

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 7036

Ref. Expediente N° 15309014

Por la cual se deniega una Patente de Invención

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26
del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 28 de diciembre de 2015, con el N° 15309014, por BAYER HEALTHCARE LLC, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "DISPOSITIVO DE OCLUSIÓN CON CANAL CON POSIBILIDAD DE APERTURA ", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2014/040081 del 29 de mayo de 2014.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 764 el 20 de junio de 2016, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 9691, notificado el 4 de julio de 2017, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara(n) respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 15309014 el 14 de noviembre de 2017, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presenta(n) nueva(s) reivindicación(es) 1 a 26 que reemplaza(n) la(s) originalmente presentada(s), atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina "*Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.*"

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 7036

Ref. Expediente N° 15309014

SEXTO: Que en el presente caso la(s) reivindicación(es) 1 a 26 incluida(s) en el radicado bajo el N° 15309014 del 14 de noviembre de 2017, no cumple(n) los requisitos indicados. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

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.

6.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 2 de julio de 2013, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) 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

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 7036

Ref. Expediente N° 15309014

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).

6.3. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)

Nivel inventivo (Art. 18 D 486)

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: *"Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica"*.

En el presente caso, el dispositivo en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: *"Un dispositivo de oclusión (200) que comprende..."* (Ver radicado N° 15309014 del 14 de noviembre de 2017).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 y D2 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 7036

Ref. Expediente N° 15309014

			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).
--	--	--	---

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 permite rellenar el espacio entre el cuerpo hueco y la trompa de Falopio para ocluir esta última.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: cómo modificar el dispositivo conocido en D1 para rellenar el espacio entre el cuerpo hueco y la trompa de Falopio para ocluir esta última.

Sin embargo, una capa expandible para rellenar el espacio entre el cuerpo hueco y la trompa de Falopio para ocluir esta última, ya se encuentra divulgada en el documento D2, que se refiere a un miembro de crecimiento de tejido se encuentra unido al dispositivo y es configurado para inducir crecimiento de tejido y así ocluir la trompa de Falopio (Párrafo 0006). El miembro de crecimiento de tejido 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). El miembro de crecimiento de tejido puede ser configurado para ser ubicado en una posición recogida y después auto expandirse cuando se posiciona y libera en la trompa de Falopio. El miembro de crecimiento de tejido puede ser dimensionado y configurado de tal manera que se expanda a un tamaño mayor que el diámetro de la trompa de Falopio de manera que se ancle solo mientras también permite el crecimiento de tejido hacia y a través de él (Párrafo 0093).

En consecuencia, 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 7036

Ref. Expediente N° 15309014

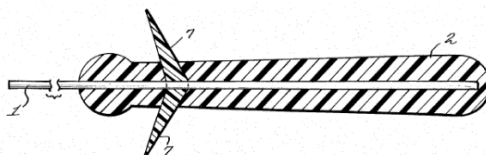


Fig. 6 D1.

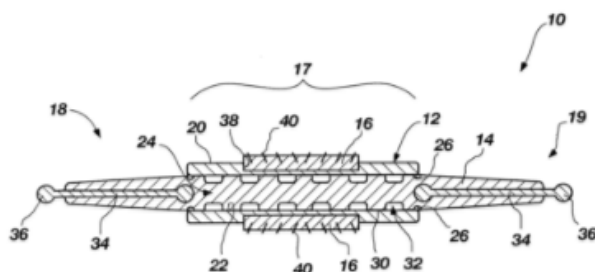


Fig. 1 A D2.

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).

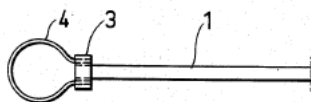


Fig. 2 D1.

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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 7036

Ref. Expediente N° 15309014

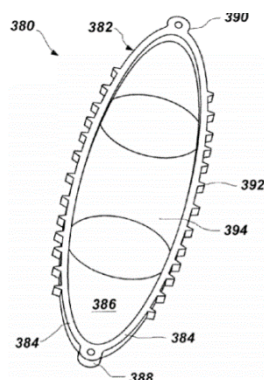


Fig. 23 D1.

- Reivindicación 12: el miembro externo (12) puede exhibir, pero no se limita a, una configuración cilíndrica o tubular (Párrafo 0068).
- Reivindicación 13: Se observa en la figura 9 un dispositivo que incluye una forma cóncava.

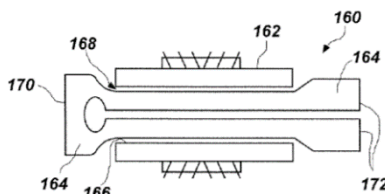


Fig. 9 D1.

- 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.

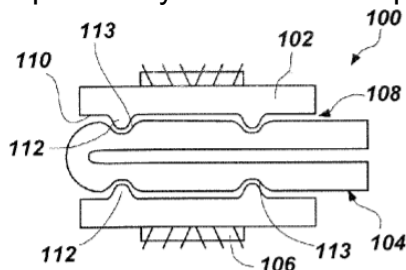


Fig. 6 D1.

- Reivindicación 17: Se observa en la figura 15 que la pared incluye una depresión.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 7036

Ref. Expediente N° 15309014

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

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 26 no mencionan características adicionales, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 18 de la Decisión 486.

Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante, el documento D2 sí hace referencia a una capa pensada en llenar el espacio entre la pared de la trompa de Falopio y el cuerpo hueco, cuando se expande dentro de la trompa. Esto se puede evidenciar en los párrafos 0006,0071 y 0093, citados previamente. Sería obvio para una persona del oficio normalmente versada en la materia, al verse enfrentada a la necesidad de ocluir completamente la trompa de Falopio, utilizar una capa expandible como la divulgada en el documento D2. Dicha capa permitiría una fácil ubicación del dispositivo de oclusión y garantizaría una adecuada adhesión y oclusión, llegando así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud.

El solicitante argumenta que las expresiones objetadas como resultados a alcanzar o ventajas técnicas en realidad corresponden a características funcionales. Se aclara que dichas expresiones no muestran la interrelación que hay entre las partes, ni cómo funcionan. Por otro lado, sí mencionan resultados que se esperan obtener con el dispositivo, los cuales no pueden estar en las reivindicaciones ya que incluirían alternativas presentes o futuras que lleguen a dichos resultados.

Por otro lado, el solicitante argumenta que las expresiones “capa expandible” y “anclaje expandible” no extienden la protección indefinidamente a otras variantes o modificaciones no soportadas en la descripción ya que el grado de expansión está limitado por el diámetro de la trompa de Falopio. Se le aclara al solicitante que las expresiones en cuestión no definen claramente la invención, ya que no define que material o conjunto de materiales le dan esa característica de expansión, si es por absorción de un fluido, o es una expansión térmica, o si es una expansión de un material que estaba comprimido elásticamente con anterioridad.

Las nuevas reivindicaciones 1, 3 y 7 no son claras de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 porque presentan como características técnicas de la invención resultados a alcanzar o ventajas técnicas. En especial, en la reivindicación 1, 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”* hace referencia a un resultado a alcanzar y no define la invención, puesto

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 7036

Ref. Expediente N° 15309014

que la reivindicación incluiría no solo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Por su parte, las reivindicaciones 3 y 7 presentan ventajas técnicas en las expresiones *“teniendo la bobina constreñida 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 no está constreñida”* (reiv. 3), *“la geometría externa del cuerpo no excede la geometría interna del lumen de un microcatéter”* (reiv. 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.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “DISPOSITIVO DE OCLUSIÓN CON CANAL CON POSIBILIDAD DE APERTURA”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a BAYER HEALTHCARE LLC, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 5 de febrero de 2018


PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 7036

Ref. Expediente N° 15309014