

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 13-108407- -9	FECHA: 2014-05-26 17:12:44
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 8
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA

Asunto: Radicación: 13-108407- -9
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 6329
 Folios: 8

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/FI2011/050933				
Fecha de Presentación Internacional	26/10/2011				

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Rad. N° 13-108407-00000-0000	29/abril/2013
Reivindicaciones:	Rad. N° 13-108407-00000-0000	29/abril/2013
	Rad. N° 13-108407-00007-0000	14/abril/2014
Dibujos:	Rad. N° 13-108407-00000-0000	29/abril/2013
Oposiciones:	Rad. N° 13-108407-00003-0000	LAFRANCOL 09/octubre/2013
Respuesta del solicitante:	Rad. N° 13-108407-00003-0000	14/abril/2014
Prioridad:	FI 20106131	29/octubre/2010

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada.

Título de la solicitud: "Instrumento de inserción para un sistema intrauterino".

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar un instrumento de inserción que comprende 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 este unido al émbolo móvil.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un dispositivo para la inserción para un sistema intrauterino, que contiene un mango que tiene una abertura longitudinal en un primer extremo, un medio de fijación para fijar de manera reversible el sistema intrauterino con relación al émbolo, a través de una cuerda de remoción en el sistema intrauterino, donde dicho medio de fijación está unido al émbolo y puede ser controlado al menos por una parte o una extensión de la corredera, del tubo de inserción y/o del mango, así como el conjunto de elementos que comprende un sistema intrauterino y el instrumento de inserción.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61F 6/18.

4. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 indica resultados a obtener de esta manera *"...para fijar de manera reversible el sistema intrauterino con relación al émbolo (2), a través de una cuerda de remoción del sistema intrauterino, donde dicho medio de fijación está unido al émbolo y puede ser controlado al menos por una parte o una extensión de la corredera (5), del tubo de inserción (6) y/o del mango (8)..."* y *"...un medio para efectuar el movimiento (18) y que comprende una parte rotativa (19) que puede rotar alrededor de un eje de rotación que es perpendicular al eje longitudinal del instrumento de inserción, donde la parte rotativa (19) está conectada de manera funcional con el émbolo (2) y con la corredera (5), de modo tal que el movimiento de la corredera (5) da como resultado un movimiento simultáneo del émbolo (2) y del tubo de inserción (6) a lo largo del eje longitudinal del instrumento de inserción en sentidos opuestos"*, lo cual, no es permitido.

5. Análisis de las Oposiciones

Argumentaciones de LaFranco S.A.S.

Dice el oponente que: *“...la presente solicitud de patente en su reivindicación 1 maneja un lenguaje que dificulta la comprensión del instrumento 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 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.

Respuestas del Solicitante

La empresa solicitante, en respuesta a las argumentaciones dadas el 09 de octubre de 2013, afirma que la solicitud tiene claridad, novedad y nivel inventivo.

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 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 ultimo 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 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.

Respuesta del Examinador Técnico

Los documentos presentados por la oposición desvirtúan la novedad y el nivel inventivo del objeto de esta solicitud; por lo cual se considerarán dentro del examen de patentabilidad.

6. Determinación del Estado de la Técnica

El Estado de la Técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad, es decir, el 29 de octubre de 2010.

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

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2010031899	“An inserter”	25/marzo/2010
D2	WO2010031900	“An inserter”	25/marzo/2010

El documento D1¹ divulga un insertador para un sistema intrauterino, que comprende un mango que tiene una abertura longitudinal en su primer extremo, dicha abertura que tiene un eje longitudinal paralelo al eje longitudinal de la varilla de inserción, un primer extremo y un segundo extremo, una corredera móvil dispuesto en dicha abertura longitudinal y que tiene un primer extremo y un segundo extremo, un émbolo unido a la manija y tiene un eje longitudinal, y un tubo de inserción que tiene un primer extremo, un segundo extremo y un eje longitudinal esencialmente paralelo al eje longitudinal del émbolo, el tubo de inserción está, a lo largo de dicho eje longitudinal, dispuesto de forma móvil alrededor del émbolo. La invención se caracteriza porque comprende además una brida dispuesta en el tubo de inserción en su primer extremo, y medios para bloquear la corredera en una posición que muestra la profundidad de inserción correcta para el sistema intrauterino, dichos medios son ajustables con respecto a la abertura de la empuñadura (resumen).

¹<https://www.google.com/patents/WO2010031899A1?cl=en&dq=PCT/FI2009/050733&hl=en&sa=X&ei=6CFYU6e4J6Sx2QWX2YGoDg&ved=0CEwQ6AEwAw>

El documento D2² divulga un insertador para un sistema intrauterino, que comprende un mango que tiene una abertura longitudinal en su primer extremo, dicha abertura que tiene un eje longitudinal paralelo al eje longitudinal de la varilla de inserción, un primer extremo y un segundo extremo, una corredera móvil dispuesto en dicha abertura longitudinal y que tiene un primer extremo y un segundo extremo, un émbolo unido a la manija, un tubo de inserción dispuesto alrededor del émbolo que tiene un primer extremo y un segundo extremo, con su segundo extremo unido a la corredera, en el que el dispositivo de inserción comprende, además, medios de bloqueo para bloquear de forma reversible el sistema intrauterino en relación con el émbolo a través de una cadena de extracción del sistema intrauterino, dichos medios de bloqueo siendo controlable por la corredera y/o el tubo de inserción (resumen).

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

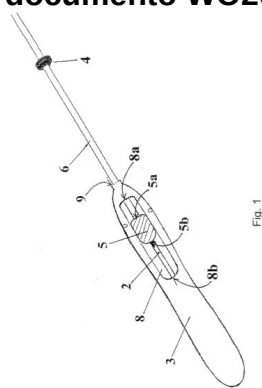
La reivindicación 1 consiste en: “Un instrumento de inserción para un sistema intra-uterino, que comprende:...” (Ver página 9 del radicado N° 13-108407-00007-0000).

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1	D2
Un instrumento de inserción para un sistema intra-uterino, que comprende:	Un instrumento de inserción para un sistema intra-uterino (Fig. 1, resumen), que comprende:	Un instrumento de inserción para un sistema intra-uterino, que comprende:
Un mango que tiene una abertura longitudinal en un primer extremo cuyo eje longitudinal es paralelo al eje longitudinal del instrumento de inserción.	Un mango (3) que tiene una abertura longitudinal (8) en un primer extremo cuyo eje longitudinal es paralelo al eje longitudinal del instrumento de inserción (Fig. 1).	Un mango (3) que tiene una abertura longitudinal (8) en un primer extremo cuyo eje longitudinal es paralelo al eje longitudinal del instrumento de inserción.
Una corredera desplazable localizada en dicha abertura longitudinal.	Una corredera desplazable (5) localizada en dicha abertura longitudinal (8).	Una corredera desplazable (5) localizada en dicha abertura longitudinal (8).
Un émbolo móvil.	Un émbolo móvil (2).	Un émbolo móvil (2).
Un tubo de inserción localizado alrededor del émbolo y que tiene un extremo unido a la corredera.	Un tubo de inserción (6) localizado alrededor del émbolo (2) y que tiene un extremo unido a la corredera (5).	Un tubo de inserción (6) localizado alrededor del émbolo (2) y que tiene un extremo unido a la corredera (5).
Un medio de fijación.	Un medio de fijación (3).	Un medio de fijación (3).

²http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=4&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20100325&CC=WO&N=2010031900A1&KC=A1

Fig. 1 del documento WO2010031900



De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del método de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en los documentos D1 y D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Asimismo, el documento D2 divulga las características de las reivindicaciones dependientes así:

- Reivindicación 2: la corredera (5) comprende una parte longitudinal (2), el medio para efectuar el movimiento comprende una parte que puede desplazarse de manera longitudinal (6), que es esencialmente paralela a la parte longitudinal precedente (2), y la parte longitudinal y la parte que puede desplazarse (6) de manera longitudinal están conectadas de manera funcional con la parte rotativa (D2: Figura ilustrativa). El tubo de inserción (6) está conectado a la corredera (5), no al émbolo (2). Según puede apreciarse en la ilustración, el émbolo (2) está fijado al mango (3) de modo que sólo el tubo (6) es desplazado por la corredera (5). El émbolo permanece fijo en relación al mango (D2: Fig. 1; Figs. 2A-2C).
- Reivindicación 3: la parte longitudinal (2) y/o la parte que puede desplazarse de manera longitudinal toma la forma de un canal dentado y la parte rotativa toma la forma de una rueda dentada (D2: Fig. 1).
- Reivindicación 4: un primer extremo (8a) de la abertura (8) y un primer extremo (5a) de la corredera (5) forman un primer par de elementos de detención, y porque un segundo extremo (8b) de la abertura (8) y un segundo extremo (5b) de la corredera (5) forman un segundo par de elementos de detención (D2:Figs. 2A-2C; 3A-3C).
- Reivindicación 5: un conjunto de elementos que comprende un sistema intrauterino y un instrumento de inserción (D2:Figs. 2A-2C; 3A-3C).

8. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud están afectados en el numeral 4 y así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2010031899	1	Novedad/Nivel inventivo
D2	WO2010031900	1 a 5	

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) días para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2014-06-03

Elaboró: John Fernando Ramirez Gomez
Revisó: Sonia Andrea Diaz Pirazan