

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 12574
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 97232

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 30 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 26 de septiembre de 2005, bajo el número 05097232, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "IMPLANTES DENTALES RECUBIERTOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2004/003262 del 26 de marzo de 2004.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 10 junio de 2009, atendió oportunamente al requerimiento formulado, presentando aclaraciones. Así mismo allegó nuevo capítulo reivindicatorio, el cual cumple con las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgarán patentes "... para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 11, contenidas en los folios 82 y 83 del expediente en estudio, no cumplen con los requisitos de definición, sustento y se refieren a usos. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en un implante dental que comprende un material de implante dental artificial y un recubrimiento biocompatible, el cual es aplicado al menos a parte de la superficie del implante dental artificial que está en contacto con el tejido gingival del paciente al momento de

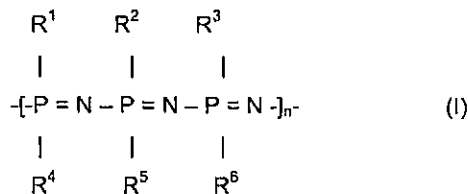
12574

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 12574
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 97232

la implantación del implante dental artificial, el recubrimiento biocompatible comprende un polímero de la fórmula general (I):



Donde R1 a R6 son iguales o diferentes y representan un grupo alcoxi, alquilsulfonilo, dialquilamino o ariloxi, o un grupo heterocicloalquilo o heteroarilo que tiene nitrógeno como el heteroátomo.

2. No se cumple con el artículo 30

El artículo 30 de la Decisión 486 señala que: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

Cabe señalar, que el cumplimiento de estos requisitos es indispensable para definir el objeto susceptible de protección, necesario para la búsqueda de posibles antecedentes que puedan afectar la solicitud.

Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia ha señalado:

"[...] las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo"¹.

Y en otra interpretación prejudicial, indica que:

"[...] las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas. Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella"².

Sobre el particular, se observa que si bien el objeto de la presente invención es definido como "un implante dental que comprende un material de implante dental (...)", en realidad el objeto reivindicado es un implante dental artificial que comprende

¹ Proceso 156 IP 2006

² Proceso 197 IP 2007

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° E 1 2 5 7 4
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 97232

un recubrimiento biocompatible, que comprende el polímero de fórmula (I). Esta inconsistencia ya le había sido comunicada al solicitante en el requerimiento de fondo, y no fue subsanada en su respuesta.

Al solicitante también se le informó sobre el hecho de que la definición de los sustituyentes en la fórmula (I), es tan amplia que pierde sustento en la descripción, ya que en dicho aparte tan sólo se menciona el posible significado de los sustituyentes sin ningún otro soporte en forma de ejemplos, ensayos, características físicas o químicas del polímero dependiendo de los diversos significados de los sustituyentes. Además, con el heterocicloalquilo o heteroarilo se abarca una gran cantidad de posibilidades que no cuentan con entero sustento en la descripción, siendo además denominaciones genéricas que no permiten identificar una estructura química específica. La sola expresión "alquilo" abarca varios grupos o residuos de hidrocarburos lineales, ramificados, saturados e insaturados. El solicitante tampoco corrigió esta inconsistencia.

Finalmente, el requerimiento de fondo también indicó que en la reivindicación 2 la sustitución del grupo alcoxi por flúor debe estar mencionada como parte esencial de la invención en la primera reivindicación, pues incluir dicha sustitución en una reivindicación dependiente genera una falta de concisión. Esta objeción tampoco fue corregida por el solicitante en su respuesta.

Por los motivos expuestos, la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de definición y sustento consagrados en el artículo 30 de la Decisión 486.

3. Reivindicaciones relativas a un uso

En el artículo 14 de la Decisión 486, se establece que "Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

En virtud de lo expuesto, el uso no es patentable, toda vez que la norma establece como ámbito de patentabilidad "las invenciones" sean de producto o de procedimiento, campo dentro del cual no aparecen señalados los usos.

Para el caso en estudio, y con fundamento en la información aportada por el solicitante en la descripción, es posible afirmar que los polímeros de fórmula (I) ya eran conocidos en el estado de la técnica (folio 22).

Y en relación con dichos polímeros, se encuentra es que su "uso" es lo que caracteriza el implante dental del invento de la presente solicitud, debido a que dicho implante no confiere otra cosa que el implante dental, lo cual es materia ampliamente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 12574

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 97232

conocida en el arte previo, tal como antes se enunció.

En ese sentido, la presente solicitud no se encuentra dentro del ámbito de patentabilidad dispuesto en el mencionado artículo 14 de la Decisión 486.

4. Respuesta al solicitante

El solicitante argumenta que la sustitución de flúor en el grupo metoxi de la segunda reivindicación, constituye una forma particular de la invención y que, por lo tanto, se encuentra debidamente presentada en una reivindicación dependiente. Y añade, que la función de las reivindicaciones independientes es la de describir la invención de la manera más general, en tanto que las reivindicaciones dependientes se encargan de estrechar el alcance de la independiente determinando la sustitución de los grupos alquilo por flúor. (Folios 79 y 80)

Esta Oficina está de acuerdo con el solicitante sobre la función de las reivindicaciones y habría estado de acuerdo respecto a la reivindicación específica de los grupos R1 y R2 por flúor, si en la reivindicación independiente se hubiera reclamado que dichos sustituyentes R1 y R2 podían a su vez estar sustituidos, pero en la reivindicación independiente no se indica ni se sugiere dicha sustitución, por lo que hacerlo en la reivindicación dependiente es una inconsistencia.

En cuanto al uso, el solicitante manifiesta que:

"Todas y cada una de las invención (sic) comprende una combinación novedosa e inventiva de piezas o compuestos conocidos en el estado de la técnica. Si no fuera ese el caso, se estaría hablando de un descubrimiento y, como es bien sabido, los descubrimientos no son patentables. Más aún, la presente solicitud se relaciona con un implante dental a base de titanio que comprende un recubrimiento biocompatible de fórmula I per se". (Folio 80, párrafo 7)

Al respecto, es necesario indicar que la reivindicación independiente reclama un implante dental que se caracteriza por un material de implante dental, lo cual es conocido en el estado de la técnica. Además, como fácilmente se advierte define el objeto por el objeto mismo.

Adicionalmente, el titanio no se menciona en la reivindicación independiente 1. Por lo tanto, el implante dental se caracteriza únicamente por el recubrimiento polimérico.

Por otro lado, los implantes dentales a base de titanio eran conocidos en el estado de la técnica al momento de presentación de la solicitud. De esta manera, el objeto de la solicitud no se encuentra definido clara y concisamente, por algo más que un polímero ya conocido en el arte.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 12574

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05 - 97232

Finalmente, el solicitante argumenta que:

"[...] una invención no debe analizarse parte por parte sino en su conjunto y, en este caso particular, el conjunto comprende el material del implante dental artificial combinado con el recubrimiento bicompatible de fórmula I." (Folios 80 i 81, párrafos último y primero)

Sobre el particular, si bien el solicitante tiene la razón en cuanto a la forma de realizar el examen, es preciso aclarar que el conjunto del objeto reivindicado es un material de implante dental (los materiales de implantes dentales se conocían en el estado de la técnica y son parte del mismo estado de la técnica), caracterizado por un polímero de fórmula I, el cual ya era conocido en el estado de la técnica.

Es decir, la solicitud se refiera al "uso" o aplicación de un polímero conocido en un implante dental también conocido.

Por los motivos expuestos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 30 de la Decisión 486, se denegará la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del interesado a la notificación de fondo, no cumple con los requisitos exigidos en la norma.

RESUELVE

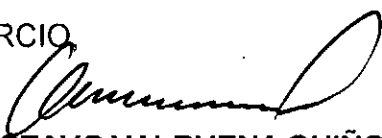
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "IMPLANTES DENTALES RECUBIERTOS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Dilia Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de la sociedad Polyzenix GmbH, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **05 MAR. 2010**.

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
DILIA RODRÍGUEZ D'ALEMAN
Carrera 11 N° 86 - 53, Piso 6, Edificio Segovia
Bogotá D.C.
202068