

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No 22682

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 118379

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 la Resolución No. 44666 del 25 de agosto de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó parcialmente el privilegio de patente a la solicitud denominada "IMPLANTE DE POLÍMERO TERMOGELIFICANTE PARA INSERCIÓN EN EL DISCO VERTEBRAL DE UN MAMÍFERO.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el día 27 de septiembre de 2010, con el número 05 118379 00013 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Dilia Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de las sociedades Drexel University & Synthes GMBH, presentó recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, la recurrente señala que esta Oficina rechazó la reivindicación 4 argumentando que la misma carece de sustento descriptivo, toda vez que nada en la solicitud divulga una composición de polímero con un contenido de agua de entre 25% y 50%. Al respecto, la apoderada alega que de conformidad con esa objeción, el solicitante revisó nuevamente el capítulo reivindicatorio presentado en respuesta al Oficio 9678 y encontró que por un error involuntario, se eliminó la palabra "peso" de la traducción del capítulo reivindicatorio presentado ante este Despacho.

Asimismo, la interesada argumenta que, como se estableció en respuesta al Oficio 542, la descripción en la página 13 establece lo siguiente: *"En una modalidad preferida, el sistema termogelificante de la presente invención comprende desde aproximadamente 4% a aproximadamente 70% en peso de los polímeros en solución, más preferiblemente desde aproximadamente 4% a aproximadamente 62% en peso; más preferiblemente desde aproximadamente 25% a aproximadamente 50% en peso"*.

De igual forma, la recurrente señala que como se puede ver, la referencia se hace al contenido de polímero en la solución y no al contenido de agua. Además, la última frase de la cita antes mencionada corresponde con lo reclamado en la reivindicación 4, al incluir la palabra "peso" en dicha reivindicación.

Adicionalmente, la apoderada indica que este error no fue detectado al momento de responder al Oficio No. 542, por lo que no se hizo la corrección correspondiente. Sin embargo, considera que es claro que existiendo el sustento de la página 13 es procedente remover cualquier obstáculo formal que impida tomar una decisión de fondo sobre la reivindicación 4 y, que en tal sentido, esta

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 22682

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 118379

Superintendencia proceda a revocar parcialmente la Resolución impugnada y otorgue la oportunidad procesal para que modifique la reivindicación en cuestión y, así, se pueda incluir la palabra "peso" tratándose de un error material en la patente.

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

En primer lugar, la solicitante revisó nuevamente el capítulo reivindicatorio y encontró que por un error se omitió la palabra "peso" en la reivindicación 4 y que, por esa razón, se rechazó dicha reivindicación.

Al respecto, cabe anotar que la reivindicación 4 enuncia: *"El implante para mejora del disco espinal de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por que (sic) la solución de polímero comprende además de 25% a 50% en volumen de agua"*. Por su parte, el folio 48, que refiere la página 13 de la descripción original, señala que *"el sistema termogelificante de la presente invención comprende (...) desde aproximadamente 25% a aproximadamente 50% en peso"*.

Por lo anterior, este Despacho considera que la diferencia entre lo señalado en la reivindicación 4 y la descripción no se limita a la omisión de la palabra "peso". La reivindicación 4 negada es explícita en señalar que el mencionado porcentaje es en volumen y además referido a agua. Luego el mencionado error de la reivindicación 4 no fue sólo omisión sino que señala equivalencias y valores de referencia totalmente diferentes. De esta manera, no puede considerarse que la diferencia entre la reivindicación 4 y la descripción se limite a la omisión de la palabra "peso". El sentido de la reivindicación 4 negada es totalmente diferente al de la descripción, toda vez que cambia la base sobre la que se toma la composición; es decir, se pasa de porcentaje con base en peso a porcentajes con base en volumen de agua.

Por otro lado, sobre la diferencia en porcentajes sobre volumen de agua y porcentajes en peso, un técnico de nivel medio que entienda del arte, sabe que existen diversas formas para cuantificar los componentes en una composición. Dos de dichas formas son el porcentaje en peso y el porcentaje en volumen. Ahora bien, cada uno de dichos porcentajes puede ser tomado sobre diferentes bases, como por ejemplo la base total o sobre la base de un componente. Lo que sí es claro, es que no es equivalente un porcentaje sobre peso total a un porcentaje en volumen de agua en la composición. De esta manera, esta Oficina considera que la reivindicación negada presenta un concepto totalmente diferente al que contiene la descripción

Por otra parte, frente a que se trata de un error formal, este Despacho considera que nada de lo enunciado allí corresponde con lo pretendido por el recurrente. Además, y como ya se evidenció, la diferencia entre lo relacionado en la reivindicación 4 y la descripción no sólo es de presentación sino de concepto (no

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 22682
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 118379

es lo mismo enumerar porcentajes en peso que enumerar porcentajes en volumen de agua), por lo que no es una mera formalidad dicha presentación sino que consiste en un asunto de fondo y, como tal, debe ser analizado. Asimismo, sobre el sustento de la reivindicación 4, es evidente que la página 13 señalada por la recurrente no sustenta la reivindicación mencionada por tratarse de conceptos totalmente diferentes.

En ese orden de ideas, se sostiene que no existen los fundamentos suficientes para conceder el privilegio de patente a la reivindicación 4 de la presente solicitud; en consecuencia, no se halla merito para revocar la decisión impugnada.

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución No. 44666 del 25 de agosto de 2010, por medio de la cual se otorgó parcialmente la solicitud de patente de invención denominada "IMPLANTE DE POLÍMERO TERMOGELIFICANTE PARA INSERCIÓN EN EL DISCO VERTEBRAL DE UN MAMÍFERO".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución a la doctora Dilia Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de la sociedad Drexel University & Synthes 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.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

29 ABR. 2011

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
Dilia Rodríguez D'Aleman
Carrera 11 No. 86-53 Piso 6
Bogotá D. C.

202097