

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 32759
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-11146

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 38
del artículo 3º del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 6 de febrero de 2006, con el No. 06 11146, por el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de SYNTHES GmbH, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "DISPOSITIVO DE APRIETE", que corresponde a la solicitud internacional PCT/CH2003/000538 del 8 de agosto de 2003.

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 es patentable. 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 solicitante en dos oportunidades para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante, mediante escritos radicados el 26 de noviembre de 2009 y el 26 de abril de 2010, atendió oportunamente los requerimientos formulados y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio el cual cumple con los requisitos exigidos por el artículo 34 de la Decisión 486. Adicionalmente, modificó el título de la solicitud bajo estudio a: "DISPOSITIVO DE APRIETE OSTEOLOGICO, CÓNICO CON ROSCA DE ENTRADA DOBLE Y ESTRUCTURACIÓN RUGOSA O MACROSCÓPICA."

QUINTO: Que mediante escrito radicado el 26 de noviembre de 2009, el doctor Emilio Ferrero, informó sobre la sustitución de poder a la doctora Luz Clemencia de Páez, la cual se encontró que cumple con los requisitos legales exigidos.

SEXTO: 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."

SEPTIMO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 4, contenidas en el folio 4, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

7.1. Objeto de la invención

32759

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 32759
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-11146

El objeto de la presente invención trata de un *“dispositivo de apriete para la fijación por apriete de un elemento de fijación”*, que se lleva acabo de acuerdo con las características definidas en la reivindicación independiente 1. (Folio 101)

El problema planteado en la solicitud bajo estudio, es que mediante un alambre de Kirschner solamente no es posible generar una compresión de la fractura del hueso, siendo necesario atornillar el tornillo de Maden transversalmente con respecto al alambre de Kirschner, lo cual complica la técnica operativa y el manipuleo.

Para solucionar este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un dispositivo de apriete para la inmovilización por apriete, reversible, de un elemento longitudinal de fijación; la ventaja consiste en el hecho que no tiene lugar ningún apriete lateral mediante un diminuto tornillo de Maden por separado, sino que tiene lugar un apriete axial directo que además es reversible, ello, sin elementos constructivos adicionales.

7.2. Determinación del estado de la técnica

7.2.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 8 de agosto de 2003, que corresponde a la fecha de presentación internacional de la solicitud PCT/CH2003/000538.

La fecha de presentación internacional fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folio 106 del expediente en estudio.

7.2.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de presentación internacional y relacionados con la materia de la solicitud en estudio:

Nº	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US4095914	Fastener for securing a shaft to a plate	Jun 20, 1978
D2	WO0191660	DEVICE FOR FIXING A BONE PLATE	2001-12-06

7.3. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma Decisión 486 *“se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 32759

Por la cual se deniega una patente de invención.

Rad. PCT/06-11146

hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica."

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende *"todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida."*

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho sobre este requisito, lo siguiente:

"...se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:

"Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica... En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención".

Resulta pertinente, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344, definir qué se entiende por "obvio" y por "evidente" a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo "que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad". Lo evidente consiste en la "certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar;

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 32759

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-11146

cierto, claro, patente y sin la menor duda"

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que "Tal y como lo establece Gómez Segade (...) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye 'un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica', actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica. Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...)".¹

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que el documento US4095914 (mencionado de ahora en adelante como D1) se refiere a un "*Fastener for securing a shaft to a plate*", al comparar elemento por elemento de la invención, tal como están definidos en la reivindicación independiente 1, con el documento D1, se observa que D1 contiene las siguientes características técnicas:

- Un anillo de apriete con una perforación o una placa osteológica con una perforación. Ver D1, elementos 10 a 48, capítulo descriptivo, columnas 1 a 3 y Figuras 1 a 2.
- Una perforación cónica que es adecuada para recibir el tornillo y para comprimirlo radialmente en la zona de su extremo anterior. (Ver D1, elementos 10 a 48, Capítulo descriptivo, columnas 1 a 3 y Figuras 1 a 2)
- Una rosca configurada con una entrada doble. (Ver D1, elementos 12, 14, 16, 18 capítulo descriptivo, columnas 1 a 3 y Figuras 1 a 2.e)

Ahora bien, el documento más cercano en el estado de la técnica es D1, toda vez que la única diferencia existente con la solicitud en estudio es que no contiene "*La pared interior de la perforación pasante del tornillo que tiene una estructuración rugosa o macroscópica y una placa osteológica con varias perforaciones en la placa.*" Por su parte, el documento WO0191660 (llamado D2 de ahora en adelante) titulado "*DEVICE FOR FIXING A BONE PLATE*", presenta una pared interior de la perforación pasante del tornillo con una estructuración rugosa o macroscópica y una placa osteológica con

1 Proceso N° 12-IP-98. Doc. Cit. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 32759
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-11146

varias perforaciones en la placa, como lo menciona la páginas 3 y 4; elementos 4, 10, 16, 20, 24 y 26 y Figuras 1 a 4.

Por tal razón, un técnico medio normalmente versado en la materia lograría el dispositivo de apriete osteológico, cónico con rosca de entrada doble (D1) y estructuración rugosa o macroscópica (D2), sin implicar actividad inventiva alguna.

En consecuencia, de acuerdo con los documentos D1 y D2 el dispositivo reclamado no constituye un salto cualitativo en la regla existente, razón por la cual no accede al privilegio solicitado.

7.4. Respuesta a los argumentos del solicitante

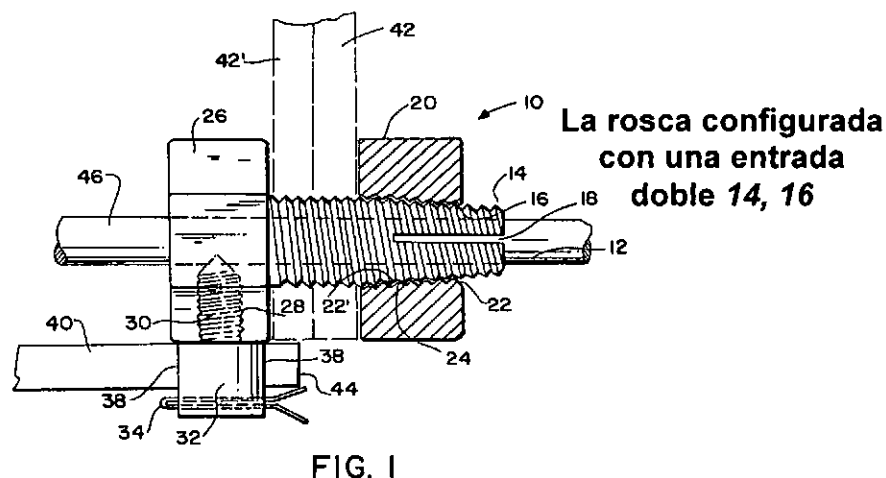
Con relación a los argumentos del solicitante, allegados con motivo de la notificación de fondo, se determino que:

El solicitante argumenta que: *"Por lo anterior, su Despacho admite la novedad de la reivindicación 1. Sin embargo, existe otra diferencia que no menciona su despacho, y es que la rosca (6) está configurada con una entrada doble."* (Folio 103)

Frente a este argumento, es preciso señalar que es evidente que la rosca configurada con una entrada doble, mencionada en la reivindicación 1, si había sido enseñada y sugerida en la anterioridad D1, compartiendo las mismas ventajas.

Así mismo, las características incluidas en la reivindicación independiente 1 se encuentran en D1, ya que se contempla un tornillo con entrada doble.

Para mayor claridad se presentan dibujos de la anterioridad D1, en donde se observa la rosca configurada con una entrada doble. (Ver D1, elementos 12, 14, 16, 18 Capítulo descriptivo, columnas 1 a 3 y Figuras 1 y 2):



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 32759
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-11146

El solicitante señala con respecto al documento D2 lo siguiente:

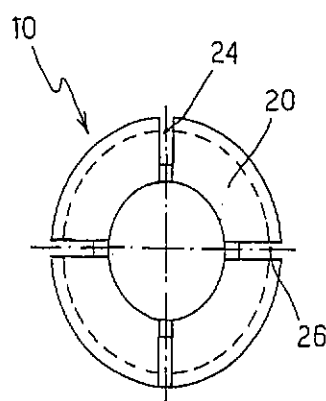
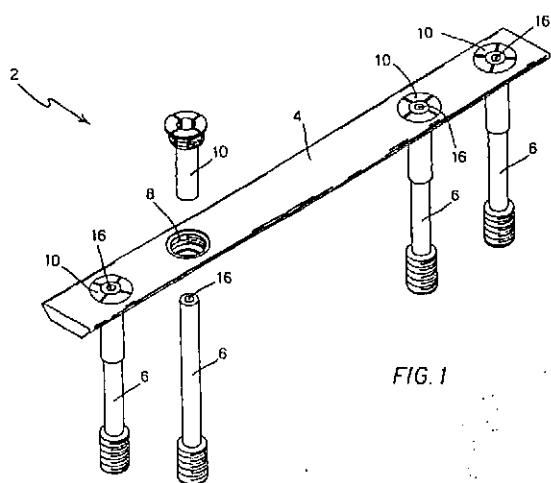
"[...] queremos mencionar que si bien este documento revela una placa osteológica con varias perforaciones, aunque se combinen las enseñanzas de D1 y D2, no se podría llegar a la presente invención porque una combinación de dichos documentos, no permitiría obtener un producto con las siguientes dos características, tal y como se menciona en la solicitud de mi representada:

-la pared interior de la perforación pasante (7) del tornillo (3) que tiene una estructuración rugosa o macroscópica; y La rosca (6) esta configurada con una entrada doble." (Folio 103)

Frente a lo anterior, y como ya se evidenció en el punto anterior, D1 incluye la rosca configurada con una entrada doble, siendo igual a la solicitud, ya que este documento divulga un dispositivo de apriete osteológico a una placa. (Ver figuras 1 y 2)

Respecto a la pared interior de la perforación pasante del tornillo, que tiene una estructuración rugosa o macroscópica, el documento D2 lo incluye en la páginas 3 y 4, elementos: 4, 10, 16, 20, 24 y 26 y Figuras 1 a 3.

Para mayor claridad se muestran dibujos de D2, en donde se observa la pared interior de la perforación pasante del tornillo que tiene una estructuración rugosa o macroscópica. (Ver D2 páginas 3 y 4; elementos 4, 10, 16, 20, 24 y 26 y Figuras 1 a 4).



De acuerdo con lo anterior, la solicitud bajo estudio no cumple con el requisito de nivel inventivo, requisito requerido para otorgar el privilegio solicitado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 3.2759
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-11146

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "DISPOSITIVO DE APRIETE OSTEOLOGICO, CÓNICO CON ROSCA DE ENTRADA DOBLE Y ESTRUCTURACIÓN RUGOSA O MACROSCÓPICA".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de SYNTHES GmbH, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole 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 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 25 JUN. 2010
Dada en Bogotá D.C., a los

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, (E)


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctora.
Luz Clemencia de Páez
Carrera 4 No. 72-35
Bogotá, D.C.

202069