

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:67313

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-108407

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el día 29 de abril de 2013 con el N° 13-108407-00000-0000, la(s) sociedad(es) Bayer Oy, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “INSTRUMENTO DE INSERCIÓN PARA UN SISTEMA INTRAUTERINO”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/FI2011/050933 del 26 de octubre de 2011.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 671 del 15 de julio de 2013, habiéndose presentado oposición por parte de la(s) sociedad(es) LaFrancol S.A.S., la cual una vez fue estudiada por el Despacho, no desvirtuó la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará más adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 6329, notificado por fijación en lista el 03 de junio de 2014, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 13-108407-00011-0000 del 08 de octubre de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 5 que remplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

Análisis de la oposición presentada por la sociedad LaFrancol S.A.S.

Dice el oponente que: *“...la presente solicitud de patente en su reivindicación 1 maneja un lenguaje que dificulta la comprensión del instrumenta pues repite numerosas veces las diferentes partes del dispositivo”.*

El oponente afirma que la reivindicación principal en estudio no es clara y concisa en la materia que busca reclamar.

Continúa el oponente manifestando que: *“...La reivindicación 1 revela un mecanismo*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:67313

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-108407

de inserción de SIU que ya había sido divulgado por las anterioridades así como las partes del dispositivo: W02010031899 titulado "An inserter" publicado 25.03.2010 (Pri. 20080524 17.09.2008 (FI)), LYYTIKÄINEN, Heikki et al., y W02010031900 titulado "An inserter", publicado 25.03.2010 (Prioridad 20080523 17.09.2008 (FI)) JUTILA, Ilkka et al."

El oponente presenta una comparación de las características técnicas reveladas en la solicitud frente a los documentos W02010031899 y W02010031900 afirmando que la solicitud en estudio no cumple con el requisito de novedad.

En cuanto a la reivindicación 5 menciona el oponente que: *"...la reivindicación 5 se refiere a SIU's ampliamente divulgados en el medio farmacéutico y médico"*.

Continúa el oponente presentando una comparación de las características técnicas reveladas en la solicitud frente a los documentos 12-070239, 11-150252, 10-135578 y 10-054915 afirmando que la solicitud en estudio no cumple con el requisito de novedad.

Dice el oponente que: *"La presente solicitud 13-108-407 plantea como problema la necesidad de proveer un instrumento de inserción donde el movimiento relativo del tubo de inserción pudiera ser menor que el que presentaban los instrumentos de inserción previos, ya que de esta manera podría obtenerse una inserción más precisa y podría minimizarse la posibilidad de que el SIU se atascara en el tubo de inserción. Otro objetivo de la invención, es proveer un instrumento de inserción que comprenda un medio de fijación para fijar de manera reversible el sistema intrauterino con relación al émbolo, a través de una o más cuerdas de remoción en el sistema intrauterino, donde dicho medio de fijación estuviera unido al émbolo móvil"*.

El oponente presenta una comparación de las características técnicas reveladas en la solicitud frente a los documentos W02010031899, W02010031900 y DE29819558 afirmando que la solicitud en estudio no cumple con el requisito de nivel inventivo.

El oponente para demostrar la falta de claridad, novedad y de nivel inventivo, presenta como pruebas la reivindicación 1 de la invención y los documentos W02010031899 como el documento D1, el W02010031900 como el documento D2, y DE29819558 como el documento D3.

Frente a la oposición presentada la solicitante argumenta que la solicitud tiene claridad, novedad y nivel inventivo por las siguientes razones:

La solicitante afirma, que el opositor falla en especificar cuáles partes del dispositivo han sido repetidas numerosas veces al punto de dificultar la comprensión de las reivindicaciones. Por el contrario, la reivindicaciones de la presente solicitud incluyen una parte "precaracterizada" que cita los componentes (mango, corredera, émbolo, tubo y medio de fijación), que son conocidos para los versados en la materia, seguida

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:67313

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-108407

de una parte "postcaraterizada" que define los elementos novedosos y en la cual se vuelven a mencionar algunos de tales componentes (émbolo, corredera y tubo) pero en relación con los elementos caracterizados como novedosos. En modo alguno esto le confiere no un lenguaje confuso sino, todo lo contrario, le aporta la claridad requerida y la delimitación de alcance a la reivindicación 1. En cuanto a la falta de concisión, se somete una redacción modificada de la Reivindicación 1 omitiendo la mención explícita de extremos que son intrínsecos a los componentes (abertura, corredera y tubo) a los cuales estaban asociados pero que de manera alguna implicaban un manejo confuso del lenguaje sino, en todo caso, redundancias.

La solicitante, afirma que las principales diferencias de la presente invención frente a la anterioridad D1 (W02010031899) son las siguientes: Esta publicación cubre una clase muy diferente de instrumentos de inserción, conocida como dispositivos "empujadores", donde el DIU no está plegado dentro del tubo sino que es empujado hacia dentro del útero mediante el émbolo. El DIU se pliega en el canal cervical de la mujer. La "corredera" tiene por función definir la profundidad de inserción correcta del tubo y es pre posicionado según las dimensiones anatómicas de la paciente. El movimiento no puede avanzar más cuando el extremo inferior del tubo llega a la corredera, lo cual indica que el DIU está situado en la posición correcta dentro del útero.

También afirma, que las principales diferencias de la presente invención frente a la anterioridad D2 (W02010031900) son las siguientes: el tubo de inserción (6) está conectado a la corredera, no así el émbolo. Según puede apreciarse en la fig. 2, el émbolo está fijado al mango (3) de modo que sólo el tubo es desplazado por la corredera. El émbolo permanece fijo en relación al mango. El tubo no es desplazado por la corredera (5) sino por la brida (4) lo cual agrega otro elemento más de diferenciación respecto del presente invento. La brida está anclada al tubo de modo que, cuando alcanza el canal cervical, desplaza al tubo hacia atrás. El presente invento se diferencia por cuanto según lo mencionado arriba, el émbolo está relacionado funcionalmente con la corredera de modo que tanto el tubo como el émbolo son desplazados, en sentidos contrarios, cuando el operador mueve la corredera.

Además afirma, que las principales diferencias de la presente invención frente a la anterioridad D3 (DE29819558) son las siguientes: el instrumento de medición carece de elemento rotativo alguno como parte del medio para efectuar el movimiento que conecte funcionalmente el émbolo (24) con la corredera (6). Según la secuencia de inserción ilustrada (figs. 2a-2b-2c), tampoco prevé movimiento del émbolo relativo al tubo de inserción (3) simultáneamente con éste ni, mucho menos, en sentido contrario.

Por último afirma que: "...la descripción menciona expresamente la solución a un problema, donde el problema consiste en mejorar la precisión de inserción del DIU y minimizar la probabilidad de atascamiento del DIU en el tubo de inserción y la solución en reducir el movimiento relativo del tubo de inserción respecto de los

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:67313

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-108407

instrumentos de inserción previos (pág. 7)..., la materialización de esta solución está contenida en el pasaje de la Reivindicación 1, en cuanto: ‘el movimiento de la corredera (5) da como resultado un movimiento simultáneo del émbolo (2) y del tubo de inserción (6) (...) en sentidos opuestos’, para lo cual la invención prevé un componente rotativo (19) que conecta el émbolo con la corredera para mover el émbolo dentro del tubo de inserción simultáneamente con el movimiento de este impreso por la corredera y que el movimiento relativo del émbolo sea en sentido opuesto al del tubo”. La técnica citada no reconoce el problema que se aborda en la presente invención, por lo que es posible afirmar que el capítulo reivindicatorio, debe considerarse novedoso y de altura inventiva.

La solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio para que sea tenido en cuenta en el momento de realizar el estudio de patentabilidad.

Analizadas las razones anteriormente expuestas, se concluye que las anterioridades presentadas por la sociedad opositora no son documentos que desvirtúen la novedad y el nivel inventivo de la solicitud. En relación con lo anterior, este despacho encuentra que la presente invención revela como novedoso e inventivo una conexión de la parte rotativa con el émbolo y la corredera de modo que el émbolo y el tubo de inserción se mueven a lo largo del eje longitudinal del instrumento de inserción en sentidos opuestos cuando se mueve la corredera. Los cuales no son revelados por los documentos D1 y D2.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *“Los países miembros 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.”*

SEXTO: Que en el presente caso la(s) reivindicación(es) 1 a 5 cumple(n) los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para la(s) misma(s) la patente solicitada.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: ***“INSTRUMENTO DE INSERCIÓN PARA UN SISTEMA INTRAUTERINO CON UNA CONEXIÓN DE LA PARTE ROTATIVA CON EL ÉMBOLO Y LA CORREDERA”***.

RESUELVE:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:67313

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-108407

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la(s) sociedad(es) LaFranco S.A.S., de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“INSTRUMENTO DE INSERCIÓN PARA UN SISTEMA INTRAUTERINO CON UNA CONEXIÓN DE LA PARTE ROTATIVA CON EL ÉMBOLO Y LA CORREDERA”

Clasificación IPC: A61F 6/18.

Reivindicación(es): 1 a 5 incluida(s) en el radicado bajo el N° 13-108407-00011-0000.

Titular(es): BAYER OY.

Domicilio(s): Turku, Finlandia.

Inventor(es): Ilkka Jutila y Heikki Lyytikäinen.

Prioridad(es) N°: 20106131

Fecha: 29 de octubre de 2010

País: FI.

Solicitud internacional N°: PCT/FI2011/050933

Fecha: 26 de octubre de 2011.

Vigente desde: 26 de octubre de 2011

Hasta: 26 de octubre de 2031.

ARTÍCULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Bayer Oy, y a la(s) sociedad(es) opositora(s) LaFranco S.A.S.,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:67313

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-108407

advirtiéndoles que contra ellas 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 diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 12 Nov 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA, office@olartemoure.com

Doctor(a)

JOSE LUIS REYES VILLAMIZAR, INFO@REYES-ABOGADOS.COM

Elaboró: John Fernando Ramirez Gomez

Revisó: Sonia Andrea Diaz Pirazan

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: José Luis Londoño Fernández