

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:22107

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-004166

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. 79465 del 30 de septiembre de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “SISTEMAS INTRAURINARIOS, DISPOSITIVOS DE INSERCIÓN DIU, Y MÉTODOS RELACIONADOS Y KITS DE LOS MISMOS”, con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 19 de noviembre de 2015, con el No. 14-004166-00013-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Medicines360 interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente allega un nuevo capítulo reivindicatorio de 41 reivindicaciones, en donde se hicieron dos modificaciones a las reivindicaciones 1 y 10, además que la redacción de las mismas no involucra ampliación y que los resultados y funcionalidades vistas en la redacción de las mismas no deben emplearse como argumento de rechazo.

Por otra parte, la recurrente señala a continuación que: “(...) *Es deseo del solicitante presentar argumentos contra las declaraciones de esa Superintendencia indicando como primera medida que el examinador no realizó una adecuada interpretación del artículo 16 de la Decisión 486 y parte de premisas erradas, en cuanto a la supuesta falta de novedad de la materia objeto de la presente invención, y realiza un equivocado análisis de los requisitos en cuestión, para finalmente negar sin justificación la patente para la solicitud en comento.*”

A continuación, la recurrente citando previamente la Decisión, y el proceso No. 6-IP-89 del 31 de octubre de 1989, revela que la invención descrita en esta solicitud si tiene novedad, haciendo un comparativo con las anterioridades D1 (US2011/166508) y D2 (WO2010/031899) de la siguiente manera: “(...) *En primer lugar, el solicitante desea mencionar que tanto D1 como D2 describen dispositivos de inserción, al igual que lo hace la presente solicitud. En concordancia, existen elementos comunes entre los tres documentos tales como un mango (3), un tubo de inserción (6) y un deslizador para liberar el DIU (5) (Ver Figura 1, obtenida de D1 y D2).*

Adicional a estos elementos comunes, la presente invención incluye un elemento de control de movimiento (641) a lo largo de la longitud de la guía alargada (640), el cual

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:22107

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-004166

no es mencionado por ninguno de los documentos citados por el examinador (D1 y D2).

El documento D1 muestra claramente que la apertura (8) tiene bordes suaves a lo largo de cada lado, y que existe un deslizador (5) que se mueve libremente dentro de la abertura (8) del mango (3). En D1, los medios de bloqueo (Fig. 5A) del deslizador (5) están dispuestos en el interior del mango (3) y por lo tanto no son visibles (Párrafo 0093, D1).

Igualmente, D2 divulga medios de bloqueo (Fig. 4A) como se ilustran en las figuras 4a/b, 5a/b, 6a/b, 7a/b y 8a/b, los cuales se encuentran en el interior del mango y no son visibles.”

La recurrente explica que la diferencia entre las anterioridades y la invención señaladas antes, consiste en que los accesorios de control de movimiento descritos en la solicitud: “(...) es muy representativa para el uso del dispositivo va que permite que el deslizador (642) se encuentre con una resistencia suministrada por los accesorios de control de movimiento (641) mientras el deslizador se mueve a través de la guía (640). Paralelamente, las cuerdas se fijan con un mecanismo independiente, que no interrumpe el movimiento del deslizador dentro de la guía. Por lo tanto, el deslizador (642) se mueve a través de la guía (640) pero sin moverse libremente como si sucede en D1 y D2, por el contrario, el deslizador se acopla a los accesorios de control de posición 641A, 641B, 641C, los cuales impiden el libre movimiento dentro de la guía, permitiendo un control de la velocidad a la que se inserta el dispositivo. (Fig. 6B, 6C, 6D).”

Finalmente, hace mención de concesión de esta solicitud con el número AU2012282832 del 15 de octubre de 2015, por parte de la oficina australiana de patentes. Adicionalmente, solicita que se declare infundada la oposición por parte de la sociedad laboratorio Lafrancol S.A.S. y que se conceda la solicitud.

TERCERO: Que la sociedad Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A.S., en calidad de opositora en este trámite administrativo, no respondió al traslado de pruebas allegadas con el presente recurso, previa notificación a través del Oficio No. 14891 del 15 de diciembre de 2015.

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

El análisis de los argumentos de la sociedad recurrente se basará en el capítulo reivindicatorio visto en el radicado No. 14-004166-00013-0000, al comprobarse el pago de la tasa respectiva y que dicho capítulo reivindicatorio no amplía el alcance de la solicitud original.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:22107

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-004166

Frente a la mención del análisis equivocado de novedad de la invención descrita en esta solicitud con las anterioridades descritas, a continuación se ejecuta el análisis de novedad de las reivindicaciones independientes 1 y 24 frente a los documentos citados:

En el presente caso, el dispositivo de inserción reclamado en la solicitud no tiene novedad, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: “*Un dispositivo de inserción....*” (Ver folio 12 del radicado N° 14-004166-00013-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en los documentos D1 y D2 que representan el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1 US 2011/166508	D2 WO 2010/031899
Un dispositivo de inserción. que comprende	Un dispositivo de inserción de un sistema intrauterino (reivindicación 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 correa móvil (5) dispuesto en dicha abertura longitudinal (8) y que tiene un primer extremo (5a) y un segundo extremo (5b) (Figs. 2A y 2B; reivindicación 1)	Un eje longitudinal paralelo al eje longitudinal del dispositivo de inserción, un primer extremo (8a) y un segundo extremo (8b) (Fig. 1; Reiv. 1).
Un elemento alargado interior que tiene un extremo proximal y un extremo distal posicionado dentro del lumen de la vaina alargada.	Un émbolo (2) dispuesto dentro del mango (3) (Figs. 2A y 2B; Pág. 5, Párr. 0092).	Un émbolo (2) dispuesto dentro del mango (3) (Fig. 1; Pág. 13, líneas 19 y 20).
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) (Figs. 2A y 2B; reivindicación 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) (Figs. 2A y 2B; reivindicación 1).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:22107

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-004166

Y un deslizador de vaina en comunicación sin resorte con la vaina alargada y es móvil dentro de la guía alargada.	Un eje (6) dispuesto en un extremo del mango (3), dispuesto alrededor del émbolo (Fig. 3; Pág. 5, Párr. 0091)	Un eje (6) dispuesto en un extremo del mango (3), dispuesto alrededor del émbolo (Fig. 1; Pág. 13, líneas 19 y 20).
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; y en donde además comprende de uno o más accesorios de control de movimiento de la guía alargada comprenden al menos un accesorio de limitación de fuerza.	Dentro del eje longitudinal , se observa <u>dos medios de bloqueo (17A y 17B)</u> que inmovilizan las cuerdas, e interactúan con el deslizador (5) <u>que presenta dos extensiones (18A y 18B), cuya función es mover los medios de bloqueo suficiente para liberar de o bloquear las cuerdas</u> (Figs. 8A y 8B; Pág. 6, Párr. 103).	Dentro del eje longitudinal , se observa <u>dos medios de bloqueo (17A y 17B)</u> que inmovilizan las cuerdas, e interactúan con el deslizador (5) <u>que presenta dos extensiones (18A y 18B), cuya función es mover los medios de bloqueo suficiente para liberar de o bloquear las cuerdas</u> (Figs. 7A y 7B; Pág. 15, línea 34 a Pág. 16, línea 5).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del dispositivo de inserción de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en los documentos 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 al producto 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 segundo dispositivo de inserción reclamado en la solicitud también carece de novedad, teniendo en cuenta que la reivindicación 24 se refiere a: “*Un dispositivo de inserción....*” (Ver folios 17 y 18 del radicado N° 14-004166-00013-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 24, y las reveladas en los documentos D1 y D2 que representan el estado de la técnica:

Tabla 2

Características esenciales	D1 US 2011/166508	D2 WO 2010/031899
Un dispositivo de inserción que comprende:	Un dispositivo de inserción de un sistema intrauterino (reivindicación 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	Un eje longitudinal paralelo al eje longitudinal del dispositivo de inserción, un primer extremo (8a) y un segundo extremo (8b) (Fig. 1; Reiv. 1).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:22107

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-004166

	en dicha abertura longitudinal (8) y que tiene un primer extremo (5a) y un segundo extremo (5b) (Figs. 2A y 2B; reivindicación 1)	
Un elemento alargado interior que tiene un extremo proximal y un extremo distal desechable dentro de una porción del lumen de la vaina alargada	Un émbolo (2) dispuesto dentro del mango (3) (Figs. 2A y 2B; Pág. 5, Párr. 0092).	Un émbolo (2) dispuesto dentro del mango (3) (Fig. 1; Pág. 13, líneas 19 y 20).
Un mango situado en el extremo proximal de la vaina alargada	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) (Figs. 2A y 2B; reivindicación 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) (Figs. 2A y 2B; reivindicación 1).
Un botón de control accionable de la vaina asociado con el mango en comunicación con la vaina alargada en la que la vaina alargada se extiende distalmente desde el mango; y	Un eje (6) dispuesto en un extremo del mango (3), dispuesto alrededor del émbolo (2), en el que uno de sus extremos comprende (Fig. 3; Pág. 5, Párr. 0091)	Un eje (6) dispuesto en un extremo del mango (3), dispuesto alrededor del émbolo (2) (Fig. 1; Pág. 13, líneas 19 y 20).
Una guía alargada y una o más accesorios de control de movimiento a lo largo del longitud de la guía alargada en donde uno o más accesorios de control de movimiento comprende un accesorio limitador de fuerza aplicada hacia el deslizador de vaina móvil	Dentro del eje longitudinal, se observa dos <u>medios de bloqueo (17A y 17B)</u> que inmovilizan las cuerdas, e interactúan con el <u>deslizador (5)</u> que presenta <u>dos extensiones (18A y 18B)</u> , cuya <u>función es mover los medios de bloqueo suficiente para liberar de o bloquear las cuerdas</u> (Figs. 8A y 8B; Pág. 6, Párr. 103).	Dentro del eje longitudinal, se observa <u>dos medios de bloqueo (17A y 17B)</u> que inmovilizan las cuerdas, e <u>interactúan con el deslizador (5)</u> que presenta <u>dos extensiones (18A y 18B)</u> , <u>cuya función es mover los medios de bloqueo suficiente para liberar de o bloquear las cuerdas</u> (Figs. 7A y 7B; Pág. 15, línea 34 a Pág. 16, línea 5).

Con base en la tabla anterior, las características esenciales del dispositivo de inserción de la reivindicación 24 habían sido divulgadas previamente en los documentos D1 y D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

De acuerdo a lo anterior, en consecuencia las reivindicaciones dependientes 25 a 41 tampoco mencionan alguna característica que haga nuevo al producto de la reivindicación 24, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

Basado en el análisis previo, la recurrente no muestra la diferencia que existente entre las características técnicas conocidas como guía alargada, accesorios de control y accesorio limitador de fuerza mencionadas en la invención frente a las anterioridades citadas. En efecto, al comparar las características técnicas de la invención mencionadas en el cuadro comparativo junto con la interacción de los componentes mecánicos y geométricos, D1 revela que una de las modalidades, el DIU muestra dos medios de bloqueo (17A y 17B) (los accesorios de control) que inmovilizan las cuerdas en la parte

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:22107

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-004166

interna, e interactúan con el deslizador (5) (guía alargada) que presentan cada medio de bloqueo (17A, 17B) dos extensiones (18A y 18B) (accesorios limitadores de fuerza), cuya función es mover los medios de bloqueo suficiente para liberar de o bloquear las cuerdas al moverse el eje externo en la parte distal del mango de dicho dispositivo (Figs. 8A y 8B; Pág. 6, Párr. 103). De manera similar, D2 describe las mismas piezas con las mismas referencias de D1, excepto en la geometría de las extensiones (18A y 18B) (accesorios de fuerza) (Figs. 7A y 7B; Pág. 15, línea 34 a Pág. 16, línea 5), lo que significa que la sujeción y el control de profundidad del DIU mencionado no presenta un elemento técnico tangible adicional que convierta en novedoso a las modalidades descritas en la presente solicitud.

Ahora bien, es oportuno recalcar que, el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala: *“Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.”*, y de acuerdo a este artículo, el presente pliego reivindicatorio tampoco cumple dicho requisito, puesto que se observa en las reivindicaciones 1, 12 y 24 la expresión: *“parcialmente”*, considerado como un término impreciso al no poder comparar correctamente la invención con el estado de la técnica. Así las cosas, el presente estudio de novedad es centrado en las características técnicas identificadas antes.

Aunado a lo anterior, las anterioridades citadas por la sociedad opositora son relevantes en el presente concepto técnico, por lo que los argumentos de la misma en el trámite de la solicitud son fundados, ya que estas fueron empleadas durante el examen de patentabilidad del objeto reclamado.

Por último, frente a la referencia de concesión de solicitud de patente australiana AU2012282832 del 15 de octubre de 2015 mencionada por la recurrente, cabe indicar que imperan, en materia de patentes, los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de novedad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 79465 del 30 de septiembre de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:22107

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-004166

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Medicines360, y a la sociedad opositora Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A.S., advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 28 Abr 2016

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: Leonardo Rojas Vega

Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro

Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez