

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79465

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-004166

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 10 de enero de 2014 con el N° 14-004166-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Medicines360, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “SISTEMAS INTRAURINARIOS, DISPOSITIVOS DE INSERCIÓN DIU, Y MÉTODOS RELACIONADOS Y KITS DE LOS MISMOS”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2012/045906 del 09 de julio de 2012.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 692 del 10 de abril de 2014, habiéndose presentado oposición por parte de la(s) sociedad(es) Lafrancol S.A.S., la(s) cual(es) una vez fue(ron) estudiada(s) por el Despacho, desvirtuó(aron) la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará más adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 5409, notificado por fijación en lista el 26 de mayo de 2015, 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° 14-004166-00008-0000 del 25 de agosto de 2015, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 41 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.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79465

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-004166

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 las reivindicaciones 1 a 41, no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Oposición presentada.

Dice la opositora que esta solicitud no contiene materia susceptible de protección mediante patente, ya que presenta en las reivindicaciones una serie de usos y resultados a obtener, además que las mismas no se encuentran redactadas de forma clara y concisa, y que no cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo por que los documentos aportados anticipan las características esenciales de la invención. Para demostrar lo anterior, la opositora presenta los documentos US2011/166508 titulado "Inserter", publicado el 07 Julio 2011 y el WO2010/031899 titulado "An inserter", publicado el 25 de Marzo de 2010.

Frente a tales argumentos, la solicitante afirma que la sociedad opositora no presenta ningún argumento motivado y fundamentado, que la solicitud cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, y que de acuerdo al nuevo pliego reivindicatorio presentado, ninguno de los documentos presentados anticipan en su totalidad, divulgan o sugieren las características específicas de la invención que puedan hacer que un experto en la materia obtenga la materia definida en las reivindicaciones independientes de la solicitud en estudio de manera evidente.

De acuerdo con lo expuesto, frente al nuevo capítulo reivindicatorio aportado, los argumentos presentados por la sociedad opositora se toman en cuenta como elementos que permiten desvirtuar la patentabilidad de la solicitud que aquí se analiza.

6.2. Objeto de la invención.

El problema planteado en esta solicitud consiste en proporcionar un dispositivo de inserción utilizado con DIU (dispositivo intrauterino) adaptable y configurable para su uso y métodos relacionados, que reduzcan el dolor y el trauma de la paciente durante

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79465

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-004166

el procedimiento de inserción y para proporcionar una solución simple, de alta calidad, fácil de usar y que funcione sin problemas. Para resolver este problema técnico, la solicitud plantea una vaina alargada que tiene un extremo proximal y un extremo distal y un lumen que se extiende entre el extremo proximal y el extremo distal, un miembro interior alargado que tiene un extremo proximal y un extremo distal desechable dentro del lumen de la vaina alargada, una interfaz de usuario posicionada proximalmente, en donde la interfaz de usuario posicionada proximalmente comprende además una o más guías alargadas.

6.3. Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 11 de julio de 2011, que corresponde a la fecha de presentación de prioridad de la solicitud.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 2011/166508	"Inserter"	07/Julio/2011
D2	WO 2010/031899	"An inserter"	25/Marzo/2010

El documento D1¹ revela un dispositivo de inserción para un sistema intrauterino que comprende un mango (3), y un tubo de inserción (6) que tiene un primer extremo y un segundo extremo, y que está dispuesto en relación con el mango (Resumen).

El documento D2² revela un dispositivo de inserción para un sistema intrauterino, que comprende un mango (3) que tiene una abertura longitudinal (8) en su primer extremo, dicha abertura (8) que tiene un eje longitudinal paralelo al eje longitudinal del dispositivo de inserción, un primer extremo (8a) y un segundo extremo (8b) con una corredera móvil (5) (Resumen).

6.4. Novedad.

1 [http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
CC=US&NR=5785053&KC=&locale=en_EP&FT=E](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=5785053&KC=&locale=en_EP&FT=E)

2 [http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
CC=WO&NR=2010031902&KC=&locale=en_EP&FT=E](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2010031902&KC=&locale=en_EP&FT=E)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:79465

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-004166

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *“Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.*

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

En el presente caso, el dispositivo reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: *“Un dispositivo de inserción...”* (Ver página 71 del radicado No 14-004166-00008-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales del dispositivo descrito en la solicitud, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 y D2 que representa(n) el estado de la técnica:

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1	D2
Un dispositivo de inserción.	Un dispositivo de inserción de un sistema intrauterino (Reiv. 1).	Un dispositivo de inserción de un sistema intrauterino (Reiv. 1).
Una vaina alargada que tiene un extremo proximal y un extremo distal y un lumen que se extienden entre el extremo proximal y el extremo distal.	Un eje longitudinal paralelo al eje longitudinal del dispositivo de inserción, un primer extremo (8a) y un segundo extremo (8b), y que comprende además una corredera móvil (5) dispuesto en dicha abertura longitudinal (8) y que tiene un primer extremo (5a) y un segundo extremo (5b) (Reiv. 1).	Un eje longitudinal paralelo al eje longitudinal del dispositivo de inserción, un primer extremo (8a) y un segundo extremo (8b) (Reiv. 1).
Un elemento alargado interior que tiene un extremo proximal y un extremo distal posicionado dentro del lumen de la vaina alargada.	Un insertador según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el primer extremo del tubo de inserción (6) comprende al menos una ranura de conexión (20) para recibir una parte de conexión del sistema intrauterino (Reiv. 4).	Un tubo de inserción (6) que tiene un primer extremo, un segundo extremo y un eje longitudinal esencialmente paralela al eje longitudinal del émbolo (2), el ser tubo de inserción, lo largo de dicho eje longitudinal, de forma móvil dispuesto alrededor del

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:79465

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-004166

		émbolo (2) (Reiv. 1).
Un mango situado en el extremo proximal de la vaina alargada, que comprende además una o más guías alargadas formadas al menos parcialmente dentro del mango y a lo largo de al menos una porción de una longitud del mango.	El mango (3) tiene una abertura longitudinal (8) en su primer extremo, dicha abertura (8) que tiene un eje longitudinal paralelo al eje longitudinal del dispositivo de inserción, un primer extremo (8a) y un segundo extremo (8b) (Reiv. 1).	Un mango (3) que tiene una abertura longitudinal (8) en su primer extremo, dicha abertura (8) que tiene un eje longitudinal paralelo al eje longitudinal del dispositivo de inserción, un primer extremo (8a) y un segundo extremo (8b) (Reiv. 1).
Y un deslizador de vaina en comunicación sin resorte con la vaina alargada.	En el segundo extremo, es decir, extremo distal (lejos del útero) el tubo de inserción está unido a la corredera o a un medio que puede ser utilizado para mover el deslizador y preferiblemente formas al menos una parte de la corredera (Pág. 3, Párr. 0055).	El deslizador también puede comprender al menos un elemento estructural, por ejemplo una extensión, que es capaz de generar la operación necesaria (Pág. 9, líneas 19 a 23)
Y en donde además en la guía alargada comprende uno o más accesorios de control de movimiento a lo largo de la longitud de la guía alargada.	Un insertador según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque comprende además medios de bloqueo para bloquear de manera reversible el sistema intrauterino en relación con el émbolo a través de una cadena de eliminación del sistema intrauterino, dichos medios de bloqueo siendo controlable por la corredera y el tubo de inserción (Reiv. 10).	El control deslizante que comprende dichos medios para el bloqueo, lo que significa que son ajustables con respecto a la abertura del mango pueden ser por ejemplo un y auto-bloqueo deslizante botón y móvil en una manera paso a paso controlado por ejemplo por una muesca, una rueda dentada o un estante mecanismo de piñón colocado en el interior del mango (Pág. 7, líneas 1 a 6).
Y en donde además de uno o más accesorios de control de movimiento de la guía alargada comprenden al menos un accesorio de limitación de fuerza.	Las ranuras de trama son preferiblemente lo suficientemente estrecha para evitar que el componente terapéutico se deslice fuera y lo suficientemente largo para permitir el movimiento del componente terapéutico y el estiramiento / compresión de la estructura durante la etapa de inserción (Pág. 3, Párr. 50).	Los medios de bloqueo es cualquier acuerdo que, inducida por el movimiento de la corredera, de los medios para mover el control deslizante o del tubo de inserción, puede inmovilizar la cadena de extracción (Pág. 8, líneas 30 a 34).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:79465

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-004166

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

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 23 no mencionan alguna característica que haga nuevo el dispositivo de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

De igual forma, el dispositivo reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 24 está referida a: “*Un dispositivo de inserción...*” (Ver página 75 del radicado No 14-004166-00008-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales del dispositivo descrito en la solicitud, mencionadas en la reivindicación 24, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 y D2 que representa(n) el estado de la técnica:

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1	D2
Un dispositivo de inserción.	Un dispositivo de inserción de un sistema intrauterino (Reiv. 1).	Un dispositivo de inserción de un sistema intrauterino (Reiv. 1).
Una vaina alargada que tiene un extremo proximal y un extremo distal y un lumen que se extiende entre el extremo proximal y el extremo distal.	Un eje longitudinal paralelo al eje longitudinal del dispositivo de inserción, un primer extremo (8a) y un segundo extremo (8b), y que comprende además una corredera móvil (5) dispuesto en dicha abertura longitudinal (8) y que tiene un primer extremo (5a) y un segundo extremo (5b) (Reiv. 1).	Un eje longitudinal paralelo al eje longitudinal del dispositivo de inserción, un primer extremo (8a) y un segundo extremo (8b) (Reiv. 1).
Un elemento alargado interior que tiene un extremo proximal y un extremo distal dentro de al menos una porción del lumen de la vaina alargada.	Un insertador según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el primer extremo del tubo de inserción (6) comprende al menos una ranura de conexión (20) para recibir una parte de conexión del sistema intrauterino (Reiv. 4).	Un tubo de inserción (6) que tiene un primer extremo, un segundo extremo y un eje longitudinal esencialmente paralela al eje longitudinal del émbolo (2), el ser tubo de inserción, lo largo de dicho eje longitudinal, de forma móvil dispuesto alrededor del

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:79465
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-004166

		émbolo (2) (Reiv. 1).
Un mango situado en el extremo proximal de la vaina alargada, un botón de control accionable de la vaina asociado con el mango, donde la vaina alargada se extiende distalmente desde el mango.	El mango (3) tiene una abertura longitudinal (8) en su primer extremo, dicha abertura (8) que tiene un eje longitudinal paralelo al eje longitudinal del dispositivo de inserción, un primer extremo (8a) y un segundo extremo (8b) (Reiv. 1). La superficie del objeto comprende preferiblemente una o más extensiones que tienen un tamaño y forma variable, por ejemplo un botón, una costilla o un interruptor. Cuando el mecanismo deslizante se mueve hacia atrás, en un punto de una parte o una extensión de la corredera o del tubo de inserción adecuada se presiona contra al menos una extensión del objeto cambiando así su orientación suficiente con respecto a la posición original para provocar la liberación de la cadenas (Pág. 4, Párr. 60).	Un mango (3) que tiene una abertura longitudinal (8) en su primer extremo, dicha abertura (8) que tiene un eje longitudinal paralelo al eje longitudinal del dispositivo de inserción, un primer extremo (8a) y un segundo extremo (8b) (Reiv. 1). La superficie del objeto comprende preferiblemente una o más extensiones que tienen un tamaño y forma variable, por ejemplo un botón, una costilla o un interruptor (Pág. 9, 5 a 7).
Una guía alargada con uno o más accesorios de control de movimiento a lo largo de la longitud de la guía alargada en donde uno o más de los accesorios de control de movimiento comprende al menos un accesorio limitador de fuerza configurable para limitar aplicada hacia el deslizador de la vaina móvil.	Las ranuras de trama son preferiblemente lo suficientemente estrecha para evitar que el componente terapéutico se deslice fuera y lo suficientemente largo para permitir el movimiento del componente terapéutico y el estiramiento/compresión de la estructura durante la etapa de inserción (Pág. 3, Párr. 50).	Los medios de bloqueo es cualquier acuerdo que, inducida por el movimiento de la corredera, de los medios para mover el control deslizante o del tubo de inserción, puede inmovilizar la cadena de extracción (Pág. 8, líneas 30 a 34).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del dispositivo de la reivindicación 24 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1 y D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79465

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-004166

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 24 a 41 no mencionan alguna característica que haga nuevo el dispositivo de la reivindicación 24, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

Con respecto al argumento de la solicitante, según el cual los documentos D1 y D2 no anticipan la solicitud porque no revelan el accesorio de control de movimiento, se aclara al respecto que el documento D1 revela una ranura de trama y D2 unos medios de bloqueo, cuyas funciones son la de permitir un movimiento controlado, o eventualmente bloquear completamente los elementos de inserción, por lo que los mencionados documentos D1 y D2 anticipan plenamente dicha característica.

Es oportuno aclarar también que en el examen de patentabilidad únicamente se comparan las características técnicas reveladas en el pliego reivindicatorio, ya que se persiste en la inclusión de funcionalidades tales como “*el control deslizante de la vaina se mueve dentro de la guía*”, lo cual no se permite, de acuerdo con el artículo 30 de la Decisión 486 y como se aclaró en el Oficio No. 5409.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “SISTEMAS INTRAURINARIOS, DISPOSITIVOS DE INSERCIÓN DIU, Y MÉTODOS RELACIONADOS Y KITS DE LOS MISMOS”.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Medicines360, y a la(s) sociedad(es) opositora(s) Lafrancol S.A.S., advirtiéndoles que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79465

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-004166

dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

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)

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO, NOTIFICACIONES@CLARKEMODET.COM.CO

Doctor(a)

TITO NOE PARRA MURILLO, tparra@lafrancol.com

Elaboró: Julian Felipe Mora Nova

Revisó: Angelica Maria Ramirez

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez