

Señores

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**Dirección de Nuevas Creaciones**

**Ref.: Respuesta a requerimiento Art 45**

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



**No. 11-050706- -00006-0000**

Fecha: 2013-04-18 15:01:32 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR  
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI  
Act. 523 RESPUESTA Folios: 9

**Número de Expediente: 11-50706**

**Patente:** DISPOSITIVO Y  
PROCEDIMIENTO DE  
INTRODUCCION U OBTENCION  
DE UN FLUIDO CON GAMETOS,  
EMBRIONES O CUALQUIER  
OTRO TIPO DE SOLUCIONES  
DEL INTERIOR DEL OVIDUCTO  
DE UNA CERDA

**Fecha Oficio Requerimiento:** Listado único número 004 de 2013.

Fecha de Fijación 22 de Enero de  
2013.

**Oficio Requerimiento No.: 323**

**Eliana María REYES FERNÁNDEZ**, mayor de edad, con domicilio en Bogotá D. C., actuando como apoderada de la **UNIVERSIDAD DE MURCIA**, estando dentro del término legal, doy respuesta al requerimiento realizado a la solicitud de la referencia con base en el Art 45 de la Decisión 486 de 2000, de la siguiente manera:

**1. LA SOLICITUD DE PATENTE ES MATERIA PATENTABLE.**

La Superintendencia de Industria señala que las reivindicaciones 6-9 no son patentables de acuerdo al artículo 20 de la Decisión 486 literal d.

Este artículo señala:

**Artículo 20.-** No serán patentables:

d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.

Si bien este artículo señala que los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal no son materia patentable, tenemos que hacer claridad respecto a lo que

es un método terapéutico o quirúrgico.

Respecto a este tema, la doctrina ha señalado lo siguiente:

“Centrada, pues, la exclusión de la patentabilidad sobre los métodos quirúrgicos o terapéuticos en sí mismos considerados, es cuestión nuclear en este punto determinar cuándo se está ante un tratamiento quirúrgico o terapéutico.

“El método *quirúrgico* implica de ordinario una intervención cruenta sobre un cuerpo humano o animal; intervención que puede tener una finalidad curativa o de otra índole (por ejemplo, estética). En todo caso, se ha de tratar de métodos para su aplicación en cuerpos vivos.

El método de tratamiento terapéutico del cuerpo humano o animal emplea cualquier medio no quirúrgico destinado a restablecer o mantener la salud; la terapia supone la curación de una enfermedad o de un disfuncionamiento orgánico y comprende los tratamientos tanto curativos como profilácticos.”

(...)

Obviamente, por tratarse de una excepción, la prohibición de patentar métodos de tratamiento terapéutico debe interpretarse de manera restrictiva (vid., por ejemplo en este sentido la Decisión de la Alta Cámara de Recursos de la OEP G/1984, de 5 de Diciembre de 1984). Así las cosas, para la aplicación de la prohibición han de concurrir estas condiciones: a) se ha de tratar de tratamientos aplicables a un cuerpo humano o animal vivo (no muerto); b) han de ser métodos aplicables sólo al cuerpo humano o animal (serán patentables los métodos de tratamiento de tejidos o líquidos corporales, extraídos del cuerpo humano o animal, siempre que no se reincorporen al cuerpo –por ejemplo, el tratamiento de sangre-, pero no un método de diálisis en el que la sangre se reintegra al cuerpo)]; c) se excluye únicamente el método en sí mismo, no los productos, sustancias, aparatos, etc., que se emplean en su aplicación; d) la prohibición solo afecta a métodos terapéuticos, no a otros (por ejemplo, para mejorar el crecimiento, la calidad de la carne, los métodos estéticos, etc.).

(...)

Importa subrayar, por último, que la calificación de un método como terapéutico depende únicamente de su naturaleza y de sus efectos, con independencia de quienes sean los que lo

pongan en práctica (médico, veterinario, fisioterapeuta, etc.).”<sup>1</sup> Negrilla fuera de texto.

De la misma manera la jurisprudencia andina ha señalado qué se debe entender por procedimientos quirúrgicos y terapéuticos.

“En anterior interpretación Prejudicial, el Tribunal analizó el tema propuesto identificando, con ayuda de la doctrina y alguna jurisprudencia foránea, qué se entiende por métodos de diagnóstico, terapéutico o quirúrgico para el tratamiento humano o animal. Dicha providencia, aunque interpreta a la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, es pertinente para el tema propuesto y, por lo tanto, se reitera. En ella se expresó lo siguiente:<sup>2</sup>

*“En lo relativo a los métodos de diagnóstico es necesario acudir a las definiciones técnicas que los especialistas traen sobre la materia para medir el alcance de esta excepción.*

*El profesor Manuel Illescas sobre el punto dice: ‘en efecto, la exclusión de patentabilidad a los métodos de diagnóstico y de tratamiento quirúrgico o terapéutico, del cuerpo humano o animal, viene de la estricta aplicación de este criterio. Se considera, en la mayoría de las legislaciones, que la actividad de diagnosticar, operar y tratar (sanar) un cuerpo enfermo, es una actividad intelectual inherente a un profesional sanitario, y por lo tanto no tiene aplicación industrial (...)’. (La Patente Farmacéutica, Instituto de Derecho y Ética Industrial, pág. 63).*

*La doctora Alicia Amaro examinadora de Patentes de la Oficina Europea de Patentes, expresa que para la Cámara de Recursos de esa Organización ‘el término terapéutico se refiere al tratamiento de una enfermedad, tomado en el sentido general o más particularmente, a un tratamiento curativo, así como al alivio de los síntomas de dolor y sufrimiento’.*

*Es interesante para el caso referirse a la Decisión T 36/83 de la Cámara de Recursos en la que se estableció que ‘la utilización cosmética de un producto que también tiene una utilización terapéutica era patentable, ya que el solicitante había reivindicado únicamente el uso cosmético del producto’; la misma Cámara*

<sup>1</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA Carlos, Otero Lastres José Manuel, Botana Agra Manuel. Manual de la Propiedad Industrial. Editorial Marcial Pons. 2009. Pág. 136.

<sup>2</sup> PROCESO 198-IP-2006. Tribunal Andino de Naciones. Interpretación Prejudicial.

en otra Decisión (T 144/83) llegó a sostener que la administración de un compuesto químico supresor del apetito puede ser considerado como causante de los dos efectos:

*'(...) tratamiento cosmético, ya que se considera que el motivo predominante para perder peso es sólo la mejora de apariencia física, y/o curar la obesidad (tratamiento terapéutico). Si la invención puede tener ambos efectos, y en las reivindicaciones no está especificado que el efecto deseado es el cosmético, se consideran ambos efectos, y por tanto como no patentable (T 290/86). En la práctica, cuando no está completamente claro si el efecto del tratamiento con un producto químico es de naturaleza cosmética o terapéutica, se pide al solicitante que después del tratamiento introduzca la palabra 'cosmético' (...)'. (Subrayado es del Tribunal).*

*Para este Tribunal la doctrina anterior permitiría deducir un criterio de aplicación para los casos en que un producto sirva a la vez propósitos terapéuticos y no terapéuticos, para concluir que tal producto sería patentable en la medida en que el elemento no terapéutico prevalezca en su utilización y siempre que sea este elemento el que se pretenda reivindicar. Naturalmente el juicio definitivo sobre la patentabilidad dependerá del riesgo que sobre la salud de las personas pueda tener el invento.*

*Por último es importante anotar el criterio de Manuel Pachón Muñoz, en su Manual de Propiedad Industrial (pág. 22, Ed. Temis) que considera como métodos terapéuticos o quirúrgicos a los que buscan prevenir o evitar las enfermedades a través de la medicina, la veterinaria o la cirugía, 'y no comprende la prevención, curación o diagnóstico por la farmacia'.*

*Sobre los métodos de diagnóstico, los define como 'el arte de descubrir enfermedades'.*

*Esta prohibición no comprende a los aparatos utilizados para los tratamientos quirúrgicos o de diagnóstico de enfermedades, 'ya que ellos son productos con aplicación industrial y sucede con un aparato de rayos X, o una máquina que haga exámenes bacteriológicos'.*

*El profesor José Antonio Gómez Segada al definir los procedimientos terapéuticos desde el campo de las patentes, los considera 'como aquellos que implican un*

*tratamiento del cuerpo humano o animal con cualquier medio que no tenga carácter quirúrgico con el fin de restablecer o mantener la salud'. ('Falta de patentabilidad de los procedimientos terapéuticos', Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial, CEFI, N° 12, pág. 22) Cita asimismo las directivas de la Oficina Europea de Patentes, en las que se indica que la terapia "supone la curación de una enfermedad o de un disfuncionamiento orgánico y comprende los tratamientos profilácticos, como por ejemplo la inmunización".<sup>3</sup>*

Teniendo esto claro, observamos que las reivindicaciones 6 -9, refiere un procedimiento de inducción de fluidos o extracción de gametos, en el interior del oviducto de una cerda, el cual no tiene objetivo alguno de curar o diagnosticar cualquier enfermedad, tampoco tiene el objetivo de mantener la salud del animal. Simplemente se trata de un procedimiento de extracción o inyección de fluidos dentro de un animal, procedimiento que no cumple con los requisitos para ser un procedimiento terapéutico ni quirúrgico, ya que no pretenden tratar ninguna enfermedad, es un craso error y un desconocimiento total de la norma.

## 2. ANÁLISIS DE NIVEL INVENTIVO

Procederé entonces a clarificar la presente invención respecto de los documentos mencionados en el requerimiento.

La reivindicación 1 requiere un trocar, el cual no es descrito, enseñado o siquiera sugerido en los documentos D1 o en D2. Estos documentos no revelan nada en lo respectivo a cualquier medio para insertar un tubo en cualquier otra manera distinta a la usada convencionalmente en inseminación artificial. Mientras que D2 descubre una aguja, puede fácilmente ser visto de las Figuras 1 – 4, que la aguja 17, no tiene por objetivo el de crear una entrada a través de la cual el tubo 11 pueda pasar. En cambio, la aguja provee un medio para retener el semen hasta que es empujado a través con ayuda del pistón.

Adicionalmente, no hay enseñanza o sugerencia respecto a un tubo flexible el cual permita la entrada en el oviducto el cual forme un ángulo de 45°. Estudiando la patente US 6,695,767, la reivindicación 1 describe que la sonda avanza a través de la cervix. Puede ser apreciado que a través de este método no se puede acceder en un ángulo de 45°. En claro contraste al avance con el ángulo de 45°, esta patente es coaxial, o a 0 grados.

<sup>3</sup> Interpretación Prejudicial de 7 de abril de 1998, proferida dentro del proceso N° 11-IP-95, Publicada en la Gaceta Oficial N° 349, de 19 de junio de 1998.

Esta función como tal no puede ser considerada obvia en la conjugación de los documentos D1 y D2 frente a la reivindicación 1, ya que en primer lugar, como bien lo señala el examinador, esta característica no se encuentra como lo demuestra la reivindicación 1, en un solo documento, sino que es la conjugación de características de dos dispositivos diferentes, lo que lleva a una conclusión errada de que el uso de la aguja biselada, es obvio por alguien experto en la técnica, cuando ni siquiera es usada para la misma finalidad con la que es usada en D2. Respecto a la obviedad, el Tribunal Andino de Justicia se ha pronunciado así:

*“Ahora bien, para los efectos del artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” y, en consecuencia, determinar qué se debe entender por nivel inventivo.*

*Lo obvio es “que se encuentra o pone delante de los ojos; muy claro o que no tiene dificultad. Mientras que lo evidente “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar”. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio.*

*En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.”<sup>4</sup>*

En este orden de ideas, no es obvio el utilizar una herramienta que puede que sirva y haya servido en el uso cotidiano de la inseminación artificial, para realizar una actividad, pero que en el contexto general de la patente es usada con otro fin distinto. El análisis de obviedad tiene que ser realizado sin esfuerzo por parte de un conocedor medio de la técnica, ya que como lo señala el Tribunal, este tiene entenderse como un análisis que es resultado de observaciones simples de los objetos o dispositivos, y no como un conjunto de conexiones mecánicas que impliquen trabajos mentales adicionales, como en este caso se presenta al arbitrariamente decir que uniendo dos diferentes partes de dos dispositivos puede alcanzarse el mismo resultado que el de la reivindicación 1, cuando ni siquiera tiene esta el mismo uso u objetivo.

---

<sup>4</sup> Proceso 36-IP-2010. Interpretación prejudicial, a solicitud del juez consultante, de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 16 y 19 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia. Proceso Interno N° 2007-0151.

Suerte igual corre la comparación que el examinador realiza respecto de D2 y D3 y el revestimiento protector. El examinador mediante una errónea consideración de obviedad, supone que este revestimiento puede fácilmente ser usado por cualquiera dispositivo en cualquier momento, sin embargo esto no es así. Las partes de diversos aparatos y equipos pueden ser los mismos pero es su disposición y uso los que los hacen diferentes. Si tal análisis de obviedad fuera la norma, ningún invento podría ser patentado ya que todos de alguna forma u otra utilizan engranajes, pernos y en fin diversas piezas que ya han sido inventadas. Teniendo esto en cuenta el revestimiento que se reivindica en esta solicitud, corresponde a uno que pueda funcionar en un dispositivo el cual es insertado en un ángulo de 45° desde el exterior del animal y no desde una posición intra-vaginal como los documentos D1 y D2 señalan. Esto implica una mayor protección y cuidado para evitar que agentes externos contaminen el proceso y los órganos.

### 3. MODIFICACIONES AL CAPITULO REIVINDICATORIO

Nos permitimos presentar el siguiente capítulo reivindicatorio atendiendo a una mejor claridad respecto a lo que se pretende patentar:

1.- Dispositivo de introducción de fluidos en el interior del oviducto de una cerda, que permite introducir un fluido con espermatozoides, embriones o cualquier tipo de solución terapéutica, u obtener un fluido con o sin células (gametos – espermatozoides y/u ovocitos-y/o embriones) del interior del oviducto, que comprende un cuerpo tubular rígido (1) que se introduce por un trocar laparoscópico y que permite introducir por su interior un tubo flexible (3), **caracterizado** por qué:

- El cuerpo tubular rígido (1) y el tubo flexible (3) interior son coaxiales,
- El tubo flexible (3) interior está conectado en el extremo próxima a una guja biselada (4).
- El tubo flexible (3) permite la entrada de la aguja biselada (4) en el oviducto (12) con un ángulo de 45°.
- El extremo distal del tubo flexible (3) queda conectado por una(s) vaina(s) (7) ((15), (16)) cerrada(s) por un(os) pistón(es) (8), que se desliza(n) por el interior de la(s) vaina(s) (7) ((15), (16)), y que permite(n) la introducción con precisión de fluidos con bajo volumen.

2.- Dispositivo de introducción de fluidos, con o sin células, en el interior del oviducto del oviducto de una cerda según lo descrito en la reivindicación 1 **caracterizado** por que el cuerpo tubular (1) se encuentra, a su vez, cubierto por una funda estéril (2).

3.- Dispositivo de introducción de fluidos, con o sin células, en el interior del oviducto de una cerda según lo descrito en la reivindicación 2 **caracterizado** por que la funda estéril (2) es desechable.

4.- Dispositivo de introducción de fluidos, con o sin células, en el interior del oviducto de una cerda según lo descrito en cualquiera de las reivindicaciones anteriores **caracterizado** porque el extremo distal del tubo flexible (3) queda conectado a dos vainas (15), (16), cerradas por sendos pistones (8), que se deslizan por el interior de las vainas (15), (16), estando conectadas las dos vainas (15), (16) al tubo flexible (3) por una llave doble (14), que permite alternativamente el paso de los fluidos contenidos en cada vaina (15), (16).

5.- Dispositivo de introducción de fluidos, con o sin células, en el interior del oviducto de una cerda según lo descrito en cualquiera de las reivindicaciones anteriores **caracterizado** por que la evacuación del dispositivo se produce mediante el desanclaje de la(s) vaina(s) (7) ((15), (16)), retirando la aguja biselada (4) en la luz del cuerpo tubular rígido (1).

6.- Procedimiento de introducción de fluidos, con o sin células, en el interior del oviducto de una cerda, que permite introducir espermatozoides, embriones o cualquier tipo de solución en el interior del oviducto de la cerda, o bien obtener gametos (espermatozoides y/u ovocitos), embriones o soluciones desde el interior del oviducto de la cerda, que utiliza el dispositivo descrito en cualquiera de las reivindicaciones anteriores, **caracterizado** por que se introduce el dispositivo en el interior del oviducto (12) en la región proximal de la ampolla oviductal (5), a partir del cual se dispensa suavemente y sin dificultad los gametos, embriones y/o soluciones.

7.- Procedimiento de introducción de fluidos, con o sin células, en el interior del oviducto de una cerda, que permite introducir espermatozoides, embriones o cualquier tipo de solución en el interior del oviducto de la cerda, o bien obtener gametos (espermatozoides y/u ovocitos), embriones o soluciones desde el interior del oviducto de la cerda según la reivindicación 6, que utiliza el dispositivo descrito en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, **caracterizado** por que la aguja biselada de inyección (4) está orientada desde la ampolla del oviducto (5) hacia el istmo del oviducto (12).

8.- Procedimiento de introducción de fluidos, con o sin células, en el interior del oviducto de una cerda, que permite introducir espermatozoides, embriones o soluciones en el interior del oviducto de la cerda, o bien obtener gametos (espermatozoides y/u o ovocitos), embriones o soluciones desde el interior del oviducto de la cerda según cualquiera de la

reivindicaciones 6 o 7, que utiliza el dispositivo descrito en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado por que permite comprobar la correcta visualización de la inoculación mediante la dilatación temporal de las paredes del oviducto (12).

9.- Procedimiento de transferencia de embriones en estadio desde cigoto a 4 blastómeros en el interior del oviducto de una cerda, que utiliza el dispositivo descrito en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado por utilizar un sistema de doble vaina (15), (16) que permite la introducción independiente de los fluidos contenidos en cada una de dichas vainas (15), (16).

10.- Dispositivo para insertar fluidos, con o sin células, en el oviducto de una cerda de acuerdo a la reivindicación 1 a la 5, caracterizada en la que el cuerpo rígido se extiende desde el exterior de la cerda, cuando se está usando, a la vecindad de la ampolleta del oviducto.

En vista de las modificaciones y observaciones anteriores por favor reconsidere la presente solicitud.

Atentamente,



**Eliana María REYES FERNÁNDEZ**

**C.C. 1.032.417.130 de Bogotá D.C.**

**T.P. 203.200 del C.S.J.**