

Doctor

José Luis Salazar López

Director de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ciudad

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-045587- -00006-0000

Fecha: 2012-03-29 10:06:48 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 9

Ref.: Radicación: 08-45587
Trámite: 011
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 581
Solicitante: WOLFGANG PIRKER
Título: IMPLANTE DENTAL

MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de apoderado del solicitante tal como aparece en el poder que obra en el expediente de la referencia, atentamente y de conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, me permito dar respuesta al Oficio No. 581 proferido por ese Despacho, de conformidad con los siguientes argumentos:

1. Argumentos

1.1. No se presentan reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso

El examinador establece en su concepto técnico que *"la reivindicación 1, que se refieren a un implante dental con macro-retenedores ya patentado no puede ser objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuírsele un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, de acuerdo con el Art. 21. Debido a que este se había divulgado previamente en D1 el cual enseña..."*. A este respecto nos permitimos señalar que aunque el documento D1 se refiere a un implante dental, éste no tiene ninguna relación con el implante definido en la reivindicación independiente 1 de la solicitud en estudio, toda vez que dicha anterioridad define un implante simétrico rotacional y no un implante análogo de raíz, como el de la presente invención. Adicionalmente, llamamos la atención del examinador en cuanto a que la objeción planteada en el oficio para el cual se presenta respuesta, no se encuentra debidamente sustentada ni justificada, toda vez que el artículo 21 de la Decisión 486 establece que *"los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial"* y la presente solicitud en ningún momento pretende dar un uso diferente a un implante ya existente, sino que por el contrario, define un nuevo implante dental que difiere del estado de la técnica, como se demostrará más adelante en la sección de argumentos relacionados con la novedad. Así, el examinador no ha debido objetar un supuesto segundo uso ya que la reivindicación independiente 1 en

ningún momento hace referencia a un uso, sino que siempre define un implante caracterizado por los elementos o componentes que forman parte del mismo y la forma como estos interactúan, lo cual se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486. Es así como la reivindicación independiente 1 de la presente solicitud no corresponde a un uso o a un segundo uso y además cumple con los demás requisitos definidos en la Decisión 486 como se demostrará a continuación.

1.2. No se configura una excepción a la patentabilidad

Con respecto a esta objeción planteada por esa Despacho, el examinador indica en su concepto técnico que *"el objeto de las reivindicaciones 3, 7 y 8-11 no es patentable de acuerdo con el Art citado, porque se refieren a un procedimiento quirúrgico..."*. Como respuesta a dicha objeción, el solicitante manifiesta que el artículo 20 en su literal d) establece que no son patentables *"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"* (subrayados fuera del texto), lo que implica que para que una reivindicación sea excluida de patentabilidad de acuerdo con esta norma ella debe definir explícitamente un método como los mencionados anteriormente, lo cual no se presenta en las reivindicaciones objetadas por el examinador, toda vez que éstas definen de forma clara y evidente un "implante/portador de implante" que se caracteriza por una disposición de elementos que permiten que el mismo se diferencie de los existentes en el estado de la técnica, hecho que es claro para una persona medianamente versada en el estado de la técnica. Así las cosas, ninguna de las reivindicaciones 3, 7 y 8 a 11 define en ninguno de sus apartes un método que pueda ser considerado como exento de patentabilidad como lo definido en el artículo 20, teniendo en cuenta el hecho de que dichas cláusulas definen claramente un implante o un portador de implante y el solicitante desea manifestarle a ese Despacho que el objetivo de la presente invención es proteger un implante o un portador de implante, pero no hay ningún tipo de interés en proteger un método terapéutico, quirúrgico o de diagnóstico.

De conformidad con el desarrollo anterior, es claro que las reivindicaciones 1 a 12 de la presente solicitud en ningún momento pretenden proteger materia que es considerada como no patentable en Colombia, y por ende, no pueden ser consideradas como ajustadas al artículo 20 de la Decisión 486.

1.3. Claridad de las reivindicaciones

Con relación a la claridad de la solicitud definida en el artículo 30 de la Decisión 486, me permito indicar que las reivindicaciones 1 a 4 efectivamente definen unos macro-retenedores (107, 113, 116) los cuales forman parte del implante que se desea proteger, donde dicho implante se caracteriza porque estos macro-retenedores se encuentran ubicados o dispuestos en una zona específica con el fin de crear una diferencia significativa con el estado de la técnica, pero en ningún momento se pretende definir un aparato o dispositivo

por el "uso" de una serie de elementos, como lo ha entendido erróneamente el examinador y como lo ha establecido en su concepto técnico.

En este sentido, consideramos importante indicarle al examinador que toda la reivindicación independiente 1 define un *"Implante dental/portador de implante con forma adaptada al alveolo y macro-retenedores sobresalientes a la superficie del alveolo (107, 113, 116), caracterizado porque, los macro-retenedores (107, 113, 116) se proveen solo en las zonas superficiales del implante o del portador de implante, que quedan adyacentes a zonas óseas gruesas y esponjosas"*, donde una persona medianamente versada en la materia puede ver claramente que dichos macro-retenedores forman parte esencial del implante a proteger permitiendo que dicho implante se diferencie del estado de la técnica por su ubicación en zonas superficiales que permiten que la instalación en el paciente sea mucho más rápida, menos dolorosa y tenga unas propiedades benéficas para dicho usuario. Estas propiedades no habían sido proporcionadas por ninguno de los implantes existentes al momento de la presentación de la solicitud prioritaria por lo que la definición del implante por medio de la ubicación o las características estructurales de sus componentes, es aceptado según lo definido en el artículo 30 de la Decisión 486.

De otra parte, el examinador estableció en el oficio que *"la reivindicación 12 que hace referencia a un procedimiento de producción de un implante dental, no es clara, ya que no se puede identificar específicamente un paso del proceso de fabricación; por otro lado, hay una inconsistencia del rango de profundidad media de los micro retenedores (50 a 70 μ m), con el rango de profundidad mostrado en la descripción (folio 29, línea 11, 40 a 70 μ m)"*. Como respuesta a esta objeción, el solicitante manifiesta que la reivindicación 12 no es una reivindicación independiente, sino que depende de forma directa de la reivindicación 10, la cual sí define el proceso de fabricación que se desea proteger, hecho que no parece ser tenido en cuenta por el examinador. Así, consideramos importante recordarle a ese Despacho que el objetivo de una reivindicación dependiente es la de limitar el alcance de la invención definida en la reivindicación de la cual esta cláusula depende, es decir, para el caso concreto hay que tener en cuenta que la reivindicación independiente es la 10, la cual define un *"procedimiento para producción de un implante/portador de implante según una de las reivindicaciones anteriores, en el que se determina la forma, en dado caso cambiada en secciones definidas, del alveolo y de tal forma la forma de la zona de raíz del implante/portador, caracterizado porque, los macro-retenedores y en dado caso los retrocesos se llevan a la forma de la zona de raíz y así se produce el implante (portador de implante)"*, donde una persona medianamente versada en la materia puede ver de forma clara que las partes subrayadas corresponden a cada uno de los pasos de dicho proceso o procedimiento que llevan a la obtención del implante que se ha definido previamente en las reivindicaciones 1 a 9.

Adicionalmente, con relación al rango definido en dicha reivindicación 12 para los micro retenedores, le recordamos al examinador que la materia descrita en las reivindicaciones debe estar enteramente sustentada en la descripción, esto

es, si en una reivindicación se va a definir un rango determinado, dicho rango debe estar incluido en el capítulo descriptivo, hecho que se cumple para la presente solicitud en su reivindicación 12, toda vez que la descripción define un rango de 40 a 70 μm , es decir, cubre todos los números que sean mayores a 40 μm y menores a 70 μm , mientras que la reivindicación mencionada establece que el rango debe ser de 50 a 70 μm , donde este último rango se encuentra incluido en el rango de la descripción, teniendo en cuenta que 50 μm es mayor a 40 μm y 70 μm es igual a 70 μm , es decir, los límites de los rangos cumplen con lo indicado anteriormente.

En este sentido, la objeción planteada por el examinador para la reivindicación 12 se encuentra completamente fuera de contexto y no tiene ningún tipo de sustento o explicación lógica para una persona medianamente versada en la materia, ya que en ningún aparte de la Decisión 486 se establece o indica que los rangos definidos en la descripción deben ser exactamente iguales a los definidos en las reivindicaciones. Por el contrario, se menciona que debe haber un sustento en la descripción, lo cual también abarca los rangos de mediciones, es decir, el rango de las reivindicaciones debe ser menor o igual al definido en la descripción, como es el caso de la presente solicitud y como se demostró anteriormente. Por lo tanto, la reivindicación 12 es clara y puede ser debidamente entendida por una persona medianamente versada en la materia.

En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 12 cumplen con el requisito de claridad tal como se encuentra definido en el artículo 30 de la Decisión 486.

1.4. Novedad

Con relación al cumplimiento del requisito de novedad, el examinador indicó en el oficio que se responde que las reivindicaciones 1 a 10 de la presente solicitud carecen de novedad a la luz de los documentos D1 (US 5088926) y D2 (US 5427526), donde dichas anterioridades enseñan "*un implante dental para instalar en la mandíbula con forma cónica con proyecciones dispersas*" y "*un implante dental preformado con forma cónica y un proceso de manufactura personalizado*", respectivamente.

Me permito indicar que el artículo 16 de la Decisión 486 establece que "*una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica*". Así, para que las razones indicadas por el examinador para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería obligatorio que se demuestre que la presente invención está comprendida en el estado de la técnica de forma total y completa, lo que no se presenta con la materia definida en las reivindicaciones 1 a 12, como se demostrará a continuación.

En este sentido, le recordamos muy amablemente al examinador que la reivindicación independiente 1 define, de forma completa, un "*Implante dental/portador de implante con forma adaptada al alveolo y macro-retenedores sobresalientes a la superficie del alveolo (107, 113, 116), caracterizado porque, los macro-retenedores (107, 113, 116) se proveen solo en las zonas superficiales del implante o del portador de implante, que quedan*

adyacentes a zonas óseas gruesas y esponjosas", hecho que no es mencionado, enseñado o sugerido por ninguno de los documentos D1 o D2, tal como se demostrará a continuación, desvirtuando así lo establecido por el examinador cuando se realiza una supuesta comparación entre la presente invención y las características que él considera como "esenciales", más no con la reivindicación 1 como está definida, como lo establece la ley que se debe realizar el análisis de la novedad de una solicitud de patente.

Así las cosas, nos permitimos informarle a ese Despacho que el implante descrito en la reivindicación independiente 1 comprende básicamente dos componentes o elementos principales que se encuentran definidos en el preámbulo de dicha reivindicación: *"Implante dental/portador de implante con forma adaptada al alveolo y macro-retenedores sobresalientes a la superficie del alveolo (107, 113, 116)..."*, pero dichos elementos no deben ser considerados como caracterizantes. Por el contrario, lo novedoso de la presente invención como se define en la reivindicación independiente 1 y que se encuentra en la parte caracterizadora, es decir, después de la frase "caracterizado por", es el hecho que *"los macro-retenedores (107, 113, 116) se proveen solo en las zonas superficiales del implante o del portador de implante, que quedan adyacentes a zonas óseas gruesas y esponjosas"* más no el hecho que el implante contenga macro-retenedores, como lo ha entendido erróneamente el examinador, tal como se evidencia en los cuadros definidos en su concepto técnico como se muestra a continuación:

Características esenciales	D1	Características esenciales	D2
Implante dental	Implante de mandíbula	Implante dental	Implante dental
Macro-retenedores (107,113,116)	Cuñas de retención (3) (hoja 1, figura 1)	Macro-retenedores (107,113,116)	Elemento de retención (50) (hoja 1, figura 2)

En dichos cuadros comparativos realizados por el examinador y que se encuentran en los folios 81 y 82, se puede ver claramente que dicho examinador ha entendido que el implante únicamente está compuesto por los macro-retenedores (107, 113, 116) dejando a un lado las características que verdaderamente son las diferenciadoras con el estado de la técnica y que permiten que la presente invención cumpla con el requisito de novedad y de nivel inventivo. De este modo, es deseo del solicitante manifestar que los documentos D1 y D2 no tienen absolutamente nada que ver con la presente solicitud, toda vez que dichas anterioridades se relacionan con implantes simétricos rotacionales, mientras que la presente invención se refiere a un implante análogo de raíz, hecho que es claro para una persona medianamente versada en la materia a partir de la lectura de la descripción.

Para complementar y demostrar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad y la diferencia que existe entre la presente invención y los documentos D1 y D2, el solicitante establece que la solicitud en estudio se basa en el principio de "oseointegración diferencial" y no cubre ningún implante dental rotacionalmente simétrico, dado que es evidente que el implante a proteger es análogo en raíz y análogo en alvéolo de diente, donde el término médico análogo en raíz o análogo en alvéolo de diente es distinto al descrito en las anterioridades mencionadas por el examinador y además, no

hay espacio para ninguna discusión de que las formas geométricas también sean incluidas, dado que es de conocimiento común que ninguno de los dientes humanos o animales son de ninguna forma simétricos rotacionalmente, hecho que ha sido reconocido por otros examinadores de patente en el mundo y por personas versadas y expertas en la materia.

Adicionalmente, es deseo del solicitante manifestar que todos los implantes dentales actualmente conocidos en el estado de la técnica y probados por medio de investigación científica, son implantes de cilindro rotacionalmente simétrico o implantes con tornillos, lo cual significa que no existe actualmente ningún sistema de implante análogo de raíz que funcione, como el que se reivindica en la presente solicitud, hecho que será demostrado más adelante.

Ahora bien, el documento D1 no enseña ni sugiere la medición de las dimensiones del hueso alveolar y por lo tanto la "misma" dimensión no puede ser una copia de la raíz. Así, dicho documento D1 describe un implante prefabricado, con tornillo y simétrico rotacionalmente, el cual se ubica en el alvéolo del diente preparado por medio de la rotación, por ejemplo por atornillado (90 grados), mientras que la presente invención describe un implante personalizado a la medida del paciente, con varios o con raíz simple, no simétrico rotacionalmente, análogo en alvéolo de diente o raíz (verdaderamente anatómico), con macro-retenciones (que sobresalen en el hueso como se puede ver en las figuras 1 y 3 originalmente presentadas a esa Superintendencia) y reducciones como se describió anteriormente, el cual se ubica en el alvéolo no preparado del diente simplemente por medio de presión (empujado), es decir, no requiere de ningún tipo de atornillado.

Por lo tanto, para demostrar la diferencia que existe entre estos dos implantes, el solicitante presenta las siguientes páginas web, a modo de referencia, con el fin de mostrarle al examinador la forma cómo funcionan los implantes y para que éste pueda ver de forma más clara la diferencia que existe entre los mismos. Estos videos se encuentran en

- <http://www.youtube.com/watch?v=ZPMHwn71zMU>;
- <http://www.youtube.com/watch?v=O1HDE15AJEk>; y
- <http://www.youtube.com/watch?v=yaUbdrctQJc>.

Agradecemos al examinador tener en cuenta el hecho que el objetivo de estos videos es el de demostrar la diferencia que existe entre los diferentes tipos de implantes con el fin que entienda la diferencia que se presenta entre el implante de la presente invención y los del estado de la técnica, especialmente los divulgados en los documentos D1 y D2. Así, estas páginas web en ningún momento pretenden ampliar el alcance de la presente invención y es una amable invitación para que el examinador entienda mejor la invención que se desea proteger.

En este sentido, es obvio y evidente para una persona versada en la materia que el implante descrito en D1 se refiere a formas de un implante geométrico prefabricado (cilindro y/o similar a un tornillo) que siempre se ubica en un

alvéolo preparado de un diente y/o en el hueso preparado (perforado). Por el contrario la presente solicitud describe un implante dental hecho a la medida, análogo a la raíz del diente y/o análogo al alvéolo del diente que se ubica en el alvéolo no preparado, tal como se ha venido indicando a lo largo del presente memorial.

Adicionalmente, consideramos conveniente resaltar el hecho que el implante de la presente invención es únicamente ubicado en un alvéolo de diente existente, hecho que no es sugerido ni enseñado por D1 o D2.

Así las cosas, una persona versada en la materia puede determinar que las invenciones son diferentes, con lo cual se puede declarar que la presente invención, tal como se encuentra definida en las reivindicaciones 1 a 12, cumple con el requisito de novedad, tal como se encuentra definido en el artículo 16 de la Decisión 486 y además presenta una serie de ventajas y soluciones a un problema existente en el estado del arte que no se había solucionado con ningún documento en el arte previo.

De otra parte, es deseo del solicitante manifestar que el análisis de novedad no es adecuado ni se ajusta a la ley vigente relacionada con propiedad intelectual, ya que lo que el examinador pretende es desvirtuar un requisito de patentabilidad por medio de la comparación de las características que él considera como "esenciales", más no por todo el conjunto de elementos y características que forman parte de las reivindicaciones independientes.

A este respecto, es importante mencionar que el Manual para el Examen de Solicitudes de Patente establece que:

"9.4 Análisis de la novedad

Para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención. El examen de novedad se efectúa comparando elemento por elemento de la invención tal como está definido por las reivindicaciones con los del estado de la técnica.

...Se deberá comparar las reivindicaciones independientes de la solicitud con el contenido de cada antecedente del estado de la técnica, uno a uno, a fin de determinar si un antecedente por sí solo describe las características técnicas contenidas en dichas reivindicaciones.

Si todas las características técnicas de la reivindicación independiente se encuentran descritas en un mismo antecedente y además se encuentran íntimamente relacionadas, el objeto de dicha reivindicación carece de novedad. Si una característica, aunque sea banal, no se encuentra contenida en el antecedente, la reivindicación es nueva" (subrayados fuera del texto).

Así las cosas, muy respetuosamente llamamos la atención del examinador con el fin que para determinar la novedad de la presente invención se realice un

GÓMEZ-PINZÓN ZULETA

análisis adecuado de las características esenciales tal como se encuentran definidas en la reivindicación independiente 1, más no por las características que se puedan considerar "esenciales" a criterio de un experto en la materia, tal como lo indica el Manual para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina.

1.5. Conclusiones

En conclusión, me permito establecer que debido a los argumentos expuestos anteriormente, la presente solicitud no contiene reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo y tampoco contiene excepciones a la patentabilidad y cumple cabalmente con los requisitos de claridad y novedad respecto al implante/portador de implante y el proceso para la fabricación o producción del mismo, expuestos en las reivindicaciones 1 a 12.

De otra parte y aunque el solicitante es consciente de la independencia que suministra el Convenio de París para que cada Oficina de Patentes haga su propio análisis y decida sobre la concesión de patentes, me permito informarle a esa Superintendencia que la presente solicitud se encuentra en trámite en 60 países y se ha concedido patente en Austria desde el 15 de agosto de 2007, Sudáfrica desde el 14 de enero de 2011, Nueva Zelanda desde el 8 de marzo de 2011 y recientemente en China, donde se reconocieron los requisitos de patentabilidad de la invención allí definida, que corresponde a la misma que se encuentra en las reivindicaciones 1 a 12 de la solicitud en trámite en Colombia sin ningún tipo de modificaciones.

En este sentido, consideramos importante recordarle al examinador que los requisitos de novedad y nivel inventivo se reputan nivel mundial, es decir, si dichos requisitos han sido reconocidos en otros países, no habría razón lógica para explicar cómo se afectan los requisitos de patentabilidad en Colombia.

Por todo lo anterior, solicito a ese despacho reconocer estos requisitos y conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud de mi mandante.

2. Fundamentos de Derecho

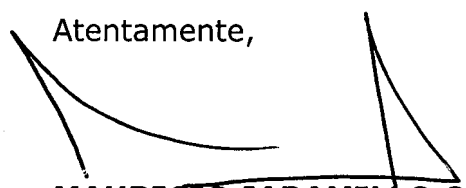
Fundamento la presente solicitud, en las siguientes normas legales:

- 2.1. Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
- 2.2. Manual para el Examen de Solicitudes de Patente
- 2.3. Las demás normas concordantes.

3. Notificaciones

Informo que mi representada y el suscrito recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho o en mi oficina de abogado, situada en la Calle 67 No. 7-35, oficina 1204 de Bogotá D.C., teléfono 3192900, fax 3210295.

Atentamente,



MAURICIO JARAMILLO C.
C.C. No. 80'421,942 de Usaquén
T.P. No. 74,555 del C.S.J.
JBS

Adjunto: Lo anunciado.