

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1859

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-070239

EI SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 30 de abril de 2012, con el N° 12-070239-00000-0000, por la(s) sociedad(es) BAYER OY., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "SISTEMA INTRAUTERINO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/FI2010/050753 del 30 de septiembre de 2010.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 665 del 31 de octubre de 2012, habiéndose presentado oposición por parte de la(s) sociedad(es) Laboratorio Franco Colombiano, Lafrancol S.A.S., la(s) cual(es) una vez fue(ron) estudiada(s) por el Despacho, no desvirtúa(n) la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará más adelante.

TERCERO: Que el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: *"Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. (...) Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente"*.

CUARTO: Que de conformidad con el artículo 45 antes mencionado se realizó el examen de fondo, y se requirió a la solicitante mediante Oficio N° 6351 notificado por fijación en lista el 03 de junio de 2014, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud en cuanto a la falta de claridad de las reivindicaciones, la falta de unidad de invención y la necesidad de dividir o limitar la invención a un solo concepto inventivo, y la falta de novedad y nivel inventivo, de acuerdo con las exigencias de los artículos 18, 20, 25 y 30 de la Decisión 486.

QUINTO : Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 12-070239-00008-0000 del 09 de octubre de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 13 que reemplaza(n) las originalmente presentadas, argumentado que con este nuevo pliego reivindicatorio se superan las objeciones en cuanto a la falta de claridad de las reivindicaciones, la falta de unidad de invención, la necesidad de dividir o

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1859

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-070239

limitar la invención a un solo concepto inventivo, y la falta de novedad y nivel inventivo.

Sin embargo, las reivindicaciones 1 a 13 incluida(s) en el escrito radicado bajo el No 12-070239-00008-0000 del 09 de octubre de 2014, no superan la objeción relacionada con la falta de unidad de invención porque, el *“sistema intrauterino para inserción en una cavidad uterina durante un largo plazo”* que se pretende reclamar está caracterizado de manera incorrecta, toda vez que para dicha caracterización se describe un elastómero de poliuretano termoplástico que comprende el armazón del dispositivo intrauterino y el proceso para la preparación de dicho elastómero, los cuales pertenecen a otro campo técnico. El elastómero y su proceso de preparación además de pertenecer a un campo técnico diferente al que pertenece el sistema intrauterino que se pretende reclamar, tampoco pueden considerarse como el concepto común de las modalidades de la invención porque éstos (el elastómero y su proceso de preparación), tienen afectada su patentabilidad, particularmente, el requisito de novedad, tal y como se analizará más adelante.

A este respecto, este Despacho le recuerda a la solicitante que un dispositivo debe estar caracterizado mediante la descripción de sus partes, la disposición de dichas partes en el espacio y la interacción entre las mismas. En el presente caso, el dispositivo que se pretende reclamar no está caracterizado de forma adecuada porque se hace en función del elastómero de poliuretano termoplástico que comprende el armazón del dispositivo intrauterino y el proceso para la preparación de dicho elastómero. Bajo este panorama, se reitera que a pesar de reivindicar un dispositivo intrauterino, este no se encuentra definido de forma adecuada, toda vez que se hace empleando un elastómero que no pertenece al mismo campo técnico, y por tal motivo, el capítulo reivindicatorio de la solicitud tal y como se encuentra presentado no cumple con el requisito de unidad de invención de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la referida Decisión 486, en razón a que allí se establece que *“La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo”*. Lo anterior, por cuanto se encuentran 2 grupos inventivos definidos de acuerdo con las siguientes características esenciales:

Grupo Inventivo 1: Un elastómero de poliuretano termoplástico que comprende el armazón del dispositivo intrauterino y el proceso para su preparación (Reivindicaciones 1 y 2).

Grupo Inventivo 2: Sistema intrauterino (1 y 3 a 13).

SEXTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *“Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología*

SÉPTIMO: Que el primer grupo inventivo definido en la(s) reivindicación(es) 1 y 2, no cumple(n) con el requisito de novedad y el segundo grupo inventivo definido en las

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1859

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-070239

reivindicaciones 1 y 3 a 13 no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

7.1. Oposición presentada

La sociedad opositora afirma que las reivindicaciones de la solicitud bajo estudio no pueden ser patentadas porque las composiciones farmacéuticas allí contenidas ya son conocidas en el estado de la técnica. En adición a esta afirmación, la sociedad opositora aporta 11 expedientes y 105 solicitudes relacionadas con "Dispositivos Intrauterinos para anticoncepción hormonal".

La solicitante indica que: "Los documentos citados por el oponente no son relevantes para la patentabilidad de la presente invención ya que dichos documentos se relacionan con agentes activos y su síntesis lo cual no es el objeto de la presente invención. Más aún, el oponente no suministra ningún análisis de cómo los documentos citados podrían afectar la novedad y el nivel inventivo de la presente invención. Por lo tanto, esta oposición carece de fundamento y debería ser rechazada".

De acuerdo con lo expuesto, frente al nuevo capítulo reivindicatorio aportado, los argumentos presentados por la sociedad opositora no prosperan como elementos que permitan desvirtuar la patentabilidad de la solicitud que aquí se analiza.

7.2. Objeto de la invención.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de dispositivos intrauterinos que exhiban bondades como: reducir el dolor la metrorragia, faciliten su extracción, limiten el riesgo de expulsión y minimicen el riesgo de perforación.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona sistemas intrauterinos que comprenden un depósito, armazón elástico y flexible que consta de un elastómero de poliuretano termoplástico producto de una reacción específica, en el cual, al menos un extremo del depósito está conectado a la superficie interna del armazón y el depósito comprende, al menos, una sustancia terapéuticamente activa.

7.3. Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el octubre 01 de 2009, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1859
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-070239

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US2007265413	Aliphatic, sinterable, thermoplastic polyurethane molding compositions with improved blooming behavior	15/Noviembre/2007
D2	US2003013792	Thermoplastic polyurethane moulding compound	16/Enero/2003
D3	US4789720	Hydrophilic polyurethanes prepared from mixed oxyalkylene glycols	06/Diciembre/1988

El documento D1¹ divulga Poliuretanos termoplásticos estables a la luz, sinterizables con comportamiento mejorado y buena estabilidad térmica, así como una buena procesabilidad técnica se producen a partir de un diisocianato alifático con uno o más extensores de cadena que corresponden a una fórmula especificada. (Ver resumen).

El documento D2² divulga Compuestos de moldeo de poliuretano termoplástico, que contienen subproductos fáciles de eliminar y que presenta una alta resistencia a la luz. (Ver resumen).

El documento D3³ divulga un polímero de poliuretano hidrófilo, termoplástico de mayor estabilidad dimensional y resistencia mecánica que tiene un peso molecular medio de aproximadamente 10.000 a aproximadamente 200.000 producido por reacción de (A) un diisocianato orgánico con (B) una mezcla de componentes de glicol que comprende (i) etilenglicol y/o dietilenglicol, (ii) un glicol de polioxietileno que tiene un peso molecular medio de aproximadamente 400 a aproximadamente 20.000 y (iii) un polioxipropilenglicol que tiene un peso molecular medio de aproximadamente 200 a aproximadamente 2.500, y (C) agua en una cantidad de hasta aproximadamente 0,5% en peso de la mezcla de reacción (Ver resumen).

7.4. Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *“Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.*

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la

1 [http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20071115&CC=US&NR=2007265413A1&KC=A1)
DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20071115&CC=US&NR=2007265413A1&KC=A1

2 [http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20030116&CC=US&NR=2003013792A1&KC=A1)
DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20030116&CC=US&NR=2003013792A1&KC=A1

3 [http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19881206&CC=US&NR=4789720A&KC=A)
DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19881206&CC=US&NR=4789720A&KC=A

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1859
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-070239

fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

En el presente caso, la materia objeto de la reivindicación 1 y la reivindicación 2 que corresponde al “**grupo inventivo 1**” identificado por esta Oficina, no es nueva, toda vez que está referida a: “un sistema intrauterino para inserción en una cavidad uterina durante un largo plazo”, tal como se señala a continuación (Rad.N°12-070239-00008-0000 del 09 de octubre de 2014):

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la invención comprendida en la solicitud bajo estudio, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en los documentos D1 y D2 que representan el estado de la técnica:

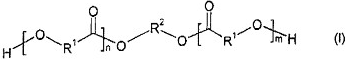
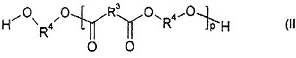
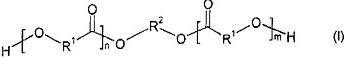
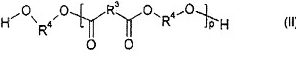
Tabla 1

Características esenciales	D1	D2
....., caracterizado porque el armazón comprende un elastómero de poliuretano termoplástico que comprende el producto de reacción de: a) un componente de isocianato que comprende lo siguiente: a1) desde el 70 hasta el 100 % en moles de diisocianato de 1,6- hexametileno y a2) desde el 0 hasta el 30 % en moles de un diisocianato alifático distinto a diisocianato de 1,6-hexametileno o una mezcla de diisocianatos alifáticos y/o cicloalifáticos que no incluye diisocianato de 1,6-hexametileno; b) un componente de poliol que comprende lo siguiente: b1) desde el 70 hasta el 100 % en moles de al menos un diol de policarbonato con un peso molecular promedio en número que abarca desde 501 hasta 3000 g/mol y, b2) desde el 0 hasta el 30 % en moles de un diol poliéter y/o un diol poliéster, con un peso molecular promedio en número que abarca desde 600 hasta 4000 g/mol; c) un componente extensor de cadena que comprende lo siguiente: c1) desde el 35 hasta el 95 % en moles de al menos un extensor de cadena disfuncional, que tiene un peso molecular promedio en número	Poliuretano termoplástico de alta estabilidad obtenido a partir de (Párrafos [0010] - [0032], [0039], [0046], [0065]): a) un componenete de isocianato que comprende: a1) 70-100% de 1,6 diisocianato de hexametileno y a2) de 0 a 30 mol % de un diisocianato alifático distinto a diisocianato de 1,6-hexametileno diisocianato o una mezcla de diisocianatos alifáticos o cíclicos que no incluye diisocianato de 1,6-hexametileno, b) un componente extensor de cadena compuesto de b1) desde el 40 hasta el 100 % en moles de al menos un extensor de cadena que tiene un peso molecular promedio entre 104 y 500 g/mol representado por cualquiera de las fórmulas (I) ó (II)	composiciones de poliuretano termoplástico con buenas propiedades elásticas, sin amarilleo bajo el efecto de la luz y alta resistencia a la tracción y resistencia al desgarro (párrafos [0013] - [0024]) que comprende diisocianato de hexametileno Dioles de policarbonato con un peso molecular de 2.000 y 1, 6 hexanodiol en combinación con diisocianato

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1859
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-070239

que abarca desde 146 hasta 286 g/mol y c2) desde el 5 hasta el 65 % en moles de un extensor de cadena con un peso molecular promedio en número que oscila entre 104 y 500 g/mol, que es diferente del extensor de cadena el), correspondiente a la fórmula (I) o la fórmula (II)   Donde los sustituyentes significan como se observa en el documento, entre otros.	  En el cual R1 representa un radical alquilenno ramificado o no ramificado de 6 a 24 átomos de carbono. b2) desde el 0 hasta el 60 % en moles de un extensor de cadena o mezcla de extensores de cadena que con un peso molecular promedio entre 60 a 400 g/mol que es diferente de b1) y c) al menos un componente poliol, preferiblemente seleccionado del grupo de poliéteres y/o poliéster y/o dioles policarbonato, con un número de peso molecular promedio entre 450 y 6000 g/mol.	
d) en forma opcional, alcoholes monofuncionales como terminadores de cadena, en presencia de los siguientes: e) uno o más catalizadores, con el agregado de lo siguiente: f) una cantidad que abarca desde el 0,1 hasta el 35 % en peso-sobre la base del peso del poliuretano termoplástico hecho de los componentes a) a d) de rellenos inorgánicos; g) en forma opcional, otros aditivos y/o sustancias auxiliares.	En presencia de: d) en forma opcional, uno o más catalizadores, con la adición de lo siguiente: e) de 0,1 hasta el 5 % en peso-sobre la base del peso del poliuretano termoplástico de uno o más estabilizadores f) en forma opcional, otros aditivos y/o sustancias auxiliares g) en forma opcional, uno o más terminadores de cadena.	*no menciona *al ser opcional es una característica que puede estar o no en la invención,

Las características esenciales del elastómero de poliuretano descrito en la reivindicación 1 de la solicitud bajo estudio y que corresponde al “grupo inventivo 1” ya habían sido divulgadas previamente en los documentos D1 y D2 porque:

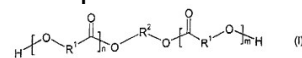
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1859

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-070239

El documento D1 enseña un Poliuretano termoplástico de alta estabilidad obtenido a partir de (Párrafos [0010] - [0032], [0039], [0046], [0065]): **a)** un componente de isocianato que comprende: **a1)** 70-100% de 1,6 diisocianato de hexametileno y **a2)** de 0 a 30 mol % de un diisocianato alifático distinto a diisocianato de 1,6-hexametileno diisocianato o una mezcla de diisocianatos alifáticos o cíclicos que no incluye diisocianato de 1,6-hexametileno, **b)** un componente extensor de cadena compuesto de **b1)** desde el 40 hasta el 100 % en moles de al menos un extenso de cadena que tiene un peso molecular promedio entre 104 y 500 g/mol



representado por cualquiera de las fórmulas (I) ó (II) $\text{H}-\text{O}-\text{R}^4-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{R}^5-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{R}^6-\text{O}-\text{H}$ (II), en donde R1 representa un radical alquileo ramificado o no ramificado de 6 a 24 átomos de carbono. **b2)** desde el 0 hasta el 60 % en moles de un extensor de cadena o mezcla de extensores de cadena que con un peso molecular promedio entre 60 a 400 g/mol que es diferente de **b1)** y **c)** al menos un componente polioli, preferiblemente seleccionado del grupo de poliéteres y/o poliéster y/o dioles policarbonato, con un número de peso molecular promedio entre 450 y 6000 g/mol. En presencia de: **d)** en forma opcional, uno o más catalizadores, con la adición de lo siguiente: **e)** de 0,1 hasta el 5 % en peso-sobre la base del peso del poliuretano termoplástico de uno o más estabilizadores **f)** en forma opcional, otros aditivos y/o sustancias auxiliares **g)** en forma opcional, uno o más terminadores de cadena. El documento D1 además enseña que la síntesis de elastómeros de poliuretano termoplástico puede realizarse por pasos o mediante una reacción simultánea en una etapa de todos sus componentes (Pág. 1, Párr. 0004); y

El documento D2 enseña composiciones de poliuretano termoplástico con buenas propiedades elásticas, sin amarilleo bajo el efecto de la luz y alta resistencia a la tracción y resistencia al desgarro (párrafos [0013] - [0024]) que comprende diisocianato de hexametileno. Dioles de policarbonato con un peso molecular de 2.000 y 1, 6 hexanodiol en combinación con diisocianato.

En consecuencia, la materia objeto de la reivindicación 1 de la presente solicitud no es nueva a la luz de las enseñanzas de los documentos D1 y D2.

La reivindicación 2 no menciona alguna característica que haga novedoso el poliuretano termoplástico descrito en la reivindicación 1 actualmente presentada y por tal razón tampoco se les reconoce novedad.

7.5. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1859
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-070239

técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

En el presente caso, el “sistema intrauterino para inserción en una cavidad uterina durante un largo plazo, que comprende un depósito y un armazón continuo, cerrado y flexible, de forma poligonal, en el cual al menos un extremo del depósito está conectado a la superficie interna del armazón, y el depósito comprende al menos una sustancia terapéuticamente activa, caracterizado porque el armazón comprende un elastómero de poliuretano termoplástico” (Rad.Nº12-070239-00008-0000 del 09 de octubre de 2014) reclamado en la solicitud y correspondientes al “**grupo inventivo 2**” no tiene nivel inventivo. La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la invención estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las enseñadas en el (los) documento(s) D3 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 2	
Características esenciales	D3
Un sistema intrauterino para inserción en una cavidad uterina durante un largo plazo, que comprende un depósito y un armazón continuo, cerrado y flexible, de forma poligonal, en el cual al menos un extremo del depósito está conectado a la superficie del armazón, y el depósito comprende al menos una sustancia terapéuticamente activa, caracterizado porque el armazón comprende un elastómero de poliuretano termoplástico.	Sistema intrauterino de poliuretanos termoplásticos hidrófilos preparados a partir de glicoles de oxialquilenos mixtos, con alta resistencia mecánica. los componentes PEG 1.450 y 400 se consideran como componente de poliol y el alcohol polifuncional. El ejemplo "N" da a conocer un implante de cuerpo en forma de una varilla preparado a partir de dichos tipos de PEG y un metilen- bis (ciclohexil-4-isocianato). Otros diisocianatos pueden emplearse como el hexametilendiisocianato [columna 3, líneas 11-15, 34-40, 55, 67; ejemplo, N; tabla 1; Reiv. 1, 44-45].

El documento D3 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 y correspondiente al “grupo inventivo 2” porque divulga un sistema intrauterino de poliuretanos termoplásticos hidrófilos preparados a partir de glicoles de oxialquilenos mixtos, con alta resistencia mecánica. Los componentes PEG 1.450 y 400 corresponden al poliol y el alcohol polifuncional. El ejemplo "N" da a conocer un implante de cuerpo en forma de una varilla preparado a partir de dichos tipos de PEG y un metilen-bis (ciclohexil-4-isocianato). Otros diisocianatos pueden emplearse como el hexametilendiisocianato. [columna 3, líneas 11-15, 34-40, 55, 67; ejemplo, N; tabla 1; Reiv. 1, 44-45].

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el sistema de D3 consiste en que D3 sólo da a conocer una forma específica del sistema intrauterino: un depósito y un marco continuo cerrado y flexible de forma poligonal, en el que al menos un extremo del depósito está conectado a la interior superficie del marco.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1859

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-070239

No hay evidencia técnica que indique a la persona medianamente versada en la materia una mejora técnica del sistema intrauterino relacionada con la reducción del dolor y la metrorragia, la inserción y la extracción de manera más sencilla, la limitación del riesgo de expulsión y con disminución del riesgo de perforación, al comparar el objeto de la reivindicación 1 con el dispositivo previamente conocido en D3.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “cómo modificar el sistema intrauterino conocido en D3 para reducir el dolor y la metrorragia, a proceder con la inserción y la extracción de manera más sencilla, a limitar el riesgo de expulsión y especialmente, a minimizar el riesgo de perforación”.

Sin embargo, la solución propuesta en la reivindicación 1 de la presente solicitud no puede considerar que presenta una actividad inventiva por la siguiente razón: En ausencia de cualquier efecto técnico relacionado con la característica diferenciadora, sería evidente para una persona versada en la materia realizar una modificación en forma y estructura dentro de la experimentación de rutina llegando de este modo a la materia objeto de la reivindicación 1.

Puesto que las reivindicaciones 3 a 13 no presentan características adicionales que hagan inventiva la presente invención tampoco pueden considerarse que presenten nivel inventivo.

De otra parte, frente a los argumentos presentados por la solicitante (Rad.Nº12-070239-00008-0000 del 09 de octubre de 2014) en cuanto a la falta de unidad de invención del objeto de la solicitud, donde señala que: *“El nuevo capítulo de reivindicaciones está totalmente dirigido a un sistema intrauterino y por lo tanto queda solucionado el problema de falta de unidad de invención. Es decir, la reivindicación 1 define el sistema con sus partes y los materiales de los cuales están hechos, por lo tanto el nuevo capítulo de reivindicaciones tiene de hecho un solo concepto inventivo común y por lo tanto ahora tiene unidad de invención”*, esta Oficina aclara que, tal como se indicó en el oficio 6351 del 03 de marzo de 2014, la materia objeto comprendida en la reivindicación 1 actualmente presentada no supera la objeción relacionada con la falta de unidad de invención porque, el “sistema intrauterino para inserción en una cavidad uterina durante un largo plazo” que se pretende reclamar está caracterizado de manera incorrecta, toda vez que para hacer dicha caracterización se describe un elastómero de poliuretano termoplástico que comprende el armazón del dispositivo intrauterino y el proceso para la preparación de dicho elastómero, los cuales pertenecen a otro campo técnico. Es necesario tener en cuenta que el elastómero y su proceso de preparación además de pertenecer a un campo técnico diferente al que pertenece el sistema intrauterino que se pretende reclamar, tampoco pueden considerarse como el concepto común de las modalidades de la invención porque éstos (el elastómero y su proceso de preparación), tienen afectada su patentabilidad, particularmente, el requisito de novedad, tal y como se demostró a lo largo de este escrito.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1859

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-070239

A este respecto, nuevamente se aclara que un dispositivo debe estar caracterizado mediante la descripción de sus partes, la disposición de dichas partes en el espacio y la interacción entre las mismas. En el presente caso, el dispositivo que se pretende reclamar no está caracterizado de forma adecuada porque se hace en función de un elastómero y su método de obtención, los cuales no pertenecen al mismo campo técnico, y por tal motivo, el capítulo reivindicatorio de la solicitud tal y como se encuentra presentado no cumple con el requisito de unidad de invención de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la referida Decisión 486.

De otra parte, con relación a los argumentos respecto a la patentabilidad de la solicitud frente a las enseñanzas de la anterioridad D3, donde la solicitante señala que: “...*las propiedades del polímero de D3 y del polímero que se necesita en la presente invención son marcadamente diferentes. Una persona versada en la técnica no podría llegar a la presente invención de una manera evidente mediante las enseñanzas de D3, ya que dichas enseñanzas lleva completamente a la dirección opuesta*”, esta Oficina reitera que el documento D3 describe un sistema intrauterino que comprende materiales de poliuretano como los comprendidos en el dispositivo de la solicitud. A este respecto, es importante resaltar que, aunque la anterioridad no describe la forma del dispositivo de manera detallada, no existe evidencia que demuestre un salto técnico del dispositivo de la solicitud referente a: que sea fácil de insertar y remover sin causar dolor, que sea fácil y cómodo de usar y tenga una forma y tamaño que se ajusten al tamaño de la cavidad endometrial minimizando así la posibilidad de expulsión, en comparación con el dispositivo previamente en el documento D3.

OCTAVO: Que de acuerdo con la modificación presentada por la solicitante el título de la solicitud quedará de la siguiente manera: “UN SISTEMA INTRAUTERINO PARA INSERCIÓN POR LARGO TIEMPO DENTRO DE UNA CAVIDAD UTERINA QUE COMPRENDE UN DEPÓSITO Y UN ARMazón CONTINUO, CERRADO Y FLEXIBLE DE FORMA POLIGONAL”

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1859

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-070239

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “UN SISTEMA INTRAUTERINO PARA INSERCIÓN POR LARGO TIEMPO DENTRO DE UNA CAVIDAD UTERINA QUE COMPRENDE UN DEPÓSITO Y UN ARMAZÓN CONTINUO, CERRADO Y FLEXIBLE DE FORMA POLIGONAL”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) BAYER OY., advirtiéndole(s) que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 26 Ene 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JESÚS MARÍA MÉNDEZ BERMÚDEZ, MWOLF@WOLFMENDEZ.COM

Doctor(a)

TITO NOE PARRA MURILLO, tparra@lafrancol.com

Elaboró: Juan Carlos Cortes Garcia

Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: José Luis Londoño Fernández