

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 4255

Ref. Expediente N° NC2017/0002154

Señor(a)
FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH

Asunto: PATENTE DE INVENCION PCT

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. Poder (Art. 26 D 486, literal f))

Debe allegar el poder otorgado al abogado que aparece en la solicitud como apoderado, ya que en el documento allegado se hace referencia a la solicitud internacional: PCT/EP2015/000698, la cual no corresponde con la que se está tramitando.

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

El objeto de las reivindicaciones 1 a 14 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486, toda vez que dichas reivindicaciones, mencionan la presencia o condición médica de un paciente. Asimismo, reclaman un aparato por medio de las etapas de un método de tratamiento y la reivindicación 8, igualmente reclama explícitamente un método de tratamiento aplicado a un paciente.

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

- En la reivindicación 1, las frases: *“comprende una secuencia de ciclos que tienen cada uno un período de llenado, un periodo de permanencia y un período de drenaje, en donde el aparato tiene al menos un ciclador que es adecuado para llenar la cavidad abdominal del paciente con un volumen de flujo de entrada específico de solución de diálisis nueva hasta alcanzar un volumen específico del paciente en el período de llenado y para vaciar la solución de diálisis consumida desde la cavidad abdominal del paciente hasta alcanzar un objetivo específico de flujo de salida tidal en el periodo de drenaje caracterizado porque el aparato tiene además al menos un procesador (...) y porque el período de llenado se lleva a cabo de tal manera que el volumen de llenado del paciente se encuentre a un volumen permitido para el paciente por encima del volumen específico del paciente al completarse el período de llenado”* ocasionan una combinación de categorías de reivindicación de producto y método lo cual no es permitido. El aparato debe ser reclamado por medio de las características técnicas esenciales estructurales. Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia menciona 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*

Oficio N° 4255

Ref. Expediente N° NC2017/0002154

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.

- Los fragmentos: "se puede ajustar el volumen residual permitido y/o el volumen permitido para el paciente" (reiv. 2) y "el volumen residual permitido y el volumen permitido para el paciente se pueden ajustar independientemente entre sí" (reiv. 3) sugieren ventajas técnicas. Cabe recordar, que Las reivindicaciones deben caracterizar un producto por la forma o constitución del mismo y las partes que lo componen, y el procedimiento por la secuencia de etapas técnicas que inciden sobre una materia que se encaminan a la obtención de una cosa o resultado.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contiene más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional. Es claro, que en todo caso deberá pagar la tasa por reivindicaciones adicionales para que éstas sean tenidas en cuenta en el examen de fondo.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: RACHID PONCE VERGEL
Revisado: ROSA PATRICIA TÉLLEZ CHAVARRO
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ

¹ Proceso 129-IP-2007