

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 14-139352- -6	FECHA: 2015-07-16 11:18:18
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
TRA: 2 PATENTES DE INVENCIÓN	FOLIOS: 7
ACT: 519 TRASLADOINFORME	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ

Asunto: Radicación: 14-139352- -6
Trámite: 2
Evento: 1
Actuación: 519
Oficio: 8184
Folios: 7

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional	X				
Vía PCT (Fase Nacional)		Capítulo I		Capítulo II	
No. Solicitud Internacional					
Fecha de Presentación Internacional					

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° 14-139352-00000-0000	27/junio/2014
Reivindicaciones:	Rad. N° 14-139352-00000-0000	27/junio/2014
Dibujos:	Rad. N° 14-139352-00000-0000	27/junio/2014
Prioridad:	US 13/929,998	28/junio/2013

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 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 15.

Título de la solicitud: “Método y herramientas para dispositivo implantado.” (FI. 1)

El problema planteado en esta solicitud consiste en proporcionar técnicas y herramientas simplificadas y más exactas para localizar, determinar la orientación, y ajustar las válvulas implantables capaces de resistir campos magnéticos fuertes y que se resisten a los cambios no intencionales de los ajustes de la válvula.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio plantea un método y un conjunto de herramientas capaz de mover a distancia un rotor de un dispositivo implantado en una primera dirección arqueada y detectar un primer límite de desplazamiento, mover el rotor en una segunda dirección, opuesta y detectar un segundo límite de recorrido sin alterar la configuración de desempeño actual del dispositivo implantado, comparar el primer y el segundo límites de recorrido con valores conocidos para una pluralidad de configuraciones de desempeño seleccionables, e indicar la configuración de desempeño actual del dispositivo implantado.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A 61 M 27/00; F 16 K 35/16.

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

El objeto de las reivindicaciones 1 a 11 no es patentable de acuerdo con el artículo el artículo 20 de la Decisión 486, literal (d) que señala: *“los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.”*, debido a que Son creaciones intelectuales de carácter abstracto. Estas reivindicaciones mencionan un método para posicionar un conjunto de herramientas en el exterior de un paciente con relación a un dispositivo magnéticamente implantado en el paciente

5. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

En el capítulo reivindicatorio, se presentan frases y reivindicaciones que están descritas como un resultado a obtener y ventajas de la invención, los cuales no se permiten en el pliego reivindicatorio, como se muestra a continuación:

Reivindicación 1: *“...el rotor que tiene un intervalo de movimiento arqueado dentro de cada pluralidad de configuraciones de desempeño seleccionables sin alterar una configuración de desempeño seleccionada para el dispositivo implantado...”*

Reivindicación 5: *“...de manera que la distancia radial desde el eje de rotación para cada superficie de leva sucesiva sea más grande que la distancia radial de cada*

superficie de leva precedente hasta que se defina una mayor distancia radial en la superficie de leva más externa.”

Reivindicación 6: “El método de la reivindicación 4, en donde el rotor es móvil, además, a lo largo del eje de rotación desde una condición restringida en la cual el rotor está restringido para girar en un arco no mayor que el arco de la superficie de leva en contacto con el rodillo de leva para la configuración de desempeño actual, hasta una condición no restringida.”

Reivindicación 8: “...y cada imán tiene un eje de imantación que se encuentra dispuesto para posicionarse entre cuarenta y cinco a noventa grados en relación con el eje de rotación.”

Reivindicación 9: “...define al menos un diente que se engancha con al menos un tope de sujeción cuando el rotor se encuentra en la condición restringida y que no engancha los topes de sujeción cuando el rotor se encuentra en la condición no restringida.”

Reivindicación 10: “...los cuales tienen suficiente fuerza de atracción con los imanes de rotor para levantar el rotor de la condición restringida a la condición no restringida, en la proximidad con la unidad de válvula externa al paciente, para permitir el ajuste del rotor desde una configuración real a otra configuración.”

Reivindicación 11: “El método de la reivindicación 10, en donde los imanes de ajuste tienen al menos un eje de imantación que puede alinearse prácticamente en paralelo con el eje de rotación del rotor.”

Reivindicación 10: “El artículo de seguridad personalizado de la reivindicación 9, en donde si el primer indicio coincide con la primera imagen compuesta, el artículo de seguridad es genuino.”

Reivindicación 12: “...y determina la configuración de desempeño actual del dispositivo implantado, la herramienta indicadora que es capaz de guiar a un usuario para que mueva la herramienta indicadora hacia una posición óptima con relación al dispositivo implantado y que incluye al menos una característica de localización para designar la posición óptima de la herramienta indicadora...” y “...para alinear la herramienta de ajuste con la posición óptima de la herramienta indicadora, el imán ajustador que es móvil con relación al menos a la única característica de localización para cambiar la configuración de desempeño del dispositivo implantado.”

Reivindicación 14: “...capaz de ayudar a un usuario a colocar y alinear una marca de referencia en un paciente.”

Se sugiere omitirlas o reemplazarlas por las características esenciales, estructurales, geométricas o funcionales que permiten obtener dicho efecto.

Las reivindicaciones 1 y 3 no son claras porque presentan falta de concisión, debido a que reclaman las mismas características técnicas referentes a un método para posicionar un conjunto de herramientas que incluye un rotor que tiene un eje de rotación e imanes de rotor, y donde el método consiste en calcular una localización, mover el conjunto de herramientas, detectar una localización de valor máximo de desempeño, mover el rotor en una primera dirección, mover el rotor en una segunda dirección, comparar y finalmente indicar la configuración de desempeño de la válvula implantada. De igual forma sucede con las reivindicaciones 2 y 4, las cuales reclaman un rotor que se dispone en una primera localización en un alojamiento del dispositivo

implantado y tiene un eje que gira alrededor del eje de rotación, el rotor define una pluralidad de superficies de leva radialmente planas, cada superficie de leva ocupa un arco alrededor del eje de rotación. Se sugiere hacer la aclaración necesaria.

Las reivindicaciones 2, 4 a 9 y 11 no son claras porque presentan una falsa dependencia, ya que se reclaman características de un dispositivo de un dispositivo implantado en reivindicaciones de método. Es necesario aclarar que no se permite caracterizar un método en términos de un producto, y que un método se debe caracterizar como una serie de pasos o etapas a seguir.

Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia ha dicho lo siguiente:

“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)^[1].

En las reivindicaciones 12 a 14, el término “*característica de localización*” no es claro a qué hace referencia. Por esta razón, la reivindicación 13 no es clara dado que se menciona en términos de esta “*característica de localización*”. Se sugiere hacer la aclaración necesaria.

El preámbulo de la reivindicación 12 que menciona: “*Un conjunto adecuado de herramientas de posicionamiento para indicar y ajustar la configuración de desempeño actual de un dispositivo ajustable magnéticamente implantado en un paciente, el dispositivo implantado que tiene al menos un imán alineado con la configuración de desempeño actual del dispositivo, el conjunto de herramientas*”, no es claro porque no se deduce de forma clara el objeto de la reivindicación. Se sugiere hacer la aclaración necesaria.

En las reivindicaciones 1, 3, 9, 11, 12, 13 y 14, el término “*al menos*”, es impreciso, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto.

6. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de prioridad de la solicitud, es decir, 28 de junio de 2013, y se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	EP 2'236,169	“Tools for programming an implantable valve”	06/octubre/2010

El documento D1¹ revela una herramienta de dos partes para la lectura y el ajuste de una válvula implantable, y métodos de uso. La herramienta incluye un componente de localizador-indicador de que, cuando se coloca coincidente en la piel del paciente sobre la válvula, proporciona la lectura magnética de la configuración de la válvula. La herramienta también incluye un componente de ajuste que se acopla al componente localizador-indicador y se puede girar para cambiar un ajuste de la válvula. (Resumen)

¹http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=2236169A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20101006&DB=&locale=en_EP

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art16 D486)

La reivindicación 12 consiste en: “Un conjunto adecuado de herramientas de posicionamiento para indicar y ajustar la configuración de desempeño actual de un dispositivo ajustable magnéticamente implantado en un paciente...” (Ver página 65 del radicado N° 14-139352-00000-0000).

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

Características Esenciales	D1
Un conjunto adecuado de herramientas de posicionamiento para indicar y ajustar la configuración de desempeño actual de un dispositivo ajustable magnéticamente implantado en un paciente	Una herramienta para la lectura y cambiando la configuración actual de una válvula magnéticamente legible y ajustable implantada en un paciente, la válvula tiene una forma y orientación física palpable través de la piel del paciente, comprendiendo el instrumento. (Reiv. 1)
el dispositivo implantado que tiene al menos un imán alineado con la configuración de desempeño actual del dispositivo	b) el disco 124 está montado de forma giratoria alrededor del eje 114, el disco siendo auto-alineado magnéticamente a la orientación rotacional de la válvula, la orientación rotacional siendo indicativo de la configuración actual, y el cojinete al menos con un marcador visible indicando la orientación de rotación del disco alrededor del eje. (Reiv. 3, Fig. 1)
una herramienta indicadora con al menos un sensor que detecta la localización del dispositivo implantado	
una herramienta de ajuste que tiene al menos un imán regulador	c) el elemento magnético es montable de forma deslizante en el eje a lo largo del eje en una orientación rotacional predeterminada con respecto al eje y el elemento magnético es capaz de cambiar el ajuste de la válvula cuando está montado en el eje y se hace girar alrededor del eje junto con el eje. (Reiv. 3, Fig. 1)
una característica de localización	La herramienta de la reivindicación 1 en el que al menos uno de los elementos magnéticos y la caja de cojinete tienen marcas visibles representante de un ajuste de la válvula. (Reiv. 2)

De acuerdo con la tabla anterior donde se comparan las características técnicas de la reivindicación 12 con la anterioridad D1, se concluye que el conjunto para posicionar un conjunto en el exterior de un paciente, definido en la reivindicación 12 ya era conocido en el estado de la técnica como se evidencia con la anterioridad encontrada. Por lo tanto la reivindicación 12 carece de novedad.

Las reivindicaciones 1 a 14, se encuentran objetadas en los numerales 4 y 5 del presente oficio.

8. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	EP 2'236,169	12	Novedad/Nivel inventivo

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 2015-07-21

Elaboró: Daniel Fernando Pulido Vargas
Revisó: Leonardo Rojas Vega