

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

Oficio N° **11042**

Ref. Expediente N° NC2016/0005603

Señor(a)
Mario Eduardo MIRANDA VELASQUEZ
notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Asunto: PATENTE DE INVENCION - 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/PE2015/000009				
Fecha de Presentación Internacional	1 de julio de 2015				

Revocatoria de oficio

Mediante Oficio N° 2613 notificado en fecha del 07 de marzo del año 2018, este Despacho le requirió en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que presentara 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 de invención que se tramita dentro del expediente de la referencia.

Teniendo en cuenta que en el referido Oficio no se tuvo en cuenta que en la respuesta al examen de forma, planteado en el Oficio No. 16148 del 28 de diciembre de 2016, y que fue radicado con No. NC2016/0005603 del 27 de febrero de 2017, se incluyó materia que inicialmente no se había presentado (materiales, para la elaboración del dispositivo reclamado, tales como: oro, platino, níquel, molibdeno y cerámicas), ni tampoco se había tenido presente en la solicitud de prioridad, originaria del Perú, con No. 001057-2014/DIN de fecha 1 de julio de 2014, lo que da lugar a su revocatoria

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

Oficio N° **11042**

Ref. Expediente N° NC2016/0005603

total. En su lugar, se procede a efectuar un nuevo requerimiento técnico en forma completa, en los siguientes términos:

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	NC2016/0005603	21 de diciembre de 2016
Reivindicaciones:	NC2016/0005603	21 de diciembre de 2016
	NC2016/0005603	27 de febrero de 2017
Dibujos:	NC2016/0005603	21 de diciembre de 2016
Oposición(es):	No se presentó	
Respuesta del solicitante:	NC2016/0005603	27 de febrero de 2017
Prioridad(es):	País: PE, PERU Número: 001057-2014/DIN 1 de julio de 2014	Fecha:

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. Modificaciones presentadas (Art. 34 D 486 y Art. 19, 22 y 34 PCT)

Las modificaciones de la descripción, allegadas en el radicado No. NC2016/0005603 del 27 de febrero de 2017, no son aceptables porque mencionan materiales, para la elaboración del dispositivo reclamado, tales como: oro, platino, níquel, molibdeno y cerámicas, que no habían sido considerados inicialmente en el radicado No. NC2016/0005603 del 21 de diciembre de 2016, por lo cual amplían el objeto de la solicitud y no fueron realizadas previamente a la fase internacional.

Igualmente, las modificaciones de las reivindicaciones, allegadas en el radicado No. NC2016/0005603 del 27 de febrero de 2017, donde en la reivindicación 2 mencionan materiales, para la elaboración del dispositivo reclamado, tales como: oro, platino, níquel, molibdeno y cerámicas, no son aceptables porque amplían el objeto de la solicitud, y además, no fueron realizadas previamente a la fase internacional.

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

Oficio N° 11042

Ref. Expediente N° NC2016/0005603

No se debe olvidar que el adicionar o el excluir características en el pliego reivindicatorio que no esté debidamente sustentada en la descripción o figuras, es considerada ampliación de materia.

Por todo lo anterior, el presente concepto se basará en la descripción y reivindicaciones que inicialmente se presentaron, y visibles en el radicado NC2016/0005603 del 21 de diciembre de 2016.

4. 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 las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 10 del capítulo reivindicatorio (Radicado No. NC2016/0005603 del 21 de diciembre de 2016).

Título de la solicitud: “DISPOSITIVO DE DRENAJE PARA EL CONTROL DE LA PRESION INTRAOCULAR EN GLAUCOMA” (Radicado N°. NC2016/0005603 del 21 de diciembre de 2016).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de diseñar un dispositivo quirúrgico que permita el drenaje del humor acuoso al espacio intraescleral y epiescleral creando para ello dos espacios que comunican la cámara anterior con el espacio intraescleral y epiescleral.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un dispositivo de acero inoxidable para inserción permanente en el limbo esclerocorneal, con un sistema de drenaje y anclaje diferentes, que permite la salida de humor acuoso a través de uno o más espacios virtuales desde la cámara anterior a un espacio intraescleral en glaucomas simples o hacia la epiesclera ecuatorial en glaucomas complicados tales como el neovascular. El espacio es virtual y no real, como en el caso del dispositivo tubular. Esto permite la salida lenta y sostenida del humor acuoso minimizando la posibilidad de cámara plana o penetración de gérmenes a través del

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

Oficio N° 11042

Ref. Expediente N° NC2016/0005603

dispositivo. Además, el sistema de anclaje es menos agresivo lo que disminuiría la posibilidad de sangrado.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61F 2/02, A61F 2/14, A61F 9/007, A61M 1/00.

5. De la solicitud de patente

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

El solicitante no utiliza la estructura correcta en las reivindicaciones. Cada reivindicación debe presentarse de acuerdo con la estructura: "Preámbulo - enlace gramatical - parte característica". El preámbulo indica cuál es el objeto de la invención, que suele coincidir con el título de la invención (aparato, proceso, composición, etc.) y las características técnicas conocidas en el estado de la técnica. Por su parte, la parte característica indica las características técnicas que el solicitante desea proteger y que distinguen la invención de los restantes conocidos. Estas dos partes están separadas por el enlace gramatical "caracterizado por". Cabe agregar, que las reivindicaciones deben ir numeradas consecutivamente, preferiblemente por números arábigos.

- La frase de la reivindicación 10: *"sea crear uno o más espacios virtuales para drenar humor acuoso de la cámara anterior del ojo hacia el espacio interaesclearal o epiescleral"* sugiere un resultado a alcanzar y no define al producto, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales, estructurales, que contribuyen a la obtención de ese efecto.

- El preámbulo de la reivindicación 1 menciona que es *"para uso..."*, lo cual indica el uso que puede darse al producto reivindicado, el cual no es una característica técnica que defina a la invención. Se sugiere eliminarlo o sustituirlo por una expresión adecuada.

- 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.

Página 4 de 10

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

Oficio N° 11042

Ref. Expediente N° NC2016/0005603

6. 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 01 de 2014 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US5704907	"Method and apparatus for lowering the intraocular pressure of an eye"	06/enero/1988
D2	US5601094	"Ophthalmic shunt"	11/febrero/1997

El documento D1¹ divulga un método y aparato para disminuir la presión intraocular de un ojo. El aparato de la invención es un implante filtrante que comprende una membrana celulósica adaptada para extenderse desde la cámara anterior del ojo a través de una abertura en el limbo corneal hasta un área de drenaje debajo de un colgajo escleral (resumen).

El documento D2² divulga una derivación oftálmica implantable en un ojo humano. La derivación incluye una porción central, una pestaña anterior que se extiende desde un extremo de la porción central y una pestaña posterior que se extiende desde un extremo opuesto de la parte central (resumen).

7. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en: *"Un dispositivo filtrante para uso continuo en el ojo con el fin de aliviar el exceso de presión intraocular facilitando el drenaje del humor acuoso de la cámara anterior a un espacio intraescleral o epiescleral a través de uno o más espacios virtuales (...)"* (Radicado N° NC2016/0005603 del 21 de diciembre de 2016).

1https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19980106&CC=US&NR=5704907A&KC=A

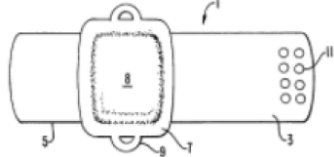
2https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=5601094A&KC=A&FT=D&ND=3&date=19970211&DB=&locale=en_EP

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 11042

Ref. Expediente N° NC2016/0005603

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

Características esenciales	D1 (US5704907)	D2 (US5601094)
Un dispositivo filtrante para uso continuo en el ojo con el fin de aliviar el exceso de presión intraocular facilitando el drenaje del humor acuoso de la cámara anterior a un espacio intraescleral o episcleral a través de uno o más espacios virtuales. El dispositivo es de una sola pieza pero presenta tres partes bien definidas:	Un implante para reducir la presión intraocular de un ojo (reivindicación 1).	Una derivación oftálmica implantable en un ojo humano (reivindicación 1).
Parte "A", que va en la cámara anterior.	El implante (10) tiene lo que se puede llamar un extremo proximal (12) y un extremo distal (14) (Col. 6, líneas 18 a 20). El implante (10) se implanta dentro del ojo de manera que la porción de pie (16) se extiende dentro de la cámara anterior del ojo a través de una abertura en el limbo corneal (Col. 3, líneas 50 a 53).	La derivación (1) incluye la porción central (7), la pestaña anterior (3) y la pestaña posterior (5) (Cols. 2 y 3, líneas 67 y 1 a 3 respectivamente).  (Figura 1)
Parte "B" que perfora el limbo escleroconal y establece dos espacios virtuales por los que drena el humor acuoso.	El implante (10) se implanta dentro del ojo de manera que la porción de pie (16) se extiende dentro de la cámara anterior del ojo a través de una abertura en el limbo corneal (Col. 3, líneas 50 a 53).	La porción central (7) corresponde generalmente a la curvatura exterior del ojo en la ubicación del limbo, con la superficie cóncava (10) dispuesta adyacente a la esclerótica del ojo. En consecuencia, para fines de descripción, la superficie convexa (8) puede denominarse superficie externa o exterior y la superficie cóncava (10) puede denominarse superficie interior o interior (Col. 3, líneas 5 a 11).
Parte "C" que estará fuera del ojo en un espacio intraescleral o episcleral formando espacios virtuales	La porción de cuerpo (18) del implante (10) se coloca en un lecho quirúrgico (70) completamente debajo del	La lengüeta posterior (5) también está redondeada referiblemente, la derivación (1) es más ancha en la porción central (7) que en las pestañas (3 y 5), y la pestaña

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 11042

Ref. Expediente N° NC2016/0005603

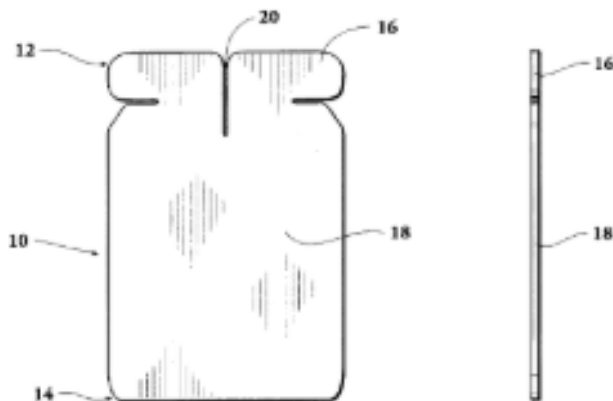
por donde el humor acuoso se difunde fuera del ojo.	colgajo escleral (68) (Col. 8, líneas 29 a 31).	anterior (3) es más larga que la porción central (7) que es más larga que la pestaña posterior (5) (Col. 3, líneas 31 a 34).
---	---	--

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del dispositivo de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en los documentos D1 y D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en los documentos D1 y D2.

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

- Reivindicación 3: Se crea una fístula completando la formación de los márgenes anterior y lateral de esta incisión limbal profunda. Se prefiere que la fístula mida aproximadamente (0,5 - 1 mm) de alto, por (3 mm) de ancho para formar una ventana para la inserción de la porción de pie (16) del implante (10) (Col. 8, líneas 52 a 58).
- Reivindicaciones 4 y 7: dicho implante tiene un grosor de aproximadamente 25-150 micras (reiv. 7).
- Reivindicaciones 6 y 9: una superficie que podrá ser plana, curvada, lisa.



Figs. 1 y 2

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

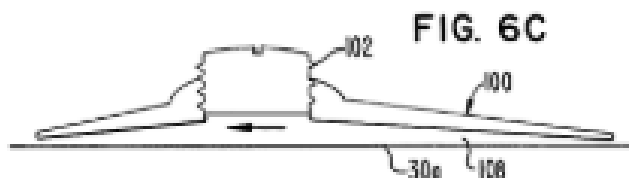
Oficio N° 11042

Ref. Expediente N° NC2016/0005603

De acuerdo con otro aspecto de la invención, se puede usar al menos un miembro de brazo elástico curvado para mantener la posición posquirúrgica del implante (Col. 4, líneas 46 a 48).

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

- Reivindicaciones 8: En una realización, la longitud total de la derivación (1) puede ser de aproximadamente (8-11 mm) y preferiblemente de (10 mm), teniendo la lengüeta anterior (3) una longitud de (3 - 4.5 mm) y preferiblemente (4.5 mm) y una anchura de (3 mm), teniendo la porción central (7) una longitud de (3 - 4 mm) y preferiblemente (3 mm), y una anchura de (3-5 mm) y preferiblemente (4 mm), y la lengüeta posterior (5) que tiene una longitud de (2 - 3 mm) y preferiblemente (2.5 mm) y una anchura de (3 mm). Son posibles desviaciones con diferentes longitudes y anchuras para corresponder a variaciones en las dimensiones del ojo (Col. 5, líneas 14 a 27).
- Reivindicación 6 y 9: una superficie que podrá ser curvada.



Dicha derivación está hecha de un material flexible y dicha porción central es curva, la curvatura y la flexibilidad de dicha derivación le permiten adoptar una curvatura cuando se implanta que corresponde sustancialmente a la curvatura exterior del ojo (reiv. 2).

Las reivindicaciones dependientes 3, 4, 6 a 9 no mencionan alguna característica que haga nueva(o) el dispositivo de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

8. Conclusión

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

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

Oficio N° 11042

Ref. Expediente N° NC2016/0005603

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US5704907	1, 3, 4, 6, 7 y 9	Novedad
D2	US5601094	1, 6, 8 y 9	Novedad

9. Respuesta a los argumentos del señor solicitante luego del examen de forma

Respecto a las modificaciones realizadas al pliego reivindicatorio, se encontró que se amplió la materia reclamada al incluir materiales que no habían sido citados en la presentación inicial ni en el documento de prioridad, por lo que en consecuencia se estudió el pliego reivindicatorio que se allegó al momento de ingresar a fase nacional.

Respecto a las objeciones de claridad, aún se mantienen en el presente concepto, ya que no fue aceptado el pliego reivindicatorio en respuesta al Oficio No. 16148 del 28 de diciembre de 2016.

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.

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.

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

Oficio N° **11042**

Ref. Expediente N° NC2016/0005603

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



**JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES**

Elaborado: RACHID PONCE VERJEL
Revisado: RACHID PONCE VERJEL