Industria y Comercio
S U P E R I NT E N D E N C IA CITACION NOTIFICACION

CORREO CERTIFICADO

Seæor(a) (es)
LUIS FELIPE CASTILLO GIBSONE
CARRERA 13 No. 37-43 PISO 12

BOGOTA D.C. 11
Referenda RESOLUCION
Fecha:
Expediente
TrÆmite:
Evento:
ActuaciOn:

Radicacion: 6-127623- -12-0 Fecha: 2012-07-O3 18:19:40
TrÆmite: 11 PATENTEIYII
Evento: 378 FASENACIONALI
Actuapi6n: 432 COMUNICACTOADM
DetInatario: LUIS FELIPE CASTILLO GIBSONE Folios I

40745
28/06/2012
6-127623
11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II
378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Tercero (3), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del tØrmino de cinco (5) dIas

hÆbilescontados a partir del envIo de la presente citaciOn, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resoluciOn de la referenda proferida dentro del expediente tramitado con el nUmero de radicaciôn citado en el asunto.

De no hacerse presente en el tØrmino indicado anteriormente, la providencia en menciOn se notificarÆ por edicto, el cual se fijarÆ por el tØrmino de diez (10) dIas en el Centro de
Documentaciôn e lnformaciOn.

Para su comodidad el texto completo de la resoluciOn se encontrarÆdisponible en la pÆgina web de la Entidad desde el dIa hÆbil siguiente al de su notificaciôn, la cual podrÆ ser consultada desde un computador con acceso a Internet, en el pÆginawww.sic.gov.co, con el nümero de resoluciOn a travØs de la opciOn trÆmites y servicios - de carÆcter general transversal - consulta actos administrativos y providencias.

En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso.

Secretarla General

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 3, 5, 7 y 10 PBX: 5870000 Al contestar favor indique el nUmero de UhiJilSede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 mt. 2 Tel 5880070
radicacion consignado en el sticker EfflliffCall Center 5920400. Linea 018000-910165 EI]TIllWeb: www.sic.gov.co e-mail: infosic.gov.co
LlfflllBogota D.C. Colombia

Castillo Grau..% Asociados
ABOGADOS

Seæores
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Bogota, D.C.

Re.: Código 02-01-539
Expediente No. 06-127.623
Solicitud de Patente PCT
SYNTHES GmbH

En relación con el Expediente de la referencia por medio del presente escrito me permito

manifestarle que me notifico POR CONDUCTA CONCLUYENTE de la Resolución No.

40745 de Junio 28 de 2012 que ha sido proferido dentro de esta trÆmite.

En consecuencia, le ruego hacerme entrega de una copia autØntica de la mencionada

providencia.

De Usted Atentamente,

LUEcSTILOSONE C.C. No. 79.397.879 de Bogota
T.P. No. 68.995 del C.S.J.

V lndustna y Comercio
RTENDLN(A

REPUBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No: 40745

Por ía cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-127623

El SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artIculo 30 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 20 de diciembre de 2006, con el No 06-127623-00000-0000, por la sociedad SYNTHES GmbH, a travØs de apoderado, entró a fase nacional la solicitud de patente de invenciOn titulada "REEMPLAZO 0 SUPLEMENTO DE UN NUCLED PULPOSO MEDIANTE EL USO DE UN HIDROGEL’, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2005/018028 del 23 de mayo de 2005.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial NO 583 del 18 de diciembre de 2007, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de
terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio No 19460 y notificado por fijaciOn en
lista el 15 de diciembre de 2011 se requiriO a Ia solicitante en los tØrminos del artIculo 45 de la DecisiOn 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina, para que presentära respuesta a las observaciones de carÆctertecnico visibles a folios 90 a 93 del cuaderno administrativo, relacionadas
con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decision, para la concesiOn de la patente.

. CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el No 06-127623-00010-0000 del 24 de abril de 2010, respondiO oportunamente el requerimiento formulado, y presentO nuevas reivindicaciones 1 a 7 (Fl.97) que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptO el nuevo capItulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artIculo
34 de Ia DecisiOn 486.

QUINTO: Que en vir-tud de lo dispuesto en el artIculo 14 de la Decision 486 expedida por la ComisiOn de la Comunidad Andina "Los paIses miembros otorgarÆ.npatentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de Ia tecnologIa, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicaciOn industrial."

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 7 contenidas en el folio 97, no cumplen con el requisito de riivel inventivo, Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invetición

El objeto de la invenciOn consiste en dar soluciOn a la necesidad de reemplazar un disco pulposo natural por un implante de hidrogel. Para solucionar este problema tØcnico la solicitud en estudio proporciona un implante que comprende un cuerpo alargado, el cual estÆ compuesto por un hidrogel que contiene alcohol (poli)vinIlico y poli(vinilpirrolidona).

inchistria y Conierci
uf’ir41i N1ENHA

REPUBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No: 40745

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-127623

6.2. DeterminaciOn del estado de la tØcnica

El estado de la tØcnica se determinO con base en Ia fecha de presentaciOn de la solicitud de prioridad invocada, es decir, el 21 de mayo de 2004.

Consultadas las fuentes de informaciOn con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Fechade
NO Documento TItulo publicaciOn

Dl WO 02/085262 Surgical restoration of an intervertebral disc 31/10/2002
"Associating hydrogels for nucleus pulposus 10/05/2001
D4 US 7,214,245 replacement in intervertebral discs"

El documento Dl enseæa un hidrogel completamente hidratado que puede estar en forma alargada para introducir en la regiOn central del anillo fibroso de un disco intervertebral, tal hidrogel puede estar compuesto de PVA (Pªg. 6, lIriea 18-22; PÆg. 8 lIneas 3-19; PÆg. 22 lmnea
10; pÆg25 lIneas13 a PÆg. 26)(Fl. 67)1-

El documento D4 enseæa un nicleo prostØtico preparado de mezclas de polivinilalcohol (PVA) y polivinil pirrolidona o sus copolImeros para reemplazo del nücleo pulposo en el disco
. intervertebral. TambiØn se divulgan los mØtodos para reemplazar el nicIeo pulposo (resumen)2.

6.3. Nivel Inventivo.

Segün lo dispuesto en el artIculo 18 de la Decision 486: "Se considerarÆque una invenciOn tiene
n/vet inventivo, Si para una persona del oficio normalmente versada en la materia tØcnica correspondiente, esa invenciOn no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de ía tØcnica".

En el presente caso, et implante reclamado en la solicitud no tienen nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicaciOn 1 se refiere a: "Un imp/ante que comprende un cuerpo alargado, el cual tIene tamaæo y configuraciOn adecuadas para ser insertado dentro del (sic) una regiOn central de una disco intervertebral (sic), dicho cuerpo alargado comprende:
Un hidrogel que contiene alcohol (pot!) vinIlico, poll (vinilpirrolidona), y una solución isotOnica, en donde el hidrogel tIene un cociente de la Iongitud a la dimensiOn transversal principal no menor de 5:1, y en donde el implante es completamente por la soluciOn isotónica (sic)" (Fl. 97).

La tabla siguiente presenta la comparación entre las caracterIsticas tecnicas esenciales de Ia solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicaciOn 1, y las reveladas en el documento Dl, que representa el estado de la tØcnica:

1 http://www.wipo,int/patentscope/search/en/search.jsf iritroducir el N" W02002085262
2 http://waw.google.com/patents ingresar N° 7214245

9 d

03

lfl(IU.Stfla V Cotiiercio
RN

REPUBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No: 40745

Por Ia cual se deniega una patente de invenciOn

Rad. PCT/06-127623

Tabla 1

CaracterIsticas esenciales Dl

lmplante que comprende un cuerpo

Material biocompatible polimerizable para disco

alargado para ser insertado dentro de una intervertebral (resumen) con forma esferica o
region central de un disco intervertebral cilmndrica (PÆg. 19, lIneas 13-15)

PolImero de vinil-pirrolidona (PÆg. 20 lInea 2) y
Hidrogel que contiene alcohol (poli) un segundo poilmero de poli vinil alcohol (Pag.21
vinIlico y poli (vinilpirrolidona) lInea 16)

Adaptado al espaclo tridimensional disponible
Cociente de longitud a dimension (reivindicación 42); forma esfØrica o cilIndrica
transversal 5:1 (PÆg. 19, lIneas 13-15)

Solución isotOnica SoluciOnsalina fisiolOgica (PÆg. 21 lIneas 5-6;
Pag. 23 lineas 1-4)

El documento Dl divulga un implante intervertebral hecho de material biocompatible polimerizable (resumen). Este materia esta conformado por dos polImeros, un primer polImero preferiblemente es vinil-pirrolidona (PÆg. 20 lInea 2) y un segundo polImero es poli-vinil-alcohol (PÆg. 21 lInea 16). Los componentes del hidrogel en su forma deshidratada son hidratados con solución salina fisiolOgica (PÆg. 23 lIneas 1-4). El implante puede ser de forma esfØrica o cilIndrica cuando es expandido, o puede ser, si se desea, una forma tridimensional cuando se ajusta aproximadamente a la forma de la cavidad interna en la cual se ha introducido (Päg. 19 lIneas 13-16).

La diferencia entre la invenciOn definida en Ia reivindicaciOn 1 y el implante del documento Dl es que la solicitud especifica que el implante tiene un cociente de longitud a dimension transversal 5:1 mientras que en Dl el implante puede ser de forma cilIndrica sin especificar sus dimensiones.

El efecto que produce dicha diferencia no resulta aparente puesto que las dimensiones del implante no parecen conferirle una caracterIstica esencial al mismo.

El problema tØcnico objetivo que pretende resolver la invenciOn es proveer un implante intervertebral de hidrogel que contiene alcohol (poli) vinIlico y poli (vinilpirrolidona) de proporciones especIficas.

Sin embargo, la proporciOn entre las dimensiones longitudinal y transversal del implante como caracterIstica esencial de la invención, tiene algunos aspectos a considerar:

A partir del capItulo descriptivo de la solicitud se evidencia que la proporción 5:1 (cilIndrica) reclamada no era la Onica forma estipulada para la invención y que dicha forma tampoco era la preferente, por lo que no es una caracterIstica esencial para el implante. En efecto:

P?ininA -1 rip A

liulustria y Conwrriu
S f ERIN IL t T\

REPUBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No: 40745

Por la cual se deniega una patente de invenciOn

Rad. PCT/06-127623

"El largo y las dimensiones transversales del cuerpo de hidrogel que se vaya a insertar en la cavidad del nücleo pulposo del anillo fibroso se determinarÆnpor el volumen total de material de hidrogel que vaya a ser insertado dentro de la cavidad. Por 10 tanto, el medico versado podrÆ determinar fÆcilmenteun largo adecuado y dimensiones transversales en una situación particular.
La secciOn cruzada transversal del cuerpo hidrogel alargado puede tener cualquier forma conveniente. Por ejemplo, el cuerpo hidrogel alargado puede ser generalmente circular, e/Iptico, cuadrado, rectangular, en forma de media luna o cualquier forma seccional cruzada transversal que pueda ser conveniente para inserciOn a travØs de una abertura determinada o requerida por la necesidad de doblarse dentro de una cavidad de un tamaæo o forma particular (Fl. 15, pÆrrafos2 y 3);

La reivindicación 6 de Ia solicitud menciona otra forma particular para el implante, reclamando: "El imp/ante de la reivindicaciOn 1, en donde la mencionada por 10 menos una porción (sic) tiene forma generalmente esfØrica 0 una forma de pUa" (Fl. 97);

El documento Dl consideraba como forma preferente Ia forma cilIndrica del implante. Asimismo, consideraba que el implante podia tener la forma tridimensional de acuerdo con la. cavidad interna en la, cual es insertado.

De esta manera resulta evidente que el cociente longitudinal y transversal 5:1 no es una caracterIstica esencial de Ia invenciOn, ni un aporte de la. misma al estado de la tØcnica, puesto que dicha caracteristica no esta siempre presente en la. invenciOn. Por lo tanto, Ia materia reclamada en la, reivindicaciOn 1 podia ser desarrollada por Ia persona del oficio normalmente versada en Ia materia a partir de la información divulgada en Dl, por lo que la materia resulta

Por su parte, el documento D4 divulga un hidrogel estable compuesto de alcohol poli-vinilico (PVA) y polivinilpirrolidona (PVP) (resumen; columna 3 lIneas 5-9; tabla 1, reivindicaciones). El copolImero puede ser rehidratado usando soluciOn salina fisiológica (columna 4 lIneas 11 y 12). Este hidrogel mantiene propiedades mecÆnicas y de biocompatibilidad que lo hace ütil como implante para nücleo pulposo del disco intervertebral (columna 3 lInea 43 a 47).

La tabla siguiente presenta la comparaciOn entre las caracterIsticas tØcnicas esenciales de Ia solicitud estudiada, mencionadas en la. reivindicación 1, y las reveladas en el documento D4, que representa el estado de la tØcnica:

Tabla 2

CaracterIsticas esenciales D4

Implante que comprende un cuerpo alargado para Implante intervertebral (resumen)
ser insertado de una regiOn central de un
disco intervertebral

Hidrogel que contiene alcohol (poli) vinilico poll Hidrogel que contiene alcohol poll vinilico
(vinilpirrolidona) poli(vinilpirrolidona) (resumen; columna
- J
PninI 4 di

p5

Industria v Comercio
I A

REPUBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No: 40745

Por Ia cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-127623

CaracterIsticas esenciales D4

3 lmneas 5-9; tabla 1, reivindicaciones);

Cociente de longitud a dimension transversal 5:1 Sugiere adaptación al espacio

intervertebral (columna 3 lineas 19-37)

SoluciOn sauna fisiologica (columna 4
SoluciOn isotónica lIneas 11 12)

Al igual que con el documento Dl, la diferencia entre la invenciOn definida en la reivindicaciOn 1 y el implante del documento D4 es que Ia solicitud especifica que el implante tiene un cociente de longitud a dimensiOn transversal 5:1 mientras que en D4 no se indica una forma ni proporcian particular del implante.

El efecto que produce dicha diferencia no resulta aparente puesto que las dimensiones del implante no parecen conferirle una caracterIstica esencial al mismo.

El problema tØcnico objetivo que pretende resolver la invención es proveer un implante intervertebral de hidrogel que contiene alcohol (poli) vinIlico y poli (vinilpirrolidona) de proporciones especIficas.

Sin embargo, por las mismas consideraciones mencionadas para Dl, el cociente longitudinal y transversal 5:1 no es una caracterIstica esencial de la invenciOn, ni un aporte de la misma al estado de la tØcnica. Por lo tanto, la materia reclamada en la reivindicación 1 resulta obvia a partir de la informaciOn divulgada en D4.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 7 no mencionan caracterIsticas adicionales, tales reivindicaciones no se consideran inventivas.

En referencia al argumento de la solicitante, segiin el cual las anterioridades citadas revelan un hidrogel integramente hidratado, y estas anterioridades no revelan ni sugieren la hidrataciOn con una soluciOn isotOnica o que dicha hidratación se realiza con agua (Fl. 95), esta oficina manifiesta que no hay evidencia tØcnica de este argumento, puesto que ambos documentos, Dl y D4, mencionan explIcitaniente que los copolImeros en su forma deshidratada pueden ser hidratados con soluciOn salinafisiológica (PÆg. 23, lIneas 1-4 Dl; columna 4 lInea 11 y 12 D4).

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invenciOn a la creaciOn titulada "REEMPLAZO 0 SUPLEMENTO DE UN NUCLEO PULPOSO MEDIANTE EL USO DE UN HIDROGEL".

2Ar,in! rip 1

Industria v Comercio

REPUBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No: 40745

Por ía cual se deniega una patente de invenciOn

Rad. PCT/06-127623

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resoluciOn at doctor Luis Felipe Castillo Gibsone, en su calidad de apoderado de SYNTHES GmbH, o a quien haga sus veces, entregÆndole copia de Ia misma y advirtiØndole que contra ella procede el recurso de reposiciOn, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrÆ ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco 5 dIas hÆbiles siguientesa ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 28 Jun 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

JOSE
MIG

EL
bEAC?ERESTREPO

Doctor
LUIS FELIPE CASTILLO GIBSONE Carrera 13 N 37 - 43, Piso 12.
Bogota DC,

EborO Natalia Larnprea Bermudez
evó; Consuelo Leguzrnon Leguizamon RevisÆ Andres Casas Santofimio r
Revlsó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprohó: Jose Luis LondoTIQ Fernandez

Pc,in, A rip 1