

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 13-295350- -4	FECHA: 2015-04-14 16:32:55
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: 430 REQUERSOLICITA	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
HELENA CAMARGO WILLIAMSON

Asunto: Radicación: 13-295350- -4
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 430
Oficio: 3755
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/US2012/040013				
Fecha de Presentación Internacional	30/05/2012				

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. No. 13-295350-00000-0000	18 de diciembre de 2013
Reivindicaciones:	Rad. No. 13-295350-00000-0000	18 de diciembre de 2013
Dibujos:	Rad. No. 13-295350-00000-0000	18 de diciembre de 2013
Prioridad:	US 13/149,631	31 de mayo de 2011

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de Prioridad porque: Esta 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 Primero 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. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 25.

Título de la solicitud: "Manguito protector de punta". (Rad. No. 13-295350-00000-0000. Folio 1).

El problema planteado en esta solicitud consiste en proveer un dispositivo de catéter que sirva como introductor y proteger la punta del conjunto de catéter al perforar el tapón de cierre.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un conjunto de catéter de suministro que comprende: un dispositivo de control; una funda de catéter alargada que tiene un extremo distal y un extremo proximal conectado al dispositivo de control; y un manguito protector de la punta bloqueado sobre la funda de catéter alargada y deslizable sobre una longitud de la funda de catéter alargada entre una posición de tope proximal y una posición de tope distal a lo largo de la funda de catéter alargada.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61B 17/42; A61F 6/18,6/22.

4. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (d))

El objeto de la reivindicación 19 no es patentable de acuerdo con el Art citado. Debido a que la reivindicación 19 define "(...) *colocar el manguito protector de la punta en la posición de tope distal; introducir el manguito protector de la punta a través de un puerto de acceso de un sistema de histeroscopia y en un canal de trabajo del sistema de histeroscopia; avanzar el extremo distal de la funda de catéter alargada a una posición objetivo dentro de un lumen del cuerpo; y desplegar el inserto en el interior del lumen del cuerpo.*". La anterior definición es un método quirúrgico.

Las reivindicaciones 20 a 25 definen particularidades del método quirúrgico, por lo tanto el objeto de las reivindicaciones 20 a 25 no es patentable de acuerdo con el Art citado.

5. De la Solicitud de la patente

Descripción (Art 28 D486)

La descripción hace referencia a "Essure" ® from Conceptus, Inc. of Mountain View, California", Págs. 5 y 16 del radicado, Rad. No. 13-295350-00000-0000, en la descripción no se debe hacer referencia a marcas comerciales. Por lo tanto debe corregirse la descripción eliminando cualquier indicación a marcas comerciales.

La descripción hace referencia a “PEBAX”, Pág. 16 del radicado, Rad. No. 13-295350-00000-0000, en la descripción no se debe hacer referencia a marcas comerciales. Por lo tanto debe corregirse la descripción eliminando cualquier indicación a marcas comerciales.

A lo largo de todo el capítulo descriptivo se hace referencia a pulgadas que corresponden al sistema de unidades ingles pero en Colombia es aceptado únicamente el Sistema Internacional de Unidades¹, por lo tanto se deben corregir todas las unidades de medida escritas en la descripción que no estén en el Sistema internacional de Unidades.

Reivindicaciones (Art 30 D486)

Se le requiere a la solicitante, colocar los números de referencia entre paréntesis ej. (XX) enseguida de absolutamente todos los componentes y referencias citadas en todas las reivindicaciones tales como elementos, estructurales, superficies, formas, ubicaciones específicas, etc., que conforman la invención reclamada, guardando una correspondencia entre los dibujos, el capítulo descriptivo y el capítulo reivindicatorio, así identificar de forma inequívoca los componentes y referencias necesarias que se definen en el capítulo reivindicatorio.

Se requiere a la solicitante presentar las reivindicaciones, separando en forma clara el preámbulo que es la parte conocida del estado de la técnica, distinguiéndola de la parte característica de la invención que define una o varias características novedosas estructurales y esenciales, asimismo se le indica al Solicitante utilizar la frase “**caracterizado por**” en el lugar apropiado de la reivindicación, teniendo en cuenta el estado de la técnica.

Se le sugiere a la solicitante que use una estructura de la reivindicación tal como:

Por ejemplo:

Un dispositivo para “(...)...” que comprende
componente 1 y/o característica técnica esencial 1. “(...) ...”
componente 2 y/o característica técnica esencial 2. “(...) ...”
...
componente N y/o característica técnica esencial N. “(...) ...”

y el cual está **caracterizado por** un componente X y/o característica técnica esencial X “ (...) ...” y/o un componente Y y/o característica técnica esencial Y”

de tal forma que la parte caracterizante de la reivindicación es lo que la hace novedosa la invención y que es lo que está aportando materia al estado de la técnica, y que además está resolviendo el problema técnico.

Las reivindicación 15 presenta un procedimiento pero no define alguna etapa identificable, únicamente define una posible forma de operación del dispositivo reclamado. Por lo tanto la reivindicación 15 carece de claridad e igual manera son afectadas las reivindicaciones dependientes 16 a 18. Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia ha dicho lo siguiente:

¹

<http://www.sic.gov.co/drupal/sistema-internacional-de-unidades>

“El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o un resultado”. (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)²

6. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la prioridad: 31 de mayo de 2011. Y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 2006/0293560	“Minimally invasive surgical Stabilization devices and methods”	28 de diciembre de 2006
D2	US 6,802,825	“Access catheter apparatus for use in minimally invasive surgery and diagnostic procedures in the uterus and fallopian tubes”	12 de octubre de 2004

El documento D1³ revela dispositivos de estabilización y métodos para la utilización de los dispositivos de estabilización con procedimientos ginecológicos mínimamente invasivos tales como los métodos de prevención del embarazo mediante la inserción de dispositivos anticonceptivos intrafalopianos en las trompas de Falopio.

El documento D2⁴ revela un dispositivo de catéter para acceder a la cavidad uterina con el fin de realizar una cirugía mínimamente invasiva o procedimientos de diagnóstico relacionados con un útero y las trompas de Falopio, incluye un catéter de un solo lumen; y un globo alargado dispuesto distalmente en el catéter de un solo lumen para la inserción en un canal cervical del útero. Un manguito de desplazamiento de fluido está dispuesto de forma deslizable sobre el catéter.

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel inventivo (Art. 18 D486)

La reivindicación 1 define “(...) *Conjunto de catéter de suministro que comprende: un dispositivo de control; una funda de catéter alargada que tiene un extremo distal y un extremo proximal conectado al dispositivo de control;...*” (Pág. 27 del radicado N° 13-295350-00000-0000)

²

³Proceso 129-IP-2007

<http://www.google.com/patents/US20060293560>

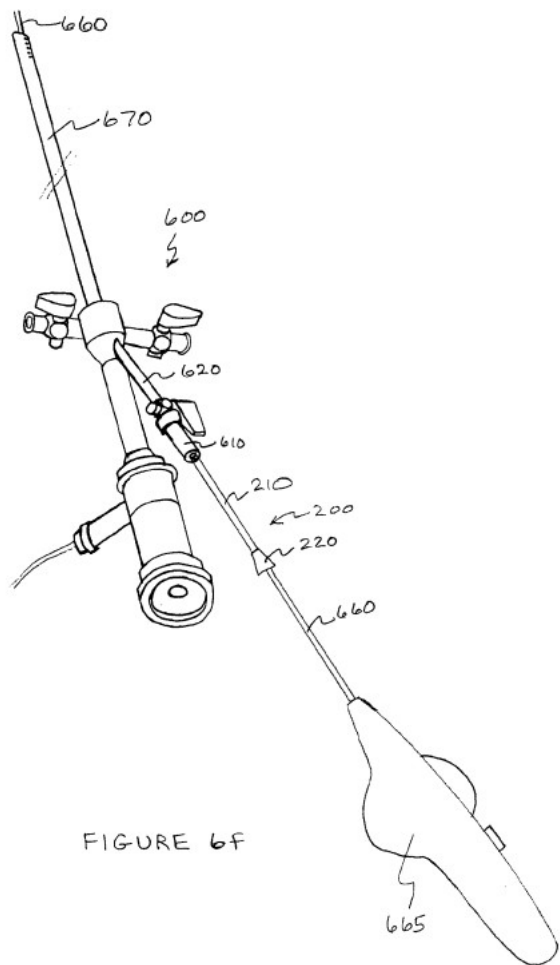
⁴

<http://www.google.com/patents/US6802825>

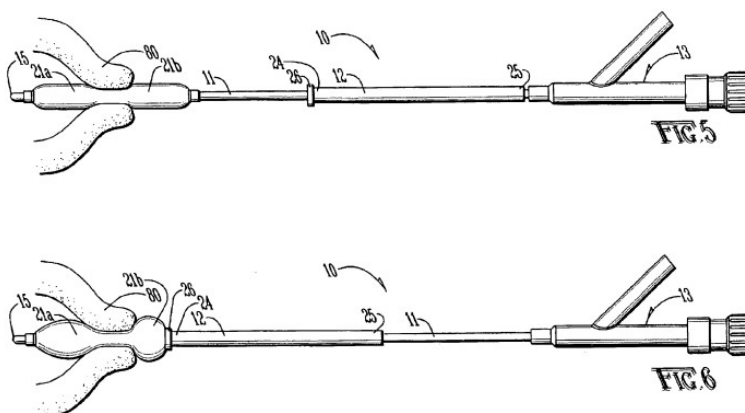
Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características técnicas esenciales	D1 US 2006/0293560	D2 US 6,802,825
Conjunto de catéter de suministro que comprende:	Conjunto de catéter de suministro que comprende: (Resumen)	Conjunto de catéter de suministro que comprende: (Resumen),
un dispositivo de control	un dispositivo de control (665) (Fig. 6g. Párr. 0086)	NO
una funda de catéter alargada que tiene un extremo distal y un extremo proximal conectado al dispositivo de control;	una funda de catéter (660) alargada que tiene un extremo distal y un extremo proximal conectado al dispositivo de control; (Fig. 6g. Párr. 0086)	una funda de catéter (11) alargada que tiene un extremo distal y un extremo proximal (Col. 3, líneas 20 a 23)
y un manguito protector de la punta bloqueado sobre la funda de catéter alargada y deslizable sobre una longitud de la funda de catéter alargada entre una posición de tope proximal y una posición de tope distal a lo largo de la funda de catéter alargada.	NO	y un manguito protector de la punta (12) bloqueado sobre la funda de catéter alargada (11) y deslizable (Col. 4, líneas 48 a 51) sobre una longitud de la funda de catéter (11) alargada entre una posición de tope proximal y una posición de tope distal a lo largo de la funda de catéter alargada.(Figs. 5 y 6)

Figura 1e de D1



Figuras 5 y 6 de D2



Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulgan conjuntos de catéter.

En donde la diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y el dispositivo enseñado en el documento D1, es que D1 no revela un manguito protector de la punta bloqueado sobre la funda de catéter alargada y deslizable sobre una longitud de la funda de catéter alargada entre una posición de tope proximal y una posición de tope distal a lo largo de la funda de catéter alargada.

El efecto que logra el incluir un manguito protector de la punta bloqueado sobre la funda de catéter alargada y deslizable sobre una longitud de la funda de catéter alargada entre una posición de tope proximal y una posición de tope distal a lo largo de la funda de catéter alargada, es funcionar como introductor y proteger la punta del conjunto de catéter al perforar el tapón de cierre.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar el dispositivo revelado en el documento D1 para que funcione como introductor y proteger la punta de conjunto de catéter al perforar el tapón de cierre?

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia incluiría y un manguito protector de la punta (12) bloqueado sobre la funda de catéter alargada (11) y deslizable (Col. 4, líneas 48 a 51) sobre una longitud de la funda de catéter (11) alargada entre una posición de tope proximal y una posición de tope distal a lo largo de la funda de catéter alargada.(Figs. 5 y 6), revelado en el documento D2 e incluirlas en el dispositivo divulgado en el documento D1 para llegar así al objeto de las reivindicación 1 de la presente solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Por lo tanto, la reivindicación 1 no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18 D 486).

Asimismo, el documento D2 divulga las características de la reivindicación 2 dependiente así:

Reivindicación 2: además un tope (el balón (21)) de interferencia que determina la posición de tope distal e impide que el manguito protector de la punta se deslice fuera del extremo distal de la funda de catéter alargada. (Col. 3, líneas 26 a 27)

Por lo tanto, la reivindicación 2 no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18 D 486).

8. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisitos que afecta
D1	US 2006/0293560	1 y 2	Nivel inventivo
D2	US 6,802,825	1 y 2	Nivel inventivo

Además, se requiere que la solicitante haga las correcciones o aclaraciones necesarias a las objeciones realizadas a la descripción y las reivindicaciones que están afectadas por claridad, en los numerales 4 y 5 del presente requerimiento y así poder continuar el trámite.

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 2015-04-21

Elaboró: Jesus Octavio Hernandez
Revisó: Leonardo Rojas Vega