

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN ^{Nº} 38865

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 097232

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 54 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, mediante Resolución N° 12574 del 5 de marzo de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "IMPLANTES DENTALES RECUBIERTOS", con fundamento en los artículos 14 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la misma además de referirse a un uso, el cual se encuentra fuera del ámbito de patentabilidad relacionado en el artículo 14, no cumple con el requisito de claridad.

SEGUNDO: Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 13 de abril de 2010, con el N° 05 097232 00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Dilia Rodríguez D' Alemán, en su calidad de apoderada de la sociedad Polyzenix GmbH, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La apoderada alega que el análisis de claridad realizado por el examinador fue indebido, porque se basó en argumentos sesgados que no tienen ningún fundamento en la norma. Agrega, que *"el examinador al momento de realizar el análisis manifestó que la reivindicación 1 está redactada de manera tan general que incluso la propia descripción de la solicitud afecta su patentabilidad. De igual manera, el examinador objeta la claridad de la reivindicación 2, argumentando que la misma debería mencionar la sustitución del grupo alcoxi por flúor, y no la reivindicación 4"*.

En relación con las reivindicaciones de uso, la apoderada afirma que *"todas las invenciones comprenden componentes conocidos implementados de una manera novedosa y no anticipada por el arte previo, buscando una solución a un problema persistente"*.

Complementa lo anterior argumentando que *"debido a su naturaleza como reivindicación dependiente la reivindicación 2 comprende todas y cada una de las características de la reivindicación 1, y que la misma está reduciendo el alcance de dicha reivindicación 1 al limitar los sustituyentes alcoxi a la posibilidad de que dicho sustituyente pueda también estar sustituido por un grupo fluoruro"*.

Además, manifiesta que no es necesario que la reivindicación independiente mencione la posibilidad de una sustitución para que una reivindicación que dependa de la misma pueda incluir dicha posibilidad, siempre y cuando los

38865

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 38865

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 097232

sustituyentes mencionados se encuentran debidamente sustentados por la descripción. En este caso particular la reivindicación 2 divulga una característica específica adicional que define el polímero de la reivindicación 1, por lo que no hay falta de concisión.

La recurrente cita el artículo 30 de la Decisión 486 y lo relacionado en el Manual andino y sostiene que *"es evidente que la precisión de la reivindicación 2 es absolutamente clara y se deriva de la reivindicación 1". Y, "la reivindicación 2, dependiente de la reivindicación 1, se refiere a características particulares de un elemento de la reivindicación independiente, como es el caso del grupo alcoxi y define nuevos elementos para dicho grupo, como es el que dicho grupo alcoxi está sustituido con al menos un grupo flúor"*.

Respecto al término concisión, la apoderada trae el significado dado por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua y asevera que *"no existen otras palabras para indicar que el grupo alcoxi de la reivindicación 1 es preferiblemente un grupo alcoxi sustituido con al menos un grupo flúor. Cualquier persona versada en la materia al leer la reivindicación 1 sabe que es un grupo alcoxi y dicha persona también está en capacidad de establecer que es un grupo alcoxi sustituido con al menos un grupo fluor, por tanto la expresión es clara para dicho técnico en la materia y sin lugar a dudas, no sobra ningún término para que el alcance de la solicitud sea evidente para una persona versada en la materia"*.

Asimismo, señala que los requisitos de patentabilidad son determinantes de la concesión de una solicitud y que si persistían aspectos que debían aclararse, esta Entidad debería haber dado traslado de nuevo en virtud del artículo 45, en la medida que existe esa facultad de emitir otra acción oficial que aclare tal punto.

Con respecto a los usos, la recurrente afirma que *"los segundos usos se refieren a compuestos o composiciones ya conocidas que se emplean para un objeto diferente, en el caso particular lo que tenemos es que los componentes del implante eran conocidos de manera independiente. Sin embargo, el implante per se, que es una combinación de dos elementos, un material de implante dental y un polímero biocompatible, y que es el objeto reivindicado, no había sido reportado en el estado de la técnica. Siendo así, no es posible afirmar que el objeto reivindicado es un segundo uso cuando no se ha probado que dicho implante recubierto sea conocido en el estado de la técnica"*.

La recurrente indica que el implante es una combinación de dos elementos, un material de implante dental y un polímero biocompatible.

Para ilustrar el concepto sobre segundos usos la recurrente trae a colación el uso del "sildenafil" y señala que *"el caso que nos ocupa es totalmente distinto, pues el objeto de la reivindicación no es ni el implante ni el polímero que ya eran"*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN ^{Nº} 38865

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 097232

conocidos, el objeto de la reivindicación claramente es un implante recubierto por un polímero".

Afirma la recurrente que "la reivindicación 1 es clara en establecer que el objeto reivindicado es un implante dental que comprende dos componentes, un primer componente es el material de implante dental artificial y el segundo es un recubrimiento a base del polímero de fórmula (I)".

Ahora bien, la apoderada insiste, que de ser cierta la posición de esta Oficina con respecto a la solicitud denegada "no habrían (sic) patentes de composiciones en Colombia, pues en la mayoría de los casos las composiciones comprenden compuestos ya conocidos en el estado de la técnica".

Finalmente, la recurrente manifiesta que con la presente solicitud el solicitante "no busca protección para el uso de un polímero ya conocido como implante dental, en este caso particular el titanio, con un polímero de fórmula (I). A menos que el examinador pueda demostrar que esta combinación exacta ya había sido empleada antes del estado de la técnica".

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

En relación con el argumento de la recurrente sobre el indebido análisis de claridad realizado por el examinador, cabe aclarar que la reivindicación 1 menciona elementos que la persona normalmente versada en la materia incluiría en la conformación de un implante dental, tal objeción tenía como objeto sugerir que la sustitución del grupo alcoxi por flúor mencionada en la reivindicación 2 era suficiente y por lo tanto no era necesario repetirla en la reivindicación 4.

De otro lado, respecto a que *"todas las invenciones comprenden componentes conocidos implementados de una manera novedosa y no anticipada por el arte previo"*, esta Oficina sostiene que, tal como se manifestó en la Resolución de denegación, 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. Con lo que se concluye, que la solicitud denegada se refiere al "uso" o aplicación de un polímero conocido en un implante dental también conocido.

Respecto al argumento de la recurrente según el cual *"debido a su naturaleza como reivindicación dependiente la reivindicación 2 comprende todas y cada una de las características de la reivindicación 1"*, este Despacho estima que es imposible limitar la gran cantidad de posibilidades abarcadas por el sustituyente alcoxi algo diferente como es un grupo alcoxi sustituido por un fluoruro (en la



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 38865

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 097232

reivindicación 2 de la solicitud denegada está escrito, “grupo flúor”, que es un error). De manera que, tal como afirma la recurrente, si la función de una reivindicación dependiente es limitar el alcance de la invención, dicha limitación debió estar dirigida a seleccionar un grupo alcoxi particular, opcionalmente sustituido y no introducir un sustituyente que no había sido mencionado en la reivindicación independiente.

Es así como, contrario a lo afirmado por la recurrente, si los sustituyentes de una fórmula química no han sido indicados de manera genérica en la reivindicación independiente, introducir nuevos sustituyentes en una reivindicación dependiente, distintos de los indicados en la cláusula independiente, no sólo no limita el alcance de las características esenciales de la invención sino que lo aumenta. Ahora bien, suponiendo que el sustituyente introducido en la reivindicación dependiente fuera esencial, faltaría incluso la unidad de invención, ya que este es un sustituyente que aparentemente no constituye una característica esencial de la invención reclamada; además, introducir una sustitución no indicada le resta consistencia y concisión al capítulo reivindicatorio. Esto no se relaciona con el requisito de soportarse enteramente en la descripción.

Por otra parte, en cuanto al argumento en el que cita el artículo 30 de la Decisión 486 y apartes del Manual Andino, esta Oficina señala que el defecto de la solicitud denegada es que la reivindicación dependiente se refiere a una anterior independiente, pero no define detalladamente la invención, por el contrario, introduce sustituciones que no se habían contemplado en la reivindicación independiente, lo que conlleva a que se pierda la concisión, ya que concretamente no se sabe qué es esencial y qué no.

Sobre este punto en particular, es importante anotar que en materia de patentes se indica que una reivindicación independiente debe contener todas las características esenciales de la invención. Por lo tanto, si la posibilidad de que los grupos alcoxi de la fórmula química de la reivindicación 1 de la solicitud denegada estuvieran sustituidos era esencial, debía estar incluida en dicha reivindicación. Así mismo, la reivindicación dependiente debía haber incluido todas las características esenciales de la invención, incluyendo la posibilidad de sustitución de los grupos alcoxi, para el caso que nos ocupa.

Cabe aclarar, que el Manual Andino de Patentes no es un marco normativo de referencia para el estudio y análisis de patentabilidad de una solicitud en trámite, como quiera que se trata de una guía práctica para la realización del examen de las solicitudes de patentes, dirigida principalmente a los examinadores de las oficinas nacionales de los Países miembros de la Comunidad Andina. Por lo demás la regulación vigente en materia de propiedad industrial en Colombia es la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 38865

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 097232

La recurrente igualmente afirma que *"la precisión de la reivindicación 2 es absolutamente clara y se deriva de la reivindicación 1, toda vez que dicha reivindicación 1 establece que 'los grupos R1 a R6 son los mismos (sic) o diferente (sic), y representan un grupo alcoxi'"*.

Sobre el particular, se aclara que no existe un grupo "flúor": existen átomos de flúor o grupos fluoruro. De igual manera, para poder referirse a *"características particulares de un elemento de la reivindicación independiente"*, la solicitante debía haber insinuado en la reivindicación independiente que los grupos alcoxi podían estar sustituidos, cosa que no aparece en dicha reivindicación independiente 1. Por lo tanto, la reivindicación dependiente no contiene todas las características esenciales de la reivindicación independiente y se genera una inconsistencia.

De otro lado, respecto al significado del término *"concisión"* dado por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, este Despacho considera necesario reiterar que en la reivindicación 2, dependiente de la reivindicación 1, se introduce una sustitución en el grupo alcoxi que no había sido sugerida en la reivindicación 1, situación que hace que se pierda la consistencia entre ambas reivindicaciones.

Igualmente, se pierde la concisión, porque se generan, aparentemente, dos invenciones distintas: una en la que los grupos alcoxi no se sustituyen y otra en la que dichos sí se sustituyen por grupos fluoruro. De allí que se haya utilizado la expresión *"falta de concisión"* en la Resolución de denegación. Por los mismos motivos, también le falta claridad al capítulo reivindicatorio porque no se sugirió la posibilidad de una sustitución para los grupos alcoxi en la reivindicación independiente pero sí se introduce tal sustitución en la reivindicación dependiente.

En relación con el argumento según el cual esta Entidad debió requerir nuevamente al solicitante en cuanto a la claridad de la solicitud con base en el artículo 45 de la Decisión 486, resulta pertinente precisar que la Oficina requirió al solicitante sobre la falta de claridad y concisión de la solicitud. Sin embargo, en su respuesta al requerimiento de fondo dio a entender que no iba a modificar aquellos puntos objetados por la Oficina, precisamente, por claridad y concisión. Es así como la solicitante no se manifestó sobre la falta de claridad que sirvió de base para denegar la presente invención, como fue que *"la definición de los sustituyentes en la fórmula (I) es tan amplia que pierde sustento en la descripción ya que en la descripción tan solo 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, el decir heteroclicloalquilo o heteroarilo se está abarcando una cantidad enorme de posibilidades que no cuentan con entero sustento en la descripción y tiene un carácter especulativo porque son solo denominaciones genéricas que no permiten identificar una estructura química"*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 38865

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 097232

real. La sola expresión "alquilo" abarca cientos, si no miles, de grupos o residuos de hidrocarburos lineales, ramificados, saturados e insaturados". (Oficio N° 3209 notificado el 13 de marzo de 2009).

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 45 de la Decisión 486 corresponde a la Oficina nacional determinar si es necesario o no notificar al solicitante dos o más veces para los fines del examen de patentabilidad.

Al respecto, la Circular Única expedida por esta Superintendencia en su Título X, numeral 1.2.2.3 sobre notificación de no patentabilidad, prevé: *"Para los efectos previstos en el artículo 45 de la Decisión 486, la Superintendencia notificará solamente una vez al solicitante, indicando los motivos por los cuales la invención no es patentable o no cumple con alguno de los requisitos para su concesión... En caso de que el solicitante en su respuesta al requerimiento, modifique el capítulo reivindicatorio o la descripción de la invención que pretende proteger, la Superintendencia podrá notificarlo nuevamente por una vez".* (Subrayas de esta Oficina)

De la disposición interna antes transcrita, también resulta que es por decisión de la Oficina nacional, y cuando ésta lo considere necesario, que se hace una nueva notificación, aún a pesar de la modificación del capítulo reivindicatorio.

En consecuencia es la Oficina nacional a la que corresponde, teniendo en cuenta la situación particular de cada solicitud, determinar si es necesaria o no una nueva notificación a partir de lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486.

Es claro que en este caso la Oficina mediante Oficio 3209, notificado el 13 de marzo de 2009, comunicó al solicitante el examen de fondo de la solicitud, el cual comprende los motivos de carácter técnico y jurídico por los cuales se consideró que dicha solicitud no es patentable (Fls. 62 a 64).

En concordancia con lo antes expuesto y dados los defectos que continuó presentado la solicitud, esta Oficina no estimó necesario efectuar una nueva comunicación, con fundamento en lo previsto por el artículo 45 de la Decisión 486, y más bien consideró que había los suficientes elementos de juicio para concluir que las reivindicaciones no cumplen con los requisitos de patentabilidad. Lo anterior no significa que se haya desconocido en manera alguna el procedimiento aplicable pues, por el contrario, de acuerdo con esta misma disposición *"(...) si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente"*.

Ahora bien, respecto a los usos, esta Oficina sostiene que el objeto de una solicitud no debe definirse por el objeto mismo: un implante dental comprende un material de implante dental. Lo anterior resulta obvio y evidente, luego no existe la



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 38865

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 097232

combinación de un material de implante dental y un polímero sino que existe el uso de un polímero en un implante dental. Con lo anterior, se evidencia que no es procedente crear algo distinto a la aplicación de un polímero en un implante dental, así no se conociera dicha aplicación o uso del polímero.

Sobre el uso del "sildenafil", relacionado por la recurrente como ilustración de lo que se entiende por segundo uso, esta Oficina aclara que únicamente hace referencia a lo reivindicado en la presente solicitud: un implante dental que comprende un material de implante dental y un recubrimiento que comprende un polímero que, a propósito, no se definió con exactitud, es decir no se reclamó el uso del polímero pero sí se reivindicó el recubrimiento con polímero del implante, cosa que para la persona medianamente versada en la materia se traduce en la aplicación del polímero. El caso del "sildenafil" no se relaciona con el presente caso, ya que los tratamientos terapéuticos están expresamente excluidos de patentabilidad, mientras que los recubrimientos (una aplicación específica) con un polímero conocido no son una excepción a la patentabilidad.

En relación con el argumento según el cual *"no habrían (sic) patentes de composiciones en Colombia, pues en la mayoría de los casos las composiciones comprenden compuestos ya conocidos en el estado de la técnica"*, esta Entidad aclara que, contrario a lo afirmado por la recurrente, pueden ser objeto de patente las composiciones que comprenden dos o más sustancias que en combinación tienen un efecto técnico diferente al que tendrían individualmente. En el presente caso, el material de implante dental continúa teniendo el mismo efecto técnico individualmente que en combinación con el polímero. El implante dental reivindicado es el material de implante al que se ha aplicado un polímero, cosa diferente a una composición o combinación patentable.

Es así como la combinación, tal como la plantea el solicitante (un implante dental que comprende un material de implante dental artificial y un recubrimiento con un polímero de fórmula I), constituye el uso del polímero en forma de recubrimiento y tal uso es la aplicación de un polímero ya conocido en el estado del arte.

En ese orden de ideas, se sostiene que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución N° 12574 del 5 de marzo de 2010, por medio de la cual se denegó la solicitud de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 38865

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 097232

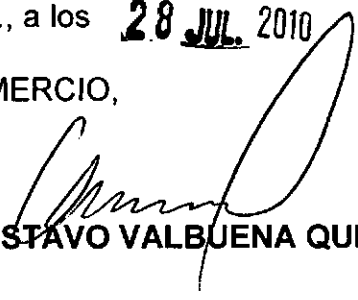
patente de invención a la creación denominada "IMPLANTES DENTALES RECUBIERTOS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución a la doctora Dilia Rodríguez D' Alemán, en su calidad de apoderada de la sociedad Polyzenix GmbH, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los 28 JUL. 2010

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctora
DILIA RODRÍGUEZ D'ALEMAN
Carrera 11 N° 86-53, Piso 6.
Bogotá D. C.

202066