

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 9691

Ref. Expediente N° 15309014

Señor(a)
BAYER HEALTHCARE LLC
NOTIFPAT@CAVELIER.COM

Asunto: PATENTE DE INVENCIÓN - PCT

Patente de Invención	PT	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	PCT	Capítulo I	x	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/US2014/040081				
Fecha de Presentación Internacional	29 de mayo de 2014				

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	Radicado N° 15-309014-00000-0000	28/Diciembre/2015
Reivindicaciones:	Radicado N° 15-309014-00000-0000	28/Diciembre/2015
	Radicado N° 15-309014-00004-0000	03/Junio/2016
Dibujos:	Radicado N° 15-309014-00000-0000	28/Diciembre/2015
Prioridad(es):	País: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 13/933,982 Fecha: 2 de julio de 2013	

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido y el contenido técnico de esta solicitud 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

Oficio N° 9691

Ref. Expediente N° 15309014

las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 26 del capítulo reivindicatorio (Radicado N°. 15-309014-00004-0000).

Título de la solicitud: “DISPOSITIVO DE OCLUSIÓN CON CANAL CON POSIBILIDAD DE APERTURA” (Radicado N°. 15-309014-00000-0000).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad diseñar un dispositivo de oclusión de manera que el proceso de esterilización sea reversible. Adicionalmente, este dispositivo debe prevenir el pasaje de células reproductoras, tales como óvulos, a través de él.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un dispositivo de oclusión que tiene un cuerpo hueco, una pluralidad de tapas y una capa expandible. El cuerpo hueco incluye una superficie externa y un pasaje con un extremo proximal y distal.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61F 6/22.

4. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT)

Las expresiones “*un arrollamiento*” en la reivindicación 3, “*una cola*”, “*la cola cuelga proximalmente de la tapa proximal*” en la reivindicación 4, “*porción de lazo*” en las reivindicaciones 8 y 9, “*una forma*” en las reivindicaciones 10, 12 y 13, “*una depresión*” en la reivindicación 17, son imprecisas, por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlos por términos precisos o rangos concretos.

La expresión “*la cual, en estado expandido, llena el espacio entre la pared de la trompa de Falopio y el cuerpo hueco que se encuentra en la trompa de Falopio*” en la reivindicación 1, hace referencia a un resultado a alcanzar y no define la invención, puesto que la reivindicación incluiría no solo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere remplazarlo por las características esenciales, estructurales o funcionales que contribuyen a la obtención de ese efecto.

Las reivindicaciones 3 y 7 presentan como características técnicas esenciales ventajas técnicas en las expresiones “*teniendo el arrollamiento una configuración de perfil bajo que se conforma estrechamente a la superficie externa del cuerpo hueco*”, “*una configuración de perfil expandido tras la separación radial de ambos extremos cuando el arrollamiento no está constreñido*” en la reivindicación 3 y “*el cuerpo calza dentro del lumen de un microcatéter*” en la reivindicación 7, las cuales no se aceptan como características técnicas ya que no definen específicamente la estructura de la invención. Las reivindicaciones deben caracterizar un producto por la forma o constitución del mismo y las partes que lo componen.

La expresión “*para cerrar el pasaje dentro del cuerpo hueco*” en la reivindicación 1 hace referencia a una característica funcional, las cuales aunque explican la relación que hay entre diversas características estructurales y pueden estar incluidas en las

Oficio N° 9691

Ref. Expediente N° 15309014

reivindicaciones, no definen la invención; de tal manera no se tienen en cuenta para el estudio de patentabilidad.

Las expresiones “*capa expandible*” en la reivindicación 1, “*anclaje expandible*” en la reivindicación 2, “*cola flexible*” en la reivindicación 8, “*pared penetrable*” en las reivindicaciones 15 a 17, son frases de carácter general que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones. Se sugiere definir un rango preciso de dichos elementos.

La reivindicación 5 hace referencia a la reivindicación 34, la cual no existe. Se sugiere hacer la corrección necesaria.

Se sugiere al solicitante incluir entre paréntesis () los números de referencia de cada uno de los elementos que hacen parte de la invención de acuerdo con la numeración empleada en los dibujos, con el fin de hacer más fácil y sencilla la comprensión de la materia reivindicada.

5. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: julio 2 de 2013, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 4509504	“Occlusion of body channels”	9/Abril/1985
D2	US 20100006105	“Apparatus and methods for occluding a fallopian tube”	14/Enero/2010

El documento D1¹ divulga un método para obstruir canales, ductos u otros espacios huecos de cuerpos humanos y animales, que comprende insertar un dispositivo que tiene una porción adaptada para hincharse al menos un 20% cuando entra en contacto con el fluido del cuerpo. El dispositivo tiene una forma que coopera en la obstrucción del canal (ABSTRACT).

El documento D2² divulga un dispositivo médico que incluye un miembro exterior, un miembro interior y un miembro de crecimiento de tejido. El miembro exterior incluye una superficie exterior y una interior, donde la superficie interior define un agujero en el miembro exterior. El miembro interior es configurado para ser posicionado dentro del agujero del miembro exterior (ABSTRACT).

6. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)

Nivel inventivo (Art 18 D486)

La reivindicación 1 consiste en: “*Un dispositivo de oclusión que comprende...*” (Ver Pág. 6 del radicado N°. 15-309014-00004-0000).

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

1 <http://www.google.tl/patents/US4509504>

2 <https://www.google.com/patents/US20100006105>

Oficio N° 9691

Ref. Expediente N° 15309014

Reiv.	Características esenciales	D1	D2
1	Un cuerpo hueco que incluye una superficie externa y un pasaje, donde el pasaje tiene un extremo proximal y un extremo distal.	Se observa en la figura 6 un cuerpo hueco que tiene una superficie externa y un pasaje en su interior, teniendo dicho pasaje un extremo proximal y un extremo distal	No menciona.
	Una tapa proximal que cubre el extremo proximal y una tapa distal que cubre el extremo distal del pasaje.	Se observa en la figura 6 una tapa proximal que cubre el extremo proximal y una tapa distal que cubre el extremo distal del pasaje.	La figura 15 muestra otra variación de la modalidad anterior, excepto que esta modalidad, el dispositivo médico (240) incluye un miembro exterior (242) que define una cavidad (246) con múltiples membranas (244) en una configuración de dos tapas (Párrafo 0090).
	Una capa expandible sobre la superficie externa.	No menciona.	El miembro de crecimiento de tejido (16) puede formarse sobre la porción central de la superficie exterior (20) del miembro externo (12) en una configuración tubular o cilíndrica. El miembro de crecimiento de tejido (16) puede expandirse a un diámetro más grande que el diámetro externo del miembro externo (12) (Párrafo 0071).

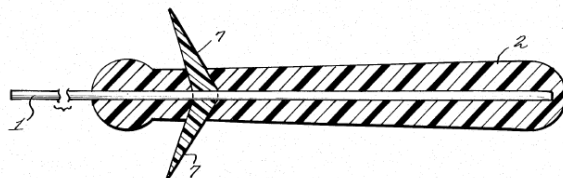


Fig. 6 D1.

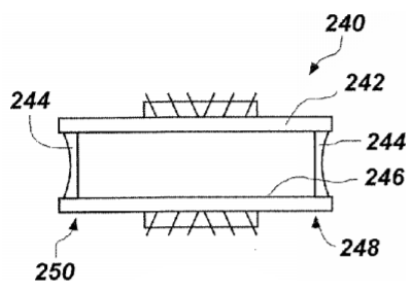


Fig. 15 D2.

El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga un dispositivo que tiene una porción adaptada para hincharse al menos un 20% cuando entra en contacto con el fluido del cuerpo. El dispositivo tiene una forma que coopera en la obstrucción del canal (ABSTRACT).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el dispositivo divulgado de D1 consiste en una capa expandible sobre la superficie externa.

El efecto que logra el incluir esta capa expandible es que puede expandir su diámetro, asegurando así la posición del dispositivo en el canal.

Oficio N° 9691

Ref. Expediente N° 15309014

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: cómo modificar el dispositivo conocido en D1 para asegurar la posición del dispositivo en el canal.

Sin embargo, una capa expandible para asegurar la posición del dispositivo en el canal ya se encuentra divulgada en el documento D2, que se refiere a u miembro de crecimiento de tejido que puede expandirse a un diámetro mayor que el de la superficie externa una vez que el dispositivo médico se encuentra en la trompa de Falopio, para así asistir a la prevención de la migración dentro de esta (Párrafo 0071).

En consecuencia, el la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría esta capa expandible del documento D2 en el dispositivo divulgado en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Asimismo, el documento D1 divulga las características de las reivindicaciones dependientes así:

- Reivindicación 4: Un hilo de nylon (1) único a la porción interna del cuerpo (2) (Col. 2, líneas 8-11). Se observa en la figura 6 que el hilo de nylon se une a la tapa proximal.
- Reivindicación 6: se observa en la figura 6 un cuerpo que se extiende desde un extremo distal en la tapa proximal.
- Reivindicación 8: Se observa en la figura 2 que la cola (1) se une a una porción de lazo (4).

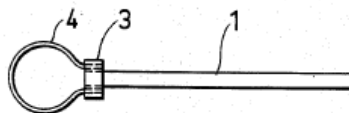


Fig. 2 D1.

Asimismo, el documento D2 divulga las características de las reivindicaciones dependientes así:

- Reivindicación 10: Se observa en la figura 23 un dispositivo que incluye una forma convexa.

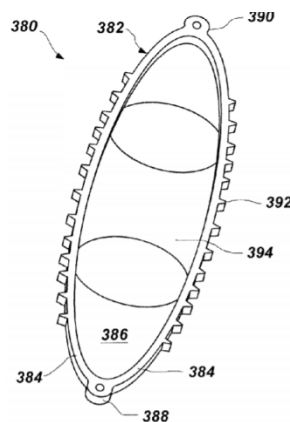


Fig. 23 D1.

- Reivindicación 12: el miembro externo (12) puede exhibir, pero no se limita a, una configuración cilíndrica o tubular (Párrafo 0068).

Oficio N° 9691

Ref. Expediente N° 15309014

- Reivindicación 13: Se observa en la figura 9 un dispositivo que incluye una forma cóncava.

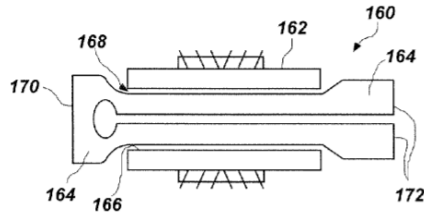


Fig. 9 D1.

- Reivindicación 14: Se observa en la figura 9 que las tapas se conforman integralmente con el cuerpo.
- Reivindicación 15: Se observa en la figura 9 que una de las tapas (170) incluye una pared.
- Reivindicación 16: Se observa en la figura 6 que la pared de una de las tapas es más delgada que la pared adyacente del cuerpo hueco.

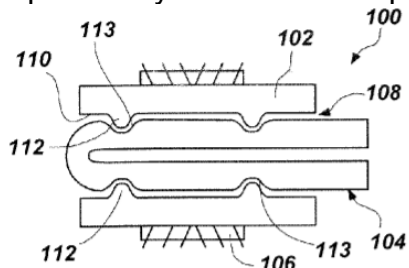


Fig. 6 D1.

- Reivindicación 17: Se observa en la figura 15 que la pared incluye una depresión.
- Reivindicación 18: Se observa en la figura 15 que las tapas (244) se conforman separadamente del cuerpo hueco.

Las reivindicaciones 5, 7 y 20 a 26 no fueron estudiadas dado que carecen de claridad, de acuerdo al numeral 4 del presente documento.

7. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US 4509504	1, 4, 6, 8, 10, 12 a 18	Nivel Inventivo
D2	US 20100006105	4, 6 y 8	Nivel inventivo

8. Respuesta a los argumentos del señor solicitante

El solicitante argumenta que ha eliminado los términos que hacían referencia a frases de carácter general. Se aclara que algunos de estos términos todavía persisten en el capítulo reivindicatorio, en especial la expresión “cola flexible” en la reivindicación 8.

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 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.

Oficio N° 9691

Ref. Expediente N° 15309014

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la solicitud de patente de invención. Adicionalmente, 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 deberá pagar la tasa por reivindicación adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los sesenta (60) días.

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: HUGO ALEJANDRO PINEDA PÉREZ
Revisado: SONIA ANDREA DÍAZ PIRAZÁN
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ