo cual se limita la solicitud a la invención del Grupo I identificado por el Examinador. Por lo anterior, considero superada la objeción al respecto.

IV. ESTADO DE LA TÉCNICA

El Examinador determinó que la fecha para establecer el estado de la técnica es el 10 de diciembre de 2018 ya que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad. El Examinador encontró un documento relevante para realizar el análisis de la patentabilidad de la presente invención.

Número	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US2018055523A1	<i>“Uterine Hemorrhage Controlling System And Method”</i>	1 de marzo de 2018

Para efectos de dar claridad a los argumentos aquí provistos, en adelante, los elementos pertenecientes a la presente invención serán citados con sus respectivos números de referencia entre paréntesis (), mientras que los elementos pertenecientes al documento de arte previo D1, serán citados con los números de referencia correspondientes sin paréntesis.

V. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NOVEDAD

El Examinador señala que la Reivindicación independiente 1 no es novedosa a la luz de D1. Respetuosamente difiero de la opinión del Examinador de acuerdo con lo siguiente:

En primer lugar, llamo la atención del Examinador sobre la Reivindicación 1 modificada, la cual reclama un dispositivo antihemorragia (205), caracterizado porque comprende:

- un cuerpo alargado (238) teniendo un canal de vacío (231) configurado para acoplarse con una fuente de vacío;
- un segmento de bucle flexible (223) acoplado con el cuerpo alargado (225) y configurado para colocarse en un útero, el segmento de bucle flexible (223) comprende una pluralidad de agujeros (229) en comunicación con el canal de vacío (231) en una circunferencia interior del mismo, en donde la activación de la fuente de vacío es configurada para extraer el vacío a través de la pluralidad de agujeros (229) para colapsar el útero en función de la inserción del cuerpo alargado (238) en el útero;
- un escudo (233) doblado alrededor de una circunferencia exterior del segmento de bucle flexible (223) y que tiene bordes que se extienden radialmente hacia adentro con relación al segmento de bucle flexible (223), el escudo (233) es configurado para evitar que el tejido obstruya la pluralidad de agujeros (229) cuando el vacío sea aplicado; y
- un sello inflable (222) acoplado con el cuerpo alargado (238) y configurado para sellar el útero.

Por otra parte, D1 divulga un dispositivo insertable está diseñado para controlar la hemorragia uterina después del nacimiento al facilitar el movimiento contráctil del útero. Un dispositivo insertable comprende un tubo que tiene una porción de conexión y una

porción de succión y un sello colocado a lo largo de la porción de conexión proximal a la porción de succión. (Resumen).

Sin embargo, D1 no divulga o tan siquiera sugiere que el dispositivo incluye un escudo (233) doblado alrededor de una circunferencia exterior del segmento de bucle flexible (223) y que tiene bordes que se extienden radialmente hacia adentro con relación al segmento de bucle flexible (223).

El Examinador afirma en su análisis que el puente 215 de D1 corresponde al escudo (233) de la presente invención y cita el párrafo [0027] de D1. Sin embargo, el puente 215 de D1 es un elemento que conecta las ramas 235a y 235b, y estos tres elementos (el puente y ambas ramas) conforman la porción de succión, como se puede observar en la Fig. 2 de D1.

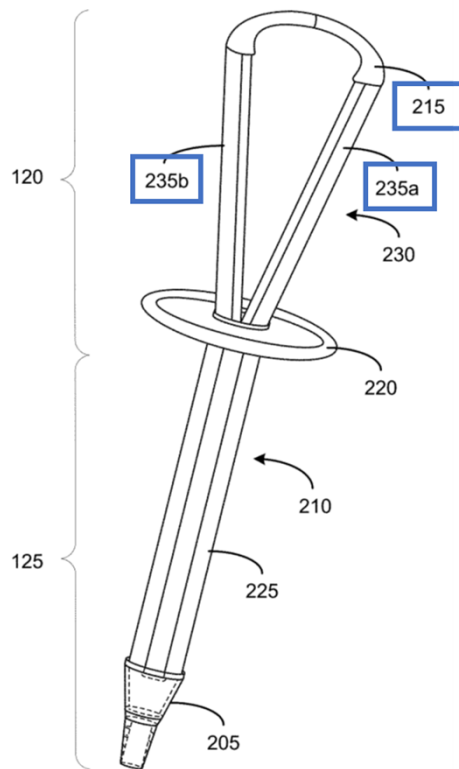


FIG. 2

Figura 2 de D1

Por el contrario, el escudo (233) de la presente invención es doblado alrededor de una circunferencia exterior del segmento de bucle flexible (223). El segmento de bucle flexible (223) es un elemento completamente integral, como se puede observar en la Fig. 2A de la presente invención.

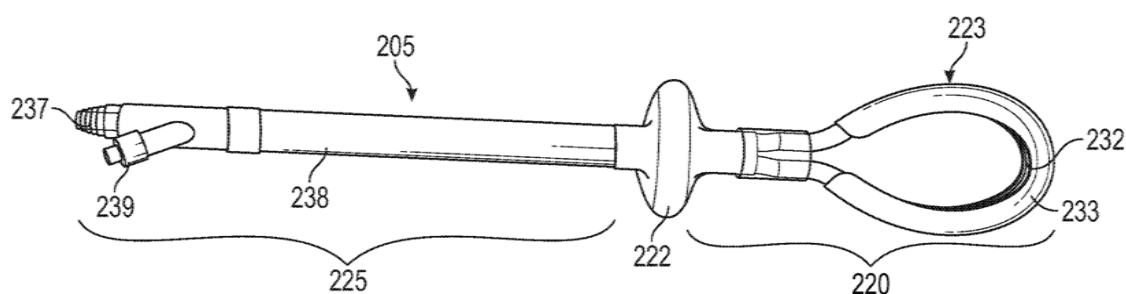


FIG. 2A

Figura 2A de la presente invención

Teniendo en cuenta todo lo anterior, considero importante resaltar que, para elevar una objeción a la novedad válida, el arte previo debe divulgar explícitamente y sin ambigüedad la invención incluyendo todas sus características esenciales¹. Además, el Tribunal Andino de Justicia 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 el presente caso, es evidente que las características técnicas esenciales de la invención no habían sido específicamente reveladas en su totalidad por el arte previo citado por el Examinador.

Por otro lado, considero que las reivindicaciones dependientes de la Reivindicación 1 son también novedosas, ya que contienen todas las características de dicha reivindicación de la cual dependen.

VI. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NIVEL INVENTIVO

El Examinador señala que la Reivindicación dependiente 5 carece de nivel inventivo a la luz de D1, ya que D1 divulga un dispositivo insertable que está diseñado para controlar la hemorragia uterina después del nacimiento al facilitar el movimiento contráctil del útero, cuya diferencia con respecto a la presente invención consiste en que no revela que los agujeros sean de 10 a 20, las cuales son suplidas por las enseñanzas del Párrafo [0045] de D1. Difiero respetuosamente de este análisis toda vez que tal como se argumentará a continuación, las enseñanzas del arte previo citado no llevarían a una persona medianamente versada en la materia a obtener la presente invención.

¹ Manual Andino de Patentes. 2004. Sección 9.4.

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>

Como se mencionó anteriormente, D1 no divulga o tan siquiera sugiere que el dispositivo incluye un escudo doblado alrededor de una circunferencia exterior del segmento de bucle flexible y que tiene bordes que se extienden radialmente hacia adentro con relación al segmento de bucle flexible.

El efecto técnico asociado al hecho de que el dispositivo incluya un escudo doblado alrededor de una circunferencia exterior del segmento de bucle flexible y que tiene bordes que se extienden radialmente hacia adentro con relación al segmento de bucle flexible es que dicho escudo es configurado para evitar que el tejido obstruya la pluralidad de agujeros cuando el vacío sea aplicado, tal como se encuentra divulgado en la Pág. 2, líneas 11 a 13 del Capítulo Descriptivo de la presente solicitud. D1 no menciona el escudo ni tampoco el efecto técnico relacionado con dicho escudo, mencionado anteriormente.

De acuerdo con lo anterior, una persona medianamente versada en la materia no habría encontrado alguna pista en D1 de como evitar que el tejido obstruya la pluralidad de agujeros cuando el vacío sea aplicado.

Así las cosas, la Guía de la SIC establece que las invenciones carecen de nivel inventivo cuando

“(…) 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, sin realizar una actividad inventiva”.³

En el presente caso, D1 no proporciona enseñanzas o sugerencia alguna que hubiera permitido a la persona medianamente versada en la materia a proporcionar un dispositivo que incluye un escudo doblado alrededor de una circunferencia exterior del segmento de bucle flexible y que tiene bordes que se extienden radialmente hacia adentro con relación al segmento de bucle flexible, con el fin de obtener el efecto técnico beneficioso de la presente invención.

³ Superintendencia de Industria y Comercio, «Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad», Bogotá, Colombia, 2014. Sección 2.13.5.1

Cualquier otra conclusión basada en D1 debe ser considerada como un análisis en retrospectiva basado en las diferencias con la presente invención, especialmente porque el documento citado no se encuentra dirigido específicamente a resolver el problema técnico de como evitar que el tejido obstruya la pluralidad de agujeros cuando el vacío sea aplicado.

Asimismo, considero que las Reivindicaciones dependientes de la Reivindicación 1 también son inventivas, pues estas presentan todas y cada una de las características técnicas de la Reivindicación independiente 1.

VII. PETICIÓN

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

2. Subsidiariamente, en caso de que su Despacho considere que la modificación introducida al Capítulo Reivindicatorio amerita una nueva revisión, solicito se requiera un examen de patentabilidad adicional de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.2.2.5.1. del Título X de la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

VIII. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 8 reivindicaciones;
2. Pago en línea por concepto de modificaciones voluntarias.

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908