

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50236

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-135183

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 35801 del 30 de mayo de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "GENERADOR DE BIOMARCADORES MEJORADO", con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 16 de julio de 2014, con el No. 12-135183-00007-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Abt Molecular Imaging, Inc, por intermedio de apoderado interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Señala la recurrente que se pone a consideración un nuevo pliego reivindicatorio que consta de 19 reivindicaciones que se mantienen plenamente sustentadas por las divulgaciones del capítulo descriptivo de la presente solicitud y no exceden en ningún momento el alcance de la invención previamente reclamada. Adicionalmente, indica que se hicieron algunas modificaciones a favor de la claridad de dicho pliego.

Por otra parte, la recurrente argumenta que las expresiones "...para recibir la sustancia radioactiva, recibir al menos un reactivo, y sintetizar el radiofarmacéutico...", "menos que o igual a", "mayor que, o igual a" y "mayores que o iguales a", son claras y no deben tener objeciones de claridad, pese a las objeciones de claridad hecha en la examinación.

Además, manifiesta la recurrente que en el examen de novedad, las características técnicas que definen la invención fueron convenientemente omitidas al señalar:

"Más precisamente, encontramos que a lo largo de la comparación llevada a cabo entre las reivindicaciones 1, 2, 12 y 18 y la anterioridad descrita en el documento D1, el señor Examinador excluyó y no tuvo en cuenta la siguiente expresión: 'un acelerador de partículas para generar un haz de partículas cargadas que tiene una máxima potencia de haz de menos que o igual a 200W el haz consiste esencialmente de partículas que tienen un mínimo de energía mayor que, o igual a, 5 MeV y para dirigir el haz de partículas cargadas a lo largo de una trayectoria, y en donde el acelerador de partículas incluye magnetos permanentes'" y añade que "En justificación de tal omisión, el señor Examinador insiste en que las características funcionales no constituyen características esenciales de la invención por cuanto definen únicamente la funcionalidad o la relación existente entre varios elementos estructurales de la misma."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50236

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-135183

Continúa la recurrente argumentando que las funciones deben ser consideradas como características esenciales, y declara que el Instructivo de Examen de Solicitudes de Patentes y Modelo de Utilidad está de acuerdo con esta aseveración citando lo siguientes:

"2.6.5.4 Características esenciales Las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales de la invención. Por lo tanto, el examinador las debe extraer para efectos del estudio de comparación con el estado de la técnica. Así entonces, las características técnicas esenciales son las que definen la invención, las que la hacen (o deberían hacerla) diferente del estado de la técnica y, por tanto, constituyen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención. Si una reivindicación independiente contiene todas las características técnicas esenciales de la invención, el examinador no deberá requerir que mencione también otras características estructurales. - Características técnicas estructurales: Las características que definen la invención son las características estructurales. Por ejemplo: los elementos que conforman una máquina, la forma de una pieza, la estructura química, etc. (...) Características técnicas funcionales:

Las características técnicas funcionales son los elementos que conforman las invenciones, descritos en términos de su uso o su función. No definen la invención, pero explican la relación que hay entre sus diversas características estructurales. Por ejemplo: aparato que tiene, además un "elemento para medir la presión". Las reivindicaciones deben incluir características estructurales y funcionales cuando para la persona del oficio normalmente versada en la materia no sea obvio el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos. Por otro lado, las reivindicaciones pueden incluir características estructurales y funcionales cuando para la persona del oficio normalmente versada en la materia sea obvio el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos."

Y argumenta que "Así pues, nos permitimos señalar que el numeral 2.6.5.4 (Características esenciales) anteriormente ilustrado contempla las categorías (i) características técnicas estructurales y (ii) características técnicas funcionales, a partir de lo cual es evidente que ambos tipos de características representan características esenciales de la presente invención y permiten que la misma sea adecuadamente comparada frente al estado de la técnica. En este orden de ideas, solicitamos respetuosamente sea tenida en cuenta la totalidad de la materia reclamada -tanto características estructurales como funcionales- dentro del examen de patentabilidad, debido a que esta define de manera pertinente la invención aquí descrita y la hace evidentemente distinta a las anterioridades descritas en el estado de la técnica".

Por último, la recurrente señala que existen diferencias entre lo reclamado en las reivindicaciones 1, 2, 12 y 18 de la solicitud y el documento D1. La recurrente reclama las siguientes diferencias:

"Puntualmente, dicho documento D1 es completamente silencioso respecto a la caracterización que define el haz de partículas cargadas del acelerador de partículas

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50236

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-135183

que comprende la presente invención, el cual está definido de la siguiente manera: ‘un acelerador de partículas para generar un haz de partículas cargadas que tiene una máxima potencia de haz de menos que o igual a 200 W. el haz consiste esencialmente de partículas que tienen un mínimo de energía mayor que, o igual a 5 MeV y para dirigir el haz de partículas cargadas a lo largo de una trayectoria, y en donde el acelerador de partículas incluye magnetos permanentes’ A partir de lo anterior, nos permitimos señalar que el haz de partículas cargadas que emite el acelerador de partículas del sistema reivindicado se caracteriza de la siguiente manera: - Tiene una potencia de haz de máximo 200 W y - La energía de las partículas del haz es de mínimo 5 MeV. Teniendo en cuenta que el documento D1 falla en anticipar o sugerir la caracterización anterior, afirmamos que la materia reclamada en la reivindicación 1 es totalmente novedosa y por tanto solicitamos sea retirada la respectiva objeción.”

“Tal y como podrá notar el señor Examinador, el generador de biomarcadores reclamado en la nueva reivindicación 2 se encuentra caracterizado, entre otras cosas, por comprender: - Un acelerador de partículas que emite un haz de partículas cargadas que pueden ser protones o bien deuterones, - La energía promedio de tales partículas cargadas se encuentra en el margen de 5 MeV a 10 MeV. Y - La máxima potencia del haz puede ser de 50 W, 75 W, 100 W, 125 W, 150 W, 175 W o máximo 200W. Dada la nueva caracterización propuesta en la reivindicación 2, nos permitimos señalar que el documento D1 falla por completo en divulgar e incluso en motivar la elección de tales características técnicas y que, por tanto, este no constituye una referencia válida para desvirtuar la novedad de la presente invención.”

“Según la anterior reivindicación, el generador de biomarcadores reclamado en la nueva reivindicación 8 se caracteriza, entre otras cosas, porque: - La energía promedio de tales partículas cargadas se encuentra en el margen de 5 MeV a 10 MeV. y - La máxima potencia del haz de partículas cargadas puede ser de 50 W, 75 W, 100 W, 125 W, 150 W, 175 W o máximo 200W. Considerando que las enseñanzas del documento D1 no abordan en ningún momento las anteriores características técnicas, afirmamos que la presente invención se mantiene novedosa en vista de dicha referencia perteneciente al estado de la técnica”

“Teniendo en cuenta la anterior caracterización, es de notar que el método para producir un radio farmacéutico reclamado en la nueva reivindicación 13 se caracteriza, entre otras cosas, porque:- La energía promedio de tales partículas cargadas se encuentra en el margen de 5 MeV a 18 MeV, 5 MeV a 10 MeV, 7 MeV a 10 MeV, 8 MeV a 10 MeV, o 7 MeV a 18 MeV. y - La máxima potencia del haz de partículas cargadas puede ser de 50 W, 75 W, 100 W, 125 W, 150 W, 175 W o máximo 200W. Con base en dichas modificaciones, afirmamos que la materia contenida en la nueva reivindicación 13 es totalmente novedosa en vista de las divulgaciones del documento D1, razón por la cual solicitamos el retiro de la respectiva objeción.”

Por último la recurrente da como argumento a favor del nivel inventivo, las ventajas técnicas en su utilización y de aplicación industrial.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50236
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-135183

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

Con relación al capítulo reivindicatorio allegado con el escrito de recurso, radicado bajo el N° 12-135183-00008-0000, del 16 de julio de 2014, esta Oficina indica que se acepta para estudio, dado que cumple con los requisitos señalados en el artículo 34 de la Decisión 486 y se allegó el pago de la tasa respectiva. Por lo tanto, el recurso de reposición se resuelve con base en dicho capítulo reivindicatorio.

En el presente caso, el sistema reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: “*Un sistema para producir un radiofarmacéutico...*” (Ver página 5 del radicado No. 12-135183-00008-0000)

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la(s) reivindicación(es) 1, y las reveladas en el documento D1 que representa el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1
Un acelerador de partículas.	Un acelerador de partículas (10) (Pág. 3, 8, 9, 10, 11 y 12, Párr. 0028, 0029,0063, 0067, 0088, 0090, 0093, 0094, 0097, 0108 y Figs. 1 y 7) y en donde el acelerador de partículas (10) incluye magnetos permanentes (20) (Párr. 0086, reiv. 4; Figs. 4 y 5).
Un objetivo colocado en la trayectoria del haz de partículas cargadas.	Un objetivo (180) colocado en la trayectoria (190) del haz (184) de partículas cargadas (Pág. 12, Párr. 0110 y Fig. 8).
Un sistema de micro-síntesis radiofarmacéutica.	Un sistema de micro-síntesis radiofarmacéutica que tiene al menos un microrreactor y/o chip microfluídico (Págs. 7, 8, 9, 11, 12, 13 y 14, Párr. 0060, 0062, 0081, 0098, 0102, 0105, 0109, 0113, 0114, 0119 y Fig. 9).
Un microrreactor y/o chip microfluídico.	

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del sistema de la reivindicación 1 habrían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Además, el generador de biomarcadores reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 2 está referida a: “*Un generador de biomarcadores para producir radiofarmacéuticos...*” (Ver página 5 del radicado No. 12-135183-00008-0000)

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la(s) reivindicación(es) 2, y las reveladas en el documento D1 que representa el estado de la técnica:

Tabla 2

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50236
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-135183

Características esenciales	D1
Un objetivo.	Un objetivo (180) colocado en la trayectoria (190) del haz (184) de partículas cargadas (Pág. 12, Párr. 0110 y Fig. 8).
Un acelerador de partículas.	Un acelerador de partículas (10) (Pág. 3, 8, 9, 10, 11 y 12, Párr. 0028, 0029, 0063, 0067, 0088, 0090, 0093, 0094, 0097, 0108 y Figs. 1 y 7) y en donde el acelerador de partículas (10) incluye magnetos permanentes (20) (Párr. 0086, reiv. 4; Figs. 4 y 5).
Un sistema de micro-síntesis radiofarmacéutica.	Un sistema de micro-síntesis radiofarmacéutica que tiene al menos un microrreactor y/o chip microfluídico (Págs. 7, 8, 9, 11, 12, 13 y 14, Párr. 0060, 0062, 0081, 0098, 0102, 0105, 0109, 0113, 0114, 0119 y Fig. 9).
Un microrreactor y/o chip microfluídico.	

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del generador de biomarcadores de la reivindicación 2 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Asimismo, las reivindicaciones dependientes 3 a 7 no mencionan alguna característica que haga nuevo al objeto de la reivindicación 2, por lo cual, se considera que no son nuevas.

Además, el generador de biomarcadores reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 8 está referida a: “Un generador de biomarcadores para producir en el orden de una dosis unitaria de un radiofarmacéutico...” (Ver página 6 del radicado No. 12-135183-00008-0000)

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la(s) reivindicación(es) 8, y las reveladas en el documento D1 que representa el estado de la técnica:

Tabla 3

Características esenciales	D1
Un objetivo.	Un objetivo (180) colocado en la trayectoria (190) del haz (184) de partículas cargadas (Pág. 12, Párr. 0110 y Fig. 8).
Un ciclotrón.	Un ciclotrón (10) (Pág. 9, Párr. 0086 y Figs. 4 y 5), en donde el ciclotrón (10) incluye magnetos permanentes (20) (Párr. 0086, reiv. 4; Figs. 4 y 5).
Donde el ciclotrón incluye magnetos permanentes	Magnetos permanentes (20) (Párr. 0086, reiv. 4; Figs. 4 y 5).
Un sistema de micro-síntesis radiofarmacéutica.	Un sistema de micro-síntesis radiofarmacéutica que tiene al menos un microrreactor y/o chip microfluídico (Págs. 7, 8, 9, 11, 12, 13 y 14, Párr. 0060, 0062, 0081, n0098, 0102, 0105, 0109, 0113, 0114, 0119 y Fig. 9).
Un microrreactor y/o chip microfluídico.	

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del generador de biomarcadores de la reivindicación 8 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50236

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-135183

De la misma forma, las reivindicaciones dependientes 9 a 12 no mencionan alguna característica que haga nuevo al generador de la reivindicación 8, por lo cual, se considera que no son nuevas.

Por último, el método reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 13 está referida a: “*Un método para producir en el orden de una dosis unitaria de un radiofarmacéutico...*” (Ver página 8 del radicado No. 12-135183-00008-0000)

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 13, y las reveladas en el documento D1 que representa el estado de la técnica:

Tabla 4

Características esenciales	D1
Proporcionar una sustancia objetivo que produce un radioisótopo seleccionado cuando se bombardea por partículas cargadas aceleradas a energías mayores que o iguales a la energía nuclear de enlace de la sustancia objetivo.	Proporcionar una sustancia objetivo (180) que produce un radioisótopo seleccionado cuando se bombardea por partículas cargadas aceleradas a energías mayores que o iguales a la energía nuclear de enlace de la sustancia objetivo (Pág. 1, 3, 4 y 12, Párr. 0008, 0014, 0030, 0032 y 0109).
Proporcionar un ciclotrón para generar un haz de partículas, en donde tal ciclotrón incluye magnetos permanentes.	Proporcionar un ciclotrón (10) para generar un haz de partículas, en donde el ciclotrón incluye magnetos permanentes (20) (Párr. 0086, reiv. 4; Figs. 4 y 5).
Generar un haz de partículas de las partículas cargadas con una máxima potencia de haz de 200 W, tales partículas cargadas seleccionadas del grupo que consiste de protones y deuterones, tales partículas cargadas aceleradas a una energía promedio igual a la energía nuclear de enlace de tal sustancia objetivo.	Generar un haz de partículas de las partículas cargadas con una máxima potencia de haz de 200 W (Pág. 11 y 12, Párr. 0098 y 0107), tales partículas cargadas seleccionadas del grupo que consiste de protones y deuterones, tales partículas cargadas aceleradas a una energía promedio al menos igual a la energía nuclear de enlace de tal sustancia objetivo (Pág. 1, 3, 4, 7, 11, 12 y 13, Párr. 0008, 0014, 0029, 0030, 0032, 0056, 0107, 0108, 0109 y 0112).
Producir tal radioisótopo en una cantidad máxima por corrida de producción en el orden de una dosis unitaria precursora de tal sustancia objetivo al bombardear tal sustancia objetivo con tales partículas cargadas.	Producir tal radioisótopo en una cantidad máxima por corrida de producción en el orden de una dosis unitaria precursora de tal sustancia objetivo al bombardear tal sustancia objetivo con tales partículas cargadas (Pág.11, 12 y 13, Párr. 0103 a 0107, 0109 y 0112).
Sintetizar tal radioisótopo en una cantidad máxima de un radiofarmacéutico en el orden de una dosis unitaria utilizando un dispositivo de micro-reacción seleccionado del grupo que consiste de reactores microfluídicos y chips microfluídicos.	Sintetizar tal radioisótopo en una cantidad máxima de un radiofarmacéutico en el orden de una dosis unitaria utilizando un dispositivo de micro-reacción seleccionado del grupo que consiste de reactores microfluídicos y chips microfluídicos (Pág. 7, 8, 11, 13 y 14, Párr. 0060, 0062, 0098, 0105, 0113, 0114 y 0119).
En donde tal máxima potencia de haz se	Donde la máxima potencia de haz es de 50 W

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50236

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-135183

selecciona del grupo que consiste de 50 W, 75 W, 100 W, 125 W, 150 W, y 175 W.	(Págs. 11 y 12, Párrs. 0098 y 0107).
En donde tal energía promedio de tales partículas cargadas se encuentra dentro de un margen seleccionado del grupo que consista de 5 MeV a 18 MeV, 5 MeV a 10 MeV, 7 MeV a 10 MeV, 8 MeV a 10 MeV, o 7 MeV a 18 MeV.	Donde la energía promedio se encuentra entre 8 a 10 MeV o menos (Págs. 1, 10, 11 y 12, Párrs. 0008, 0095, 0096 y 0107).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del método de la reivindicación 13 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Las reivindicaciones dependientes 14 a 19 no mencionan alguna característica que haga nuevo al método de la reivindicación 13, por lo cual se considera que no son nuevas.

Con relación al argumento sobre la claridad de las expresiones “...para recibir la sustancia radioactiva, recibir al menos un reactivo, y sintetizar el radiofarmacéutico...”, “menos que o igual a”, “mayor que, o igual a” y “mayores que o iguales a”, se le indica a la recurrente que estas que no son claras porque no definen un rango concreto ni limitado.

Sobre los argumentos de la omisión de las características esenciales de la invención en el examen de novedad, esta Oficina considera que en dicho examen de novedad se tuvieron en cuenta todas y cada una de las características de la invención, donde en las reivindicaciones de producto se tuvieron en cuenta todos y cada uno de elementos tangibles que lo componen, y para el caso del método se tuvieron en cuenta todos y cada uno de los pasos que componen dicho método.

Sobre lo anterior, y contrario a lo que afirma la recurrente, las funcionalidades no definen la invención aunque ayudan a entenderla. El Instructivo de Examen de Solicitudes de Patentes y Modelo de Utilidad apoya este hecho cuando indica lo siguiente:

"2.6.5.4 Características esenciales

Las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales de la invención. Por lo tanto, el examinador las debe extraer para efectos del estudio de comparación con el estado de la técnica.

Así entonces, las características técnicas esenciales son las que definen la invención, las que la hacen (o deberían hacerla) diferente del estado de la técnica y, por tanto, constituyen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención.

Si una reivindicación independiente contiene todas las características técnicas esenciales de la invención, el examinador no deberá requerir que mencione también

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50236

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-135183

otras características estructurales.

- Características técnicas estructurales:

Las características que definen la invención son las características estructurales.

Por ejemplo: los elementos que conforman una máquina, la forma de una pieza, la estructura química, etc.

(...)

• Características técnicas funcionales:

Las características técnicas funcionales son los elementos que conforman las invenciones, descritos en términos de su uso o su función. No definen la invención, pero explican la relación que hay entre sus diversas características estructurales
-Subrayado fuera del texto-

Por ejemplo: aparato que tiene, además un "elemento para medir la presión". Las reivindicaciones deben incluir características estructurales y funcionales cuando para la persona del oficio normalmente versada en la materia no sea obvio el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos.

Por otro lado, las reivindicaciones pueden incluir características estructurales y funcionales cuando para la persona del oficio normalmente versada en la materia sea obvio el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos."

Donde específicamente se indica que "...las características técnicas esenciales son las que **definen la invención**,..." y que "las características técnicas funcionales son los elementos que conforman las invenciones, descritos en términos de su uso o su función. **No definen la invención**, pero explican la relación que hay entre sus diversas características estructurales" -Negrilla fuera del texto-. De esta forma, y contrario a lo expresado por la recurrente, el Instructivo de Examen de Solicitudes de Patentes y Modelo de Utilidad, indica que las características técnicas esenciales son las que definen la invención y dado que las características funcionales no lo hacen, las características funcionales no son características técnicas esenciales.

Adicionalmente, cuando se reclama un aparato, la descripción de un aparato por medio de sus funcionalidades no demuestra efectivamente que el aparato pueda realizar las funcionalidades descritas. Por esta razón, es necesario definir el aparato en términos de sus elementos físicos estructurales, que son los que permiten la realización de las funcionalidades. Ahora, para determinar la novedad y nivel inventivo frente a las anterioridades, es suficiente comparar los elementos físicos estructurales dado que de estos surge la capacidad de realizar las funciones. En este orden de ideas, cuando se reivindica un aparato, las funcionalidades (funciones realizadas) sirven para entender la relación que hay entre los diferentes elementos estructurales, pero son solo los elementos estructurales los que definen la invención y, por lo tanto, las funcionalidades

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50236

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-135183

no le pueden dar novedad y/o nivel inventivo a un aparato.

Contrario a lo afirmado por la recurrente, las funcionalidades que se citan como características diferentes no son características esenciales de un aparato y, por lo tanto, no hacen los aparatos de las reivindicaciones 1, 2 y 8 diferentes a los aparatos divulgados en el documento D1. Los términos “...para producir un radiofarmacéutico...”, “...para generar un haz de partículas cargadas que tiene una máxima potencia de haz de menos que o igual a 200 W, el haz consiste esencialmente de partículas que tienen un mínimo de energía mayor que, o igual a, 5 MeV, y para dirigir el haz de partículas cargadas a lo largo de una trayectoria...”, “...para recibir una sustancia objetivo que tiene una composición seleccionada para producir una sustancia radioactiva durante la interacción con el haz de partículas cargadas...”, “...para recibir la sustancia radioactiva, recibir al menos un reactivo, y sintetizar el radiofarmacéutico...”, “...para contener una sustancia objetivo que produce un radioisótopo seleccionado cuando se bombardea por partículas cargadas aceleradas a energías mayores que o iguales a la energía nuclear de enlace de la sustancia objetivo...”, “...para generar un haz de partículas que tiene una máxima potencia de haz de 200 W, tal haz de partículas comprende partículas cargadas seleccionadas del grupo que consiste de protones y deuterones con una energía promedio igual a la energía nuclear de enlace de tal sustancia objetivo...”, “...para bombardear tal sustancia objetivo con tales partículas cargadas y producir tal radioisótopo seleccionado;...”, “...en donde la energía promedio de tales partículas cargadas se encuentra en el margen de 5 MeV a 10 MeV, y en donde tal máxima potencia de haz se selecciona del grupo que consiste de 50 W, 75 W, 100 W, 125 W, 150 W, y 175 W...”, “...para contener una sustancia objetivo que produce un radioisótopo seleccionado cuando se bombardea por partículas cargadas aceleradas a energías mayores que o iguales a la energía nuclear de enlace de la sustancia objetivo;...”, “... para generar un haz de partículas que tiene una máxima potencia de haz en el margen de 200W, tal haz de partículas comprende partículas cargadas seleccionadas del grupo que consiste de protones y deuterones con una energía promedio en el margen de 5 MeV a 10 MeV...”, “...para bombardear tal sustancia objetivo con tales partículas cargadas y producir tal radioisótopo seleccionado;...”, “...para sintetizar un radiofarmacéutico del radioisótopo seleccionado;...”, “...en donde tal máxima potencia de haz se selecciona del grupo que consiste de 50 W, 75 W, 100 W, 125 W, 150 W, y 175 W...”, son funcionalidades. Las funcionalidades (funciones realizadas) sirven para entender la relación que hay entre los diferentes elementos estructurales, como se argumentó anteriormente, pero son solo los elementos estructurales los que definen la invención haciendo a las funcionalidades opcionales y, por lo tanto, las funcionalidades no le pueden dar novedad y/o nivel inventivo a un aparato. En otras palabras, un aparato que se utiliza de forma diferente sigue siendo el mismo aparato.

Por su parte, y contrario al afirmado por la recurrente la nueva reivindicación 13 (antigua reivindicación 18) no es nueva como se evidenció en el análisis de novedad presentado en la Resolución No. 35801 del 30 de mayo de 2014, y en el examen presentado en el radicado No. 12-135183-00002-0000. Las características presentadas en la nueva reivindicación 13, que corresponden a las etapas de “...proporcionar una

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50236

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-135183

sustancia objetivo que produce un radioisótopo seleccionado cuando se bombardea por partículas cargadas aceleradas a energías mayores que o iguales a la energía nuclear de enlace de la sustancia objetivo; proporcionar un ciclotrón para generar un haz de partículas, en donde tal ciclotrón incluye magnetos permanentes; generar un haz de partículas de las partículas cargadas con una máxima potencia de haz de 200 W, tales partículas cargadas seleccionadas del grupo que consiste de protones y deuterones, tales partículas cargadas aceleradas a una energía promedio igual a la energía nuclear de enlace de tal sustancia objetivo; producir tal radioisótopo en una cantidad máxima por corrida de producción en el orden de una dosis unitaria precursora de tal sustancia objetivo al bombardear tal sustancia objetivo con tales partículas cargadas; sintetizar tal radioisótopo en una cantidad máxima de un radiofarmacéutico en el orden de una dosis unitaria utilizando un dispositivo de micro-reacción seleccionado del grupo que consiste de reactores microfluídicos y chips microfluídicos, en donde tal máxima potencia de haz se selecciona del grupo que consiste de 50 W, 75 W, 100 W, 125 W, 150 W, y 175 W, y en donde tal energía promedio de tales partículas cargadas se encuentra dentro de un margen seleccionado del grupo que consista de 5 MeV a 18 MeV, 5 MeV a 10 MeV, 7 MeV a 10 MeV, 8 MeV a 10 MeV, o 7 MeV a 18 MeV” no son novedosas y están divulgadas es D1 cuando hace referencia a un método para producir en el orden de una dosis unitaria de un radiofarmacéutico (Pág. 9, Párr. 0086 y Figs. 4 y 5), a proporcionar una sustancia objetivo (180) que produce un radioisótopo seleccionado cuando se bombardea por partículas cargadas aceleradas a energías mayores que o iguales a la energía nuclear de enlace de la sustancia objetivo (Pág. 1, 3, 4 y 12, Párr. 0008, 0014, 0030, 0032 y 0109), a proporcionar un ciclotrón (10) para generar un haz de partículas, en donde el ciclotrón incluye magnetos permanentes (20) (Párr. 0086, reiv. 4; Figs. 4 y 5). Generar un haz de partículas de las partículas cargadas con una máxima potencia de haz de 200 W (Pág. 11 y 12, Párr. 0098 y 0107), tales partículas cargadas seleccionadas del grupo que consiste de protones y deuterones, tales partículas cargadas aceleradas a una energía promedio al menos igual a la energía nuclear de enlace de tal sustancia objetivo (Pág. 1, 3, 4, 7, 11, 12 y 13, Párr. 0008, 0014, 0029, 0030, 0032, 0056, 0107, 0108, 0109 y 0112), a producir tal radioisótopo en una cantidad máxima por corrida de producción en el orden de una dosis unitaria precursora de tal sustancia objetivo al bombardear tal sustancia objetivo con tales partículas cargadas (Pág.11, 12 y 13, Párr. 0103 a 0107, 0109 y 0112), a sintetizar tal radioisótopo en una cantidad máxima de un radiofarmacéutico en el orden de una dosis unitaria utilizando un dispositivo de micro-reacción seleccionado del grupo que consiste de reactores microfluídicos y chips microfluídicos (Pág. 7, 8, 11, 13 y 14, Párr. 0060, 0062, 0098, 0105, 0113, 0114 y 0119) donde la máxima potencia de haz es de 50 W (Págs. 11 y 12, Párrs. 0098 y 0107) y donde la energía promedio se encuentra entre 8 a 10 MeV o menos (Págs. 1, 10, 11 y 12, Párrs. 0008, 0095, 0096 y 0107).

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de novedad; en consecuencia, por lo que no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50236

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-135183

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 35801 del 30 de mayo de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Abt Molecular Imaging, Inc, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 18 Ago 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, notificaciones@bc.com.co

Elaboró: Francisco Javier Gonzalez Paez

Revisó: Rachid Ponce Vergel

Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez