

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79695

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-108407

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. 67313 del 12 de noviembre de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió patente de invención a la creación denominada: “INSTRUMENTO DE INSERCIÓN PARA UN SISTEMA INTRAUTERINO CON UNA CONEXIÓN DE LA PARTE ROTATIVA CON EL ÉMBOLO Y LA CORREDERA”, con fundamento en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio cumplió con los requisitos legalmente previstos.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 22 de diciembre de 2014 con el No. 13-108407-00015-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad LAFRANCOL S.A.S., en calidad de opositora en este trámite administrativo, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Manifiesta la sociedad opositora que disiente de lo expuesto en la resolución objeto del presente recurso, al mencionar que: *“Sírvase, Señor Superintendente, reponer íntegramente la resolución 67313 de Noviembre 12 de 2014, por la cual se declaró infundada la oposición presentada y se otorgó el privilegio de patente solicitado en el expediente de la referencia, y en su reemplazo emita otra que, con fundamento en los argumentos expuestos en el presente escrito, **declare fundada dicha oposición y niegue el privilegio de patente mencionado**, procediendo luego al definitivo archivo del expediente en cuestión.”*

Posteriormente, señala la sociedad opositora que la solicitud carece de nivel inventivo y aplicación industrial al afirmar que *“La resolución 67313 emitida por esa Superintendencia el 12 de noviembre de 2014, concede beneficio de patente para la solicitud de la referida, sin embargo, como se expone a continuación la materia reclamada carece de características que le otorguen nivel inventivo y aplicación industrial al dispositivo intrauterino allí reclamado (...)”*

Por otra parte, argumenta la opositora que el documento D2 enseña la materia reclamada en la solicitud resaltando que *“...la **figura 2 de la solicitud en trámite es idéntica a la 3 del documento D2**, y se anota que **NO EXISTE diferencia sustancial entre lo reclamado y la divulgación previa** (...)”*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79695

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-108407

Frente a esto se pone de presente que el documento D2 enseña y sugiere plenamente la materia que ha sido reclamada por la solicitante. Como se puede observar en el siguiente cuadro (...). Dicho cuadro plantea una comparación entre el objetivo de la solicitud concedida y el documento D2 que se empleó en el examen de patentabilidad.

De lo anterior la opositora concluye que: “Se podría pensar que la novedad quedaría establecida dada la diferencia entre el embolo y los medios para el movimiento (casillas sombreadas en el cuadro anterior (...))”

Continúa la opositora argumentando que D2 enseña las características que se reclaman como novedosas de la invención haciendo énfasis en que “Contrario a lo mencionado por el Examinador, se considera que D2 sí mencionaba en su capítulo descriptivo la posibilidad de movimiento de tal embolo, por lo que realmente sí sugiere al experto en la materia incluir en dicho dispositivo los elementos que dotan a tal dispositivo de rotación:

‘Particularly, the invention relates to a locking means which comprises an object capable of reversibly preventing and/or allowing the movement of the string(s) by at least partly moving or pivoting from the original position, for example rotating around a shaft or an axle, and vertically or horizontally attached to the handle.’

Por lo anterior, se considera que D2 revela información que afecta los requisitos de Patentabilidad de la materia reclamada.”

A continuación la opositora argumenta que la reivindicación 1 carece de novedad y de nivel inventivo al afirmar que “...D2 revela información que afecta los requisitos de Patentabilidad de la materia reclamada.

Como se observa, cada una de las partes de la materia reclamada ya era divulgada por D2, incluso la parte sombreada que pareciera corresponde a la materia ‘novedosa’, era anticipada previamente por D2.

De igual manera, si la inclusión de tal característica diferencial (una conexión de la parte rotativa con el embolo y la corredera de modo que el embolo 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) fuera considerada novedosa, dicho aparato de inserción no podría considerarse inventivo porque:

- i) D2 sugiere al experto en la materia una disposición tal que logra un movimiento rotacional sobre el eje del instrumento de inserción*
- ii) No hay evidencia de un efecto técnico sorprendente o inesperado (...))”*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79695

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-108407

Por otra parte la opositora argumenta que la materia reclamada en la reivindicación 5 no es clara y carece de sustento en la descripción debido a que *“...se llama la atención de ese despacho frente a que la reivindicación 5 se refiere a un kit que no ha sido claramente reivindicado y cuyas partes son imprecisas, incluyendo varias características que carecen de soporte y sustento en la descripción (...).”*

Finalmente concluye la opositora que la materia reclamada carece de novedad y de nivel inventivo afirmando que: *“...contrario a lo que menciona la Resolución (...) Anterioridades como la D2 sugería al experto en la materia, fabricar un dispositivo de inserción para SIU que presentara una conexión de la parte rotativa con el embolo 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, como el concedido, por lo que no es posible considerar que la materia concedida goce de novedad y nivel inventivo.*

Así pues, todos los argumentos incluidos por el solicitante en su respuesta son errados frente a los documentos del estado citados, por tanto (...).”

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

Con referencia a los argumentos de la opositora donde indica que la solicitud carece de novedad y nivel inventivo frente a las enseñanzas del documento D2, esta Oficina observa lo siguiente:

En primer lugar se encuentra importante tener en cuenta que la novedad y el nivel inventivo de la solicitud se determina comparando las características de la invención definidas en la parte caracterizante de la reivindicación 1 del capítulo reivindicatorio presentado en el radicado No. 13-108407-00011-0000 con lo perteneciente al estado de la técnica, en este caso con el documento D2.

Obsérvese que la reivindicación 1 define como características novedosas de la invención:

- una parte rotativa (19) que puede rotar alrededor de un eje de rotación, que es perpendicular al eje longitudinal del instrumento de inserción,
- la parte rotativa (19) está conectada de manera funcional con el embolo (2) y con la corredera (5),
- al moverse la corredera (5) el embolo (2) y el tubo de inserción (6) se mueven a lo largo del eje longitudinal del instrumento de inserción en sentidos opuestos.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79695

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-108407

Figura 3 de la presente solicitud

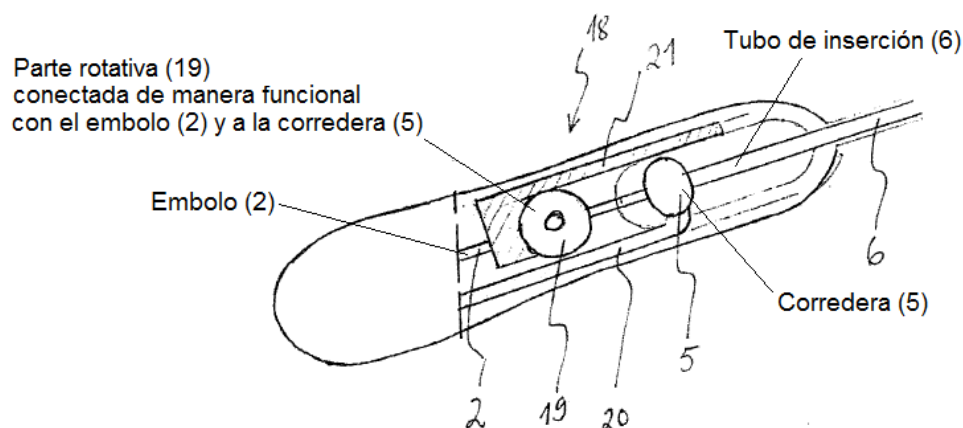


Fig. 3

Por otra parte la solicitud en las reivindicaciones 2 y 3 complementa que las características funcionales definidas en la reivindicación 1 se deben a que una parte longitudinal (20) y una parte que puede desplazarse de manera longitudinal (21) toman la forma de un canal dentado y la parte rotativa (19) toma la forma de una rueda dentada.

Habiéndose estudiado el instrumento de inserción enseñado en el documento D2, esta Oficina encuentra que dicho documento no enseña un instrumento de inserción que contenga una parte rotativa (19) que se encuentre conectada de manera funcional con el embolo (2) y con la corredera (5).

D2 tampoco enseña que al moverse la corredera (5), el embolo (2) y el tubo de inserción (6) se mueven a lo largo del eje longitudinal del instrumento en sentidos opuestos.

Si bien las reivindicaciones dependientes no definen las características novedosas de la solicitud, esta Oficina encuentra importante mostrar que la solicitud en las reivindicación 2 y 3 revela que los elementos (19), (20) y (21) enseñados en la figura 3 son dentados, lo cual permite que las características de funcionalidad relativa entre los elementos que componen la invención, reclamadas en la reivindicación 1, estén limitadas y precisadas por medio de reivindicaciones dependientes.

Nótese que D2 no enseña en la descripción ni en los dibujos las características reclamadas como novedosas de la solicitud, como son el elemento rotativo (19) ni la funcionalidad relativa entre la corredera (5), el embolo (2) y el tubo de inserción (6).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79695

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-108407

Se observa que la presente solicitud, contrario a lo argumentado por la opositora, reclama características técnicas de la invención que no son enseñadas en el documento D2, por lo que se puede concluir que el documento D2 no afecta la novedad de la materia reclamada en la reivindicación 1.

Esta oficina encuentra que en el cuadro comparativo presentado por la opositora, en el cual compara las características técnicas esenciales definidas como novedosas en la reivindicación 1 con las enseñanzas del documento D2, la opositora no demuestra que la parte caracterizante de la reivindicación 1 se enseñe en el documento D2.

Nótese que las características esenciales definidas en la reivindicación 1 se comparan con el texto en inglés *“Particularly, the invention relates to a locking means which comprises an object capable of reversibly preventing and/or allowing the movement of the string(s) by at least partly moving or pivoting from the original position, for example rotating around a shaft or an axle, and vertically or horizontally attached to the handle.”*

Traduciendo al español dicho texto podemos encontrar que D2 menciona que, *“Particularmente, la invención se relaciona con medios de fijación que abarcan un objeto capaz de prevenir de forma reversible y/o de permitir el movimiento de las cuerdas por lo menos en parte moviéndose o girando de la posición original, por ejemplo rotando alrededor de un eje o de un árbol, y unido verticalmente u horizontalmente a la manija”,* lo cual no enseña las características de la invención reclamadas en la reivindicación 1.

Por otra parte, esta Oficina encuentra que la opositora no demuestra que la presente solicitud carezca de nivel inventivo. La opositora argumenta la falta de nivel inventivo de la solicitud comparando los elementos revelados en la figura 3 de la presente invención con lo revelado en la figura 1 del documento D2, observándose que la figura 1 del documento D2 no sugiere las características reclamadas en la reivindicación 1 de la presente solicitud, por lo que no se evidencia la falta de nivel inventivo de la solicitud ante el documento D2.

Con relación a los argumentos de la opositora donde señala que la reivindicación 5 no es clara y carece de sustento en la descripción, esta Oficina hace la observación que dicha reivindicación 5 se define por los elementos especificados en las reivindicaciones 1 a 4 de las cuales depende, encontrándose por lo tanto los elementos definidos en dicha reivindicación claramente divulgados en la solicitud.

En ese orden de ideas, se reitera que el objeto reivindicado cumple con los requisitos de patentabilidad, por lo tanto no hay lugar a revocar la decisión impugnada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79695

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-108407

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 67313 del 12 de noviembre de 2014, por medio de la cual se concedió una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Bayer Oy, y a la sociedad LaFrancol S.A.S, en calidad de Opositora, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 30 Sep 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
CARLOS R. OLARTE GARCIA, office@olartemoure.com

Doctor(a)
JOSE LUIS REYES VILLAMIZAR, info@reyes-abogados.com

Elaboró: Jesus Alejandro Velasquez Salgado
Revisó: Rachid Ponce Vergel
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández