

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56710

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-149333

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 38356 del 27 de junio de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "IMPLANTE MÉDICO QUE COMPRENDE AL MENOS PARCIALMENTE UN POLÍMERO BIOCÓMPATIBLE, CONDUCTOR DE LA ELECTRICIDAD CON RESISTENCIA ELECTRICA ρ ", con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 12 de agosto de 2013 con el No. 09-149333-00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad SYNERGY BIOSURGICAL AG, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Inicialmente, el recurrente señala su desacuerdo frente a la decisión de negación de la invención, por cuanto considera que los argumentos aportados por el Examinador carecen de fundamento tanto técnico como jurídico, por cuanto el documento D1 divulga un polímero conductor de electricidad, sin embargo, "...es usado en la superficie exterior de una prótesis de costura para una válvula de corazón en donde calentar y ablandar el polímero no está contemplado...", siendo esta una enseñanza contraria a la presente invención, con lo que menciona que no habría la posibilidad de que D1 y la reivindicación 1 sean iguales cuando enseñan cosas contrarias.

Agrega, que el implante de la reivindicación 1 se utiliza para fijar a un hueso, contrario a la prótesis para costura de una válvula de corazón, divulgada en D1, por lo que no podría "...una persona versada en la técnica volver esta prótesis adecuada como elemento de fijación de un hueso", con lo anterior, la invención es nueva frente a D1.

El recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 50 reivindicaciones.

Adicionalmente, refiere estar en desacuerdo con el rechazo realizado con base al artículo 30 de la Decisión 486, ya que sustenta que las reivindicaciones

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56710

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-149333

presentadas son claras para una persona versada en la materia, al ser un tema específico, el polímero "...debe tener características precisas para cumplir con el objeto propuesto en la presente invención (...) se expresan con amplitud en las reivindicaciones...", menciona que cualquier polímero que cumpla con las características dadas, incluyendo biocompatibilidad, es adecuado para la invención, por cuanto no sería conveniente limitarla a un polímero específico.

Con respecto a las expresiones "...ser capaz de calentarse y ablandarse o que no presenta una conductividad uniforme...", que son utilizadas para caracterizar el implante, el recurrente menciona que hubo una falta de filosofía de patentes, ya que dichas expresiones, lejos de ampliar la invención, la limitan a unos cuantos polímeros que cumplen con dichos requisitos, por lo cual es posible usarlos.

Con lo anteriormente sustentado, el recurrente solicita a este Despacho revocar la Resolución impugnada, para obtener la concesión del privilegio de patente.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Con respecto al análisis de novedad, esta Oficina aclara que dicho análisis se sustenta en cuanto a que la estructura de la reivindicación independiente debe contener la materia que se desea proteger y todas las características técnicas esenciales de la invención, las cuales definen la invención y la hacen o pudieran hacerla distintiva del estado de la técnica, para que se cumpla con los requisitos de novedad y nivel inventivo.

De igual manera, es importante resaltar que durante el trámite se le informó oportunamente al recurrente que la forma general en que presentó las características técnicas esenciales de la invención dentro de la reivindicación 1, no enseñan alguna característica que la haga diferente del estado de la técnica, ya que dicha reivindicación se caracteriza por que el implante consta de un polímero eléctricamente conductor, el cual tiene una resistividad específica, y el documento D1 refiere un biopolímero conductor que tiene una resistividad específica, anticipando la invención.

Por otro lado, cabe mencionar que el uso o aplicación de dicho polímero, como lo es: "*fijar a un hueso*" no puede ser la característica que le dé la novedad a la invención, ya que son las características técnicas esenciales encargadas de dicho fin, como por ejemplo: la capa aislante periférica no conductora o el polímero que recubre las fibras del implante, las cuales no fueron incluidas dentro de la reivindicación independiente.

Con relación al capítulo reivindicatorio allegado con el escrito de recurso, cabe

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56710

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-149333

decir que no es aceptado, comoquiera que no se pagó la tasa respectiva, de acuerdo con el numeral 1.2.1.8 de la Resolución No. 21477 del 11 de abril de 2012, que establece: *"Para el trámite de las modificaciones y correcciones de errores materiales a que se refieren los artículos 34, 85, 133 y 143 de la Decisión 486, y que sean pedidas por el solicitante del respectivo trámite, se deberá diligenciar y radicar el Formulario de Modificaciones..., y darán lugar al pago de la tasa dispuesta para estos trámites".* Por lo anterior, este Despacho no se pronunciará al respecto.

En cuanto al desacuerdo del recurrente con las objeciones basadas en el artículo 30 de la Decisión 486, esta Oficina reitera que el capítulo reivindicatorio presentado en el escrito radicado bajo el N° 09-149333-00008-0000, no se ajusta a los parámetros establecidos con el citado artículo, ya que hacen referencia resultados a alcanzar o efectos, así *"tiene una resistividad electrica especifica ρ ", "con la propiedad de ser capaz de calentarse y ablandarse ...", "el ablandamiento ocurre por debajo de...", "de tal manera que tiene lugar el calentamiento homogéneo del mismo"*, lo cual no es permitido porque incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.

Como complemento a lo anterior, hay que resaltar que la forma correcta de caracterizar un producto, como lo es un implante médico, es por la forma o constitución del mismo y las partes que lo componen, y en el caso de una composición, se caracteriza por sus componentes y el rango de estos dentro de la mezcla, por lo cual no se aceptan reivindicaciones que caractericen resultados, usos, ventajas o efectos.

Finalmente, se reitera que la anterioridad revela todas y cada una de las características técnicas esenciales de un implante medico reivindicado en la invención, por tanto el objeto en cuestión no cumple con los requisitos que hacen posible el otorgamiento de patente.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de novedad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 38356 del 27 de junio de 2013, por medio de la cual se negó una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56710

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-149333

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad SYNERGY BIOSURGICAL AG, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 27 Sep 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor
JESUS M. MÉNDEZ BERMÚDEZ
notificaciones@wolfmendez.com

Elaboró: Olga Ximena Benavides Salazar ✓
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro ✓
Revisó: Laura Victoria Camacho Castellanos ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez ✓