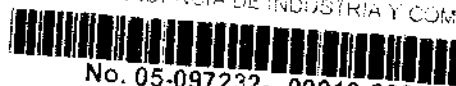


Clarke, M

COLA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 05-097232- -00010-0000

Fecha: 2010-04-13 14:42:37 Dep. 2020 DIRECCION NULVASOR
Tit. 11 PATENTE DE INVENCION Lvs. 379 FASE NACIONAL
Act. 472 REPOSICION DE RECIBO Folios: 6

1

P-681

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 05.097.232

Solicitud de patente a nombre de **POLYZENIX GMBH**

Yo, DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **POLYZENIX GMBH** domiciliada en Ulm, Alemania, solicitante de la patente de la referencia, *interpongo recurso de reposición* contra la resolución No. 12574 del día 5 de marzo de 2010, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el privilegio de patente para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

1.1 Mi mandante se permite manifestar a ese despacho que se reafirma en todos y cada uno de los argumentos que hacen parte integrante de la respuesta al oficio de fondo No. 3202 notificado por fijación en lista el día 13 de marzo de 2009, presentada ante ese despacho el 10 de junio de 2009.

1.2 El indebido análisis de claridad

Fundamento este recurso en el hecho que el examinador no realizó un análisis apropiado de la solicitud, objetando la claridad de la misma en base a argumentos sesgados que no tienen ningún sustento en la norma.

En su primer examen de fondo, el examinador objeta la claridad del capítulo reivindicatorio, argumentando que la reivindicación 1 esta 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.

Así mismo, el examinador considera que la solicitud se refiere a reivindicaciones de uso y métodos de tratamiento, lo cuales no son patentables. Con el fin de subsanar todas las objeciones presentadas en el oficio de fondo No. 3202, el solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio y argumentos relacionados



(

(



99
5/

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

reivindicaciones dependientes tienen como función la de reducir el alcance de la invención, por lo que la definición de las sustituciones del grupo alcoxi en la reivindicación 4 y no en la reivindicación 2 eran perfectamente aceptable.

En cuanto a las reivindicaciones de uso, el solicitante anota 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.

En la resolución No. 12574 el examinador insiste en la falta de claridad y concisión, argumentando que la nueva reivindicación 2 no es clara porque la reivindicación 1 no menciona que el grupo alcoxi pueda estar sustituido por otros compuestos. Al respecto el solicitante quisiera anotar que debido su naturaleza como reivindicación dependiente la reivindicación 2 comprende todas y cada una de las características de la reivindicación 1, y que la misma esta 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 fluoro. ①

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 sustituyentes mencionados se encuentren 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 tal falta de concisión.**

Dentro de este contexto resulta relevante citar el artículo 30 de la Decisión 486 que establece "...Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior..." y el contenido del Manual Andino de Patentes que establece "Las reivindicaciones dependientes pueden referirse a características particulares de un elemento de la reivindicación independiente, indistintamente de si dicho elemento se encuentra en el preámbulo o en la parte caracterizante de la reivindicación independiente o pueda definir nuevos elementos."

Basándonos en la información anterior, es evidente 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 el mismo o diferente, y representan un grupo alcoxi...*" 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 fluor

Sumado a lo anterior, es evidente que la reivindicación no carece de concisión, como afirma erradamente ese Despacho, puesto que el significado de la palabra "concisión" según el Diccionario de la Real Academia de Española es "*Brevedad y economía de medios en el modo de expresar un concepto con exactitud.*" Para el caso que nos ocupa 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 fluor. 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 la persona versada en la materia y el solicitante ha cumplido con el principio de concisión de la reivindicación pues en el menor número de palabras posibles y con brevedad y economía de ellas ha expresado un concepto técnico con exactitud.

En consecuencia, no es cierta la afirmación del examinador cuando determina que la reivindicación 2 no es clara o carece de concisión.

Al respecto es importante llamar la atención de ese Despacho al hecho que esa entidad no puede negar una solicitud de patente por falta de claridad teniendo en cuenta que el artículo 14 de la Decisión 486 señala que 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, y de igual forma el artículo 45 de la misma Decisión señala 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 notificara al solicitante".... Lo que significa que los requisitos de patentabilidad son aquellos determinantes de la concesión y que si persisten aspectos que deban aclararse en cuanto a la claridad esa Superintendencia deberá dar traslado de otro artículo 45 en la medida que existe la facultad de emitir otra acción que aclare el punto.

Por lo tanto esa Superintendencia violó los artículos 14 y 45 de la Decisión 486 por su no aplicación.

1.2 El indebido interpretación del artículo 21 de la Decisión 486.

De igual manera, el examinador insiste en que la materia objeto de la solicitud no es más que un segundo uso de un polímero ya conocido. Al respecto el solicitante quisiera anotar que los segundos usos se refieren a compuestos o

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

4

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 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.

Para que el examinador comprenda el concepto de segundo uso, es importante señalar que típico caso de segundo uso es el uso del Sildenafil, compuesto ya conocido, cuyo uso como medicamento para el tratamiento de enfermedades del corazón había sido reportado y en su momento se solicitó una nueva patente para el Sildenafil porque se encontró un segundo uso relacionado con sus propiedades como potenciador sexual.

Como el examinador puede corroborar, el producto para el cual se solicita protección es el mismo que existía en el estado de la técnica, es decir, Sildenafil, y lo que buscaba la segunda solicitud de patente era obtener protección para el mismo compuesto al cual se le había establecido un uso diferente el inicial.

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 conocidos, el objeto de la reivindicación claramente es un implante recubierto por un polímero. En el estado de la técnica no existían implantes de titanio recubiertos específicamente con el polímero de fórmula (I). Dado que el objeto de la invención, implante recubierto con polímero de fórmula (I) era novedoso, pues ese despacho no ha dicho ni probado lo contrario, no es posible afirmar que la invención sea un segundo pues ni siquiera el estado de la técnica había reportado tal combinación y menos un uso de ella.

Retomando lo dicho por el Tribunal Andino en el PROCESO 21-IP-2000: ***“La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente. En efecto ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la ‘materia prima’ para desarrollar un nuevo producto o procedimiento”.*** Así las cosas, es un hecho que **la combinación específica** de un material de implante dental como por ejemplo TiO_2 con polímeros biocompatibles de fórmula (I) no era conocida en el estado de la técnica, aún cuando el implante y los polímeros de fórmula (I) **de manera independiente** habían sido reportados con anterioridad.

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

5

Como se estableció en la respuesta al oficio anterior y en el concepto del Tribunal Andino, todas las invenciones comprenden elementos conocidos en el estado de la técnica combinados de manera novedosa.

Si el examinador va a negar la combinación del material de implante dental con el polímero biocompatible de fórmula (I) porque se está haciendo un segundo uso de un polímero conocido, claramente esta interpretando de manera errada la invención. Pues el objeto de la misma no es el material de implante dental artificial ni el polímero por si mismo. 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). No se entiende entonces, porque el examinador insiste en cambiar la reivindicación, mal interpretarla y afirmar que el objeto reivindicado es un segundo uso del polímero de fórmula (I), cuando la reivindicación 1 y sus dependientes establecen claramente cual es el objeto de la invención.

Además, si la teoría del examinador fuera cierta y todas las solicitudes de composiciones debería estudiarse como el realiza el presente estudio, no habrían patentes de composiciones en Colombia, pues en la mayoría de los casos las composiciones patentadas en Colombia comprenden compuestos ya conocidos en el estado de la técnica. Siendo así, a la luz de la teoría aplicada por ese despacho en este cado, la inclusión de dichos compuestos conocidos en una composición novedosa sería un segundo uso de dicho compuesto conocido y por tanto, no sería posible otorgar protección a la composición novedosa pues es el resultado de un segundo uso de todos los compuestos conocidos en el estado de la técnica que la componen.

En este orden de ideas, resulta absurda la posición de ese despacho y además, contraria a lo establecido por el Tribunal Andino quien, como ya se mencionó, reconoce que el producto de la invención puede ser el resultado de combinar incluso una totalidad de elementos conocidos individualmente, cuya combinación es novedosa y por ende patentable.

Se le recuerda al examinador que el solicitante no busca protección para el uso de un polímero ya conocido como implante dental, lo que se busca es la combinación de un material de 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 en el estado de la técnica con otro objetivo, sus argumentos relacionados con el segundo uso carecen completamente de fundamento y dejan entrever un desconocimiento de la forma como se evalúa el segundo uso y una falta total de entendimiento de la





1

1



103
13

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

6

Lo anterior se ve reforzado por la afirmación del examinador diciendo que "...el conjunto del objeto reivindicado es un material de implante dental...caracterizado por un polímero de fórmula I." **Esto no es el objeto de la invención.** La reivindicación 1 es clara al establecer que la invención se relaciona con un implante dental que comprende un material de implante dental, en este caso titanio, y un recubrimiento biocompatible que comprende un polímero de fórmula (I).

Como se puede apreciar, el objeto es la combinación de titanio y el polímero de fórmula (I) para ser empleados en un implante dental. Si el examinador no puede demostrar que el titanio y el compuesto de fórmula (I) ya habían sido combinados en el pasado con fines diferentes, no es posible negar la patentabilidad de la presente solicitud por segundo uso.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

- a) Que de conformidad con lo previsto por los artículos 3 (inciso 3); 35 (inciso 2) y 59 (inciso 2) del Código Contencioso Administrativo se consideren y se resuelvan TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas así como las que aparezcan con motivo de este recurso.
- b) Que se revoque la resolución No. 12574 del 5 de marzo de 2010 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud de mi mandante

Señor Superintendente,

DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN

CC. 41.654.882 de Bogotá

TP 20824

Cód. 008

PRESENTACION PERSONAL

El siguiente escrito fue presentado ante el
NOTARIO PUBLICO DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C.

D. *Alma Rodriguez*

208741654882 130002

Firma

Fecha **13 ABR 2010**

Nelson J. Sanchez
NOTARIO (B)

[Handwritten signature]

104
99

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

**CONCEPTO MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE
REPOSICIÓN**

Radicación N° 05-97232

Clasificación internacional: A61L27/34

Concepto Técnico N° 2181

Realizado nuevamente el estudio de fondo se conceptúa:

1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS:

Descripción: folios 16 a 26 (como se radicó inicialmente)

Reivindicaciones (1 a 11): folios 82 a 83 (como se modificó mediante oficio de 2009-06-10)

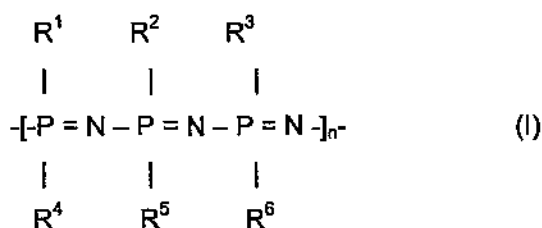
Prioridad: Estados Unidos, 60/457.694 de 2003-03-26

Memorial de recurso de 2010-04-13, folios 93 a 98

2. OBJETO DE LA SOLICITUD:

Título de la solicitud: Implantes dentales recubiertos

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en: Un implante dental que comprende un material de implante dental artificial; un recubrimiento biocompatible, el cual es aplicado a al menos parte de la superficie del implante dental artificial que está en contacto con el tejido gingival del paciente al momento de la implantación del implante dental artificial, el recubrimiento biocompatible comprende un polímero de la fórmula general (I)



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

La invención se catalogó como A61L27/34, según la Clasificación Internacional de Patentes (IPC).

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Afirma la recurrente que "debido a su naturaleza como reivindicación dependiente la reivindicación 2 comprende todas y cada una de las características de 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". Esta oficina quisiera llamar la atención de lo afirmado por la recurrente: "limitar los sustituyentes alcoxi a la posibilidad de que dicho sustituyente pueda también estar sustituido por un grupo fluoruro". En concepto de esta

igual a afirmar que de todos los miembros de un conjunto A, se elige uno de los miembros de un conjunto B. Siguiendo esta lógica, y como afirma la misma recurrente, si la función de una reivindicación dependiente es limitar el alcance de la invención, dicha limitación debería estar dirigida a seleccionar un grupo alcoxi particular, opcionalmente sustituido y no introducir un sustituyente que no había sido mencionado ni se había contemplado en la reivindicación independiente.

Añade la recurrente sobre el mismo tema: "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 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 tal falta de concisión". En respuesta a la opinión de la recurrente, esta oficina responde que la práctica en el tema de patentes indica todo lo contrario de lo que se afirma en el memorial del recurso. 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 solo no limita el alcance de las características esenciales de la invención sino que lo aumenta. Suponiendo que el sustituyente introducido en la reivindicación dependiente fuera esencial, faltaría incluso la unidad de invención. Tal como este es un sustituyente que aparentemente no es una característica esencial de la invención, introducir una sustitución no indicada simplemente le resta consistencia y concisión al capítulo reivindicatorio. Esto no tiene nada que ver con el requisito de soportarse enteramente en la descripción.

La recurrente cita el artículo 30 de la decisión 486 con respecto a lo que es una reivindicación dependiente: "una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior". El defecto de la solicitud denegada es que la reivindicación dependiente se refiere a una anterior independiente pero no define más detalladamente la invención sino que introduce sustituciones que no se habían contemplado en la reivindicación independiente, por lo tanto se pierde la concisión ya que no se sabe con toda seguridad qué es esencial y qué no lo es para la invención, como ya se indicó en el párrafo anterior del presente concepto.

Con respecto a la cita del documento llamado "Manual Andino", es preciso aclarar que dicho documento es una referencia como cualquier otra, que no constituye un documento legal de obligatoria aplicación y que esta oficina puede encontrar referencias bibliográficas en sentido contrario. Por ejemplo, en las guías de examen de la Oficina Europea de Patentes (Guidelines for examination in the European Patent Office, Published by the European Patent Office, ISBN 3-89605-034-6, octubre de 2001) 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, según la misma guía citada, 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. Adicionalmente, a la solicitante se le requirió para que corrigiera esta situación pero la solicitante prefirió seguir indicaciones de un documento que no tiene ninguna fuerza jurídica en Colombia, como es el llamado "Manual Andino"

Afirma también la recurrente que "la precisión de la reivindicación 2 es absolutamente clara y se deriva de la reivindicación 1, toda vez que dicha reivindicación 1 establece

dicho grupo alcoxi está sustituido con al menos un grupo fluor (sic)". En primer lugar, debe aclararse que no existe un grupo "fluor": existen átomos de flúor o grupos fluoruro. En segundo lugar, 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, pero tal insinuación 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.

Con respecto al término concisión, la recurrente indica 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 fluor (sic). Cualquier persona versada en la materia al leer la reivindicación 1 sabe que (sic) 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 (sic), 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 persona versada en la materia". 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 y por lo tanto se pierde la consistencia entre ambas reivindicaciones. Así mismo, 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. Se pierde la exactitud para expresar cuál es el concepto de la invención. De allí que se haya utilizado la expresión "falta de concisión" en la resolución mediante la cual se denegó la solicitud. Por las mismas razones 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.

Afirma, además, la recurrente que "esa entidad no puede negar una solicitud de patente por falta de claridad..." porque "los requisitos de patentabilidad son aquellos determinantes de la concesión y que si persisten aspectos que deban aclararse en cuanto a la claridad esa Superintendencia deberá dar traslado de otro artículo 45 en la medida que existe la facultad de emitir otra acción que aclare el punto". Esta oficina considera que a la solicitante se le requirió sobre estos puntos y dio respuesta dando a entender que no iba a modificar aquellos puntos considerados por esta oficina como faltos de claridad y concisión, por lo tanto en cumplimiento del mismo artículo 45 de la decisión 486 ("si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente"), se denegó la solicitud.

La recurrente no se manifestó de ninguna manera sobre uno de los argumentos de falta de claridad que sirvieron de base para denegar la solicitud, como fue que "el solicitante fue notificado 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 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, al decir heterocicloalquilo 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 real. La sola expresión "alquilo" abarca cientos, si no miles, de grupos o residuos de hidrocarburos lineales, ramificados, saturados e insaturados. El solicitante no corrigió esta inconsistencia a pesar del requerimiento notificado por esta oficina." Tomado de la

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". Señala la recurrente que el implante es una combinación de dos elementos, un material de implante dental y un polímero biocompatible. Esta oficina sostiene que un objeto no debe definirse por el objeto mismo: un implante dental comprende un material de implante dental. Esto es lo más obvio y evidente que pueda decirse. Luego no existe tal combinación de un material de implante dental y un polímero sino que existe el uso de un polímero en un implante dental. Gracias a un juego de palabras 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. La recurrente trae a colación el uso del sildenafil (sildenafil, según la recurrente) para ilustrar qué considera ella un segundo uso. Afirma al respecto 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 conocidos, el objeto de la reivindicación claramente es un implante recubierto por un polímero". Esta oficina se refiere a lo que se reivindicó en la 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 tan solo un juego de palabras. No se reivindica el uso del polímero pero sí se reivindica que el implante se caracteriza por haberlo recubierto con un polímero. Para cualquier persona medianamente versada en la materia esto es una aplicación del polímero. El caso del sildenafil no podía enmascararse de ninguna manera porque los tratamientos terapéuticos están expresamente excluidos de patentabilidad mientras que los recubrimientos (una aplicación específica) con un polímero conocido no son una excepción de patentabilidad. Siguiendo el ejemplo del sildenafil, el sujeto que usa este producto es un ser humano; en la solicitud denegada el sujeto que recibe el polímero en forma de recubrimiento es el implante. En gracia de discusión, si se pudiera reivindicar al sujeto que ingiere sildenafil, tal combinación también sería novedosa.

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)". La recurrente parece no comprender que un implante dental obvia y evidentemente siempre ha comprendido un material de implante dental. Por lo tanto, esta oficina no ha malinterpretado la reivindicación sino que le da una lectura lógica. El objeto de la solicitud es un implante dental recubierto con un polímero. El recubrimiento es, por lo tanto, un uso que se da a un polímero ya conocido.

Indica la recurrente 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 la composiciones... comprenden compuestos ya conocidos en el estado de la técnica". Las composiciones patentadas comprenden dos o más sustancias que tienen un efecto técnico diferente en combinación al que tendrían individualmente. El material de implante dental sigue 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. Es algo muy diferente a una composición o combinación patentable.

La recurrente califica de "absurda" la resolución de esta Superintendencia porque considera que "el producto de la invención puede ser el resultado de combinar una totalidad de elementos conocidos individualmente, cuya combinación es novedosa y por ende patentable". A nivel de la lógica, para esta oficina, no tiene sentido la afirmación de

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 con otro objetivo, sus argumentos relacionados con el segundo uso carecen completamente de fundamento y dejan entrever un desconocimiento de la forma como se evalúa el segundo uso y una falta total de entendimiento de la materia objeto de la presente solicitud". Para esta oficina, la combinación tal como la plantea la solicitante (un implante dental que comprende un material de implante dental artificial y un recubrimiento con un polímero de fórmula I) es el uso del polímero en forma de recubrimiento. Tal uso no fue buscado en el estado de la técnica porque esta oficina lo consideró una aplicación de un polímero ya conocido en el estado del arte. El implante dental reivindicado comprende un material de implante, lo cual es absolutamente obvio y evidente, y una aplicación de un polímero. A manera de analogía ejemplar, es como afirmar que un televisor comprende una pantalla y algún elemento adicional aplicado al mismo. En realidad lo que se pretende patentar es la aplicación del polímero ya que el primer elemento de la combinación reivindicada es indispensable, obvio y evidente para el implante dental, si es que no es el implante mismo, y mantiene las mismas funciones de material de implante que no cambian por el hecho de recubrirse con un copolímero. Lo notable es la aplicación, el recubrimiento, el uso del polímero. Pero los usos no se patentan en Colombia.

La recurrente, al afirmar que la invención se relaciona con un implante dental que comprende un material de implante dental, tal vez no logró entender que con esa redacción se caracteriza el implante por el implante mismo. Es obvio que el implante debe tener obligatoriamente material de implante (como una bicicleta tiene ruedas o un televisor una pantalla, etc.), luego ese elemento es obligatorio. La propuesta es aplicarle un polímero. Pero el polímero ya era conocido y los usos no se patentan.

Es de recalcar que la solicitante hizo caso omiso del requerimiento de esta oficina en cuanto a la falta de definición del polímero por usar términos demasiado generales como "alquilo", "arilo", etc.

Por lo anteriormente expuesto se ratifica en todas sus partes el concepto técnico N° 341 de 2010-01-20 y en consecuencia se recomienda negar el privilegio solicitado para las reivindicaciones 1 a 11 de los folios 82 a 83.

EXAMINADOR TÉCNICO Código 202064	Fecha: 2010-06-15
-------------------------------------	-------------------