

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:32970

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-257484

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. 82206 del 20 de octubre de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “DISPOSITIVO PARA LA CONVERSIÓN DE LA ENERGÍA DE UN PULSO LÁSER EMITIDA POR UNA FUENTE DE LÁSER PULSADO EN UN TRANSITORIO ACÚSTICO DE BANDA ANCHA Y ALTO IMPULSO, PARA LA ADMINISTRACIÓN EFICAZ DE COMPUESTOS PARA O A TRAVÉS DE LA PIEL O LAS BARRERAS BIOLÓGICAS”, 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 16 de diciembre de 2015, con el No. 13-257484-00007-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la UNIVERSIDAD DE COIMBRA, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Con relación al análisis de la novedad señala la recurrente que el objeto que se pretende proteger mediante patente “(...) *está compuesto por cuatro partes interconectadas y que son características técnicas esenciales para que el conjunto pueda generar ‘un transitorio acústico de banda ancha y alto impulso, especialmente capaz de aumentar la administración farmacológica adecuada (A) en una barrera biológica objeto o a través de la misma (B), incluyendo piel o tejido suave,’ tal como lo define la Reivindicación 1. Esas cuatro partes son: una ventana (3), una capa fina de material de conversión (4), un elemento de soporte (5), un elemento estructural y/o de unión (6). El dispositivo descrito en el documento D1 está compuesto por apenas dos partes, una fibra óptica y una película de grafito fijada a esa fibra. El láser, y el pulso de láser, estos últimos ilustrados en los esquemas, son independientes de cualquiera de estos dispositivos. De todas las características técnicas esenciales de los dos dispositivos, sólo una es común a los dos (...)*”.

Adicionalmente, argumenta que: “(...) *El láser pulsante o pulso de láser (1) es generado por un dispositivo láser. Ninguno de los dos dispositivos aquí descritos es un dispositivo láser. Estos dispositivos apenas utilizan una luz láser pulsada para ejercer las ‘funcionalidades de la invención’ (sic) (...)* La existencia de una fibra óptica para conducir la luz del láser es una característica esencial del dispositivo descrito en el documento D1. Esta característica no está presente en el dispositivo descrito en la presente Solicitud de Patente. Esta diferencia bastaría en sí misma para probar la novedad de esta invención. Resulta erróneo confundir una

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:32970

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-257484

fibra óptica con un elemento estructural y/o de unión (6). El elemento (6) asegura firmemente la ventana (3) contra la capa fina (4) y el elemento de soporte (5), y es opaco. El esquema 1.a es un corte transversal del dispositivo y es claro que el elemento (6) está perforado, teniendo la forma de un anillo, para permitir que la luz del láser pase libremente por la ventana (3) y la capa (4). Esta característica técnica es contraria a la fibra óptica, que impide que la luz se propague libremente y la dirige en otra dirección. Así, se puede afirmar que no existe relación alguna entre una fibra óptica y el elemento (6) y es un error grave confundir ambas cosas al momento de comparar las invenciones (...)."

Resalta la recurrente que: "(...) La ventana (3) es una característica esencial del dispositivo de la presente invención, sin embargo esta característica no está presente en el dispositivo descrito en el documento D1. Esta diferencia bastaría por sí sola para probar la novedad de la presente invención, sin embargo, no se ha tenido en cuenta. De hecho, la Reivindicación 1 de la presente invención se refiere a un pulso de láser con 'una densidad de potencia óptica en el rango entre 0,1 y 40 MW/cm²' y no sería posible utilizar pulsos de láser con densidades de potencia más elevadas que esta gama sin destruir la fibra óptica. Por otro lado, el uso de una ventana ya permite utilizar pulsos más potentes. Esta es una novedad más de la presente invención. El examinador compara erradamente la 'ventana (3)' con 'elementos de tipo piezoeléctrico' citados en el documento D1. Sin embargo, es un error grave confundir una ventana con un elemento piezoeléctrico. De hecho no existen elementos del tipo piezoeléctrico en el dispositivo de la presente invención. Para que haya un elemento piezoeléctrico es necesario que haya electricidad y no hay electricidad, no siquiera un cable eléctrico en la presente Solicitud de Patente (...)" (sic).

Por otro lado, considera que: "(...) La única característica común a los dos dispositivos es la existencia de una 'capa fina' o 'capa o película', sin embargo, su composición, espesor y modo de funcionamiento son diferentes. En el documento D1, la 'capa o película' está fijada, por un lado, a la fibra óptica, y por otro lado, está libre. En la presente invención, la capa fina está confinada entre la ventana (3) y el elemento de soporte (5). Tal como se describe en la página 19 de la presente solicitud, 'la generación de la onda de presión en la presencia de una interfaz rígida conduce a una presión más elevada que en el caso de una interfaz libre'. Aun con respecto a la única característica común de los dos dispositivos existe novedad porque se substituye una interfaz libre por una interfaz rígida (...)."

Anota por otra parte la recurrente que: "(...) El elemento de soporte (5) es una característica esencial del dispositivo de la presente invención, sin embargo esta característica no está presente en el dispositivo descrito en el documento D1. Es este elemento el que permite tener una interfaz rígida donde el dispositivo de D1 tiene una interfaz libre (...) El elemento estructural y/o de unión (6) es una característica esencial del dispositivo de la presente invención, sin embargo esta característica no está presente en el dispositivo descrito en el documento D1. Este

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:32970

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-257484

elemento estructural comprime la capa fina (4) entre la ventana (3) y el elemento de soporte (5). Como el dispositivo descrito en el documento D1 no tiene ni una ventana ni un elemento de soporte (5), es evidente que tampoco puede tener un elemento de unión (6). La compresión de la capa fina (4) es una novedad más de la presente invención. Es un error grave confundir el elemento de soporte (5) con una fibra óptica y/o un transductor opto-acústico, el elemento de soporte no conduce luz ni convierte luz en ondas acústicas (...)".

En vista de lo anterior, concluye, que la presente solicitud de patente es novedosa y goza de mérito inventivo frente a los documentos D1 y D3 citados.

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

En cuanto tiene que ver con el hecho de que las anterioridades, documentos D1 y D3 no divulgan en su totalidad la materia reivindicada, es preciso indicar que, de la lectura de la materia contenida en el capítulo reivindicatorio radicado bajo el No. 13-257484-00004-0000 del 29 de septiembre de 2015, se encuentra que los documentos D1 y D3 no resultan relevantes para afectar la novedad de la invención. Sin embargo, dichos documentos junto con otros documentos en el estado de la técnica podrían llegar a afectar los requisitos de patentabilidad de la materia que se reivindica, como, por ejemplo: US 2007/0255355 publicado el 01 de noviembre de 2007, US 6,315,772 publicado el 13 de noviembre de 2001, US 5,836,940 publicado el 17 de noviembre de 1998 y el Artículo¹ publicado en 1995. Por lo tanto, es pertinente realizar un nuevo examen de fondo.

Por lo anterior, esta Oficina advierte, que efectivamente la materia reclamada difiere de la divulgada en los documentos citados como estado de la técnica, y por lo tanto, no se consideran los más adecuados para afectar la novedad de la presente solicitud.

Por lo anteriormente expuesto, encuentra este Despacho procedente revocar la decisión impugnada y en su lugar, remitir el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, con el propósito de que se practique el respectivo estudio de patentabilidad.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

¹ H. Shangguan, L. W. Casperson, A. Shearin, K. W. Gregory, and S. A. Prahl, "Photoacoustic Drug Delivery: The Effect of Laser Parameters on Spatial Distribution of Delivered Drug," SPIE Proceedings of Laser-Tissue Interaction VI, S. L. Jacques Ed., Proc. SPIE 2391, 394-402, (1995).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:32970

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-257484

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 82206 del 20 de octubre de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

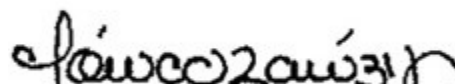
ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la práctica de un nuevo examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la UNIVERSIDAD DE COIMBRA, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 31 May 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),



MONICA ANDREA RAMÍREZ HINESTROZA

Doctor(a)

MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO, JBENOIT@GPZLEGAL.COM

Elaboró: Angelica Maria Ramirez Cano
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández