

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 71519

Ref. Expediente N° 15264481

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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 Resolución No. 80260 del 05 de diciembre de 2017 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación titulada: “LENTE DE CONTACTO MULTICURVO QUE PRESENTA ASFERICIDAD PERIFÉRICA CUANTIFICABLE”, con fundamento en los artículos 16 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad, y porque en la descripción no se encuentra enteramente sustentados los parámetros constantes de la ecuación polinómica que permite determinar la geometría esférica del lente.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 24 de enero de 2018 con el número NC2018/0000649, encontrándose dentro del término establecido para el efecto la sociedad VISTA NORTE S.A.S., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución. Posteriormente, el 13 de julio de 2018 mediante escrito radicado bajo el número NC2018/0007345, presenta una modificación al pliego reivindicatorio, acompañado de la tasa establecida para modificaciones de la solicitud en trámite. El escrito interpuesto se fundamenta en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. De las consideraciones jurídicas

La sociedad recurrente hace un recuento de las actuaciones surtidas durante el trámite y resalta las siguientes consideraciones jurídicas:

En primer lugar la sociedad recurrente reitera “...*todos y cada uno de los argumentos presentados ante la Superintendencia de Industria y Comercio en la respuesta al Oficio No. 10715 del 28 de septiembre de 2016.*”

Enseguida trae a colación el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones y señala que: “...*el requisito de la novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para la concesión de la patente de invención, siendo condición ‘sine qua non’.*”

Asimismo, hace referencia al artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones y destaca que:

“...Una invención se considerará nueva cuando *no está comprendida en el estado de la técnica.*

El estado de la técnica comprenderá *todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.* –Negrilla y subraya del texto original–



Resolución N° 71519

Ref. Expediente N° 15264481

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, la sociedad recurrente señala que “...el Director de Nuevas Creaciones desestimó los argumentos planteados en la respuesta al oficio No. 10715 de 2016 indicando que (...) En consecuencia, la reivindicación 1 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D2. De igual manera, las reivindicaciones dependientes 2 y 3 no mencionan características técnicas tangibles adicionales que puedan brindarle novedad al objeto de la reivindicación 1, (...) las reivindicaciones dependientes 2 y 3 no mencionan alguna característica que haga nuevo el producto de la reivindicación 1, se considera que no son nuevas.”

De igual forma, la sociedad recurrente indica que la decisión adoptada se tomó “...con base en el capítulo reivindicatorio presentado inicialmente al momento de la solicitud y no con base en el capítulo reivindicatorio aportado en el momento de la respuesta al Oficio No. 10715 de 2016 por considerar que el nuevo capítulo reivindicatorio aportado incurría en una ampliación de la información divulgada en la solicitud inicial (...) a, b, c son parámetros fijos para cada generatriz, definidos entre los rangos [40 mm, 60 mm], [2.8 mm, 3.8 mm] y [7.4 mm, 10.2 mm] (reivindicación 1)” –Subraya del texto original-

Por otra parte, respecto a las objeciones de claridad la sociedad recurrente menciona que “...el examinador cuestiona el cumplimiento de del requisito de claridad de la siguiente manera: “En cuanto a la(s) reivindicación(es) 1 a 3, incluida(s) en el escrito radicado bajo el N° 15-264481-0000-0000 del 5 de noviembre de 2015, no se ajusta(n) a los parámetros establecidos en el artículo 30 anteriormente transcrito, por cuanto no es(son) claro(s), dado que reclama(n) un producto en términos de su procedimiento así “se genera mediante una curva generatriz polinómica de grado 4 y se define de forma cuantitativa mediante valores numéricos de dioptrías determinados en al menos un punto particular de la curva generatriz” (Rev. 1) (...). Además, se incluyen término(s) indefinido(s) y/o impreciso(s) como: “al menos”, lo(s) cual(es) no permite(n) establecer un intervalo puntual para cada una de las características técnicas, no siendo estas precisas y por lo tanto no claras. Por otro lado, se incluyen términos generales como lo son: “a”, “b” y “c”, dado que no se presenta el valor de los parámetros fijos a, b y c de la curva generatriz y sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones...” (...) “En vista de lo anterior, el capítulo reivindicatorio (sic) tal y como se encuentra redactado no presenta características técnicas esenciales estructurales que pudieran hacerlo diferente o nuevo e inventivo, ya que como se ha dicho a lo largo del trámite, se caracteriza en producto en términos de su método de obtención, se incluyen términos generales, y términos indefinidos y/o imprecisos que no alejan la invención del arte previo, no siendo claro el objeto que se busca proteger”- Negrilla y subraya del texto original-

Por otra parte, la sociedad recurrente menciona que en la resolución denegatoria se menciona que “...es claro que la ecuación polinómica de grado 4 cumple la función de describir la geometría esférica que conforma las curvas concéntricas de la superficie posterior del lente de contacto divulgado y por tanto logra una adaptación mejor en la córnea de los pacientes en especial los que presentan la enfermedad de queratocono, efecto que no logra apreciarse en los documentos D1 a D3 ya que los mismos divulgan distintos tipos de lentes que no son equiparables al divulgado en la presente invención...”

2.2. De la modificación a la materia reclamada

La sociedad recurrente trae a colación los motivos de la denegación y manifiesta que teniendo en cuenta lo dicho por la Oficina, modifica el capítulo reivindicatorio y advierte que “...se superan todas las objeciones anteriormente indicadas por el examinador con relación a claridad, novedad y nivel inventivo, sin recurrir a ampliación de información alguna” y manifiesta que “...las objeciones anteriores, previamente indicadas por el

Resolución N° 71519

Ref. Expediente N° 15264481

examinador en el oficio No. 10715, habían sido subsanadas en el capítulo reivindicatorio (sic) propuesto en la respuesta a dicho Oficio, sin embargo, partiendo de que dichas reivindicaciones fueron rechazadas, nos permitimos manifestar que dicho capítulo propuesto se presenta nuevamente suprimiendo el fragmento, ‘...definidos entre los rangos [40 mm, 60 mm], [2.8 mm, 3.8 mm] y [7.4 mm, 10.2 mm] respectivamente’, que motivó el rechazo del mismo”. De acuerdo a lo anterior la sociedad recurrente aclara que “...la inclusión de los rangos específicos para los valores a, b y c, en ningún momento pretendía ampliar la materia de protección de la presente invención, sino que por el contrario fueron incluidos en respuesta a lo requerido en el oficio No. 10715, por el examinador (...).”

En relación con el anterior argumento, la sociedad recurrente advierte que “...el grado de una ecuación está dado por el valor del exponente mayor que acompaña a la incógnita, por ejemplo $y = x^4$. Asimismo, es claro para el examinador que de acuerdo al grado de la ecuación es posible predecir el comportamiento de la representación gráfica de dicha ecuación de una forma general e inequívoca sin la necesidad de darle un valor específico a las constantes, teniendo en cuenta que los valores de las constantes sólo pueden modificar la ubicación de la gráfica en el plano cartesiano, o la amplitud de la curva en los ejes ‘x’ y ‘y’. Sin embargo, los valores de las constantes NO pueden cambiar el comportamiento general de la curva y por esta razón es válido expresar las ecuaciones y sus gráficas de una forma genérica como se aprecia la siguiente figura, sabiendo que su comportamiento (geometría) no sufrirá variaciones sustanciales al asignarle un valor específico a las constantes” –Subraya del texto original- y agrega que “...De lo anterior se puede evidenciar que, cuando el solicitante definió la geometría del lente de contacto en función de una ecuación polinómica de grado 4, en lugar de ampliar la protección de la invención, la restringió a una geometría específica que se asemeja a la ecuación polinómica resaltada en la figura 1 (indicada como Polinómica). (...) Ahora, teniendo en cuenta que la presente invención enseña ‘Un lente de contacto esférico multicurvo que presenta dos zonas concéntricas diferentes en su superficie posterior: una zona óptica y una zona periférica, cada una de las cuales es de geometría esférica correspondiente a una superficie de revolución cuyo eje de revolución es el eje óptico de lente y cuya generatriz es una curva polinómica de grado 4, definida por la ecuación:

$$z = \sqrt{a^2 - \left(\frac{b \cdot x}{c}\right)^2} - \left(1 + \frac{b}{c}\right)\sqrt{c^2 - x^2} - a + b + c$$

en donde x es la coordenada radial de cada punto de la generatriz expresada en milímetros, z es la profundidad sagital (coordenada axial) correspondiente expresada en milímetros, y a, b, c son parámetros fijos para cada generatriz, los cuales se pueden modificar para obtener diferentes superficies esféricas de acuerdo con la geometría corneal particular de cada paciente, ‘...Finalmente, es preciso resaltar lo indicado en el folio 10 de la memoria descriptiva de la presente invención radicada el 5 de noviembre de 2015 en donde se indica que, ‘con relación a la figura 4, la curvatura de las superficies del lente de contacto de la presente invención está definida de acuerdo con el principio que las dimensiones a y b mostradas en dicha figura corresponden a parámetros constructivos del mecanismo y c es un parámetro variable que se ajusta para cada curva de acuerdo con el radio de curvatura requerido en un punto particular.’ Así, si se define un sistema cartesiano de coordenadas con el eje Z a lo largo del eje de revolución y el eje X en sentido radial, la coordenada z de un punto sobre la curva acopladora para cada valor de x. (...) a, b, c son parámetros fijos para cada generatriz, los cuales se pueden modificar para obtener diferentes superficies esféricas de acuerdo con la geometría corneal particular de cada paciente. (...) el parámetro c se calcula independientemente para cada curva, de acuerdo con el valor en dioptrías prescrito para cada zona”. –Subraya del texto original-



Resolución N° 71519

Ref. Expediente N° 15264481

En conclusión, la sociedad recurrente señala que “...A partir de lo anterior se puede extraer que, a , b , c son parámetros fijos para cada generatriz, que además obedecen a la geometría corneal particular de cada paciente en donde a y b corresponden a parámetros constructivos del mecanismo y el parámetro c se calcula independientemente para cada curva, de acuerdo con el valor en dioptrías prescrito para cada zona.

En vista de lo anterior, la sociedad recurrente se refiere a las enseñanzas de la invención y concluye que “...como se indicó anteriormente, el hecho de no indicar valores o rangos específicos para las constantes a , b y c , no tiene ningún efecto adverso para la presente invención ni amplía el alcance de la misma, teniendo en cuenta que la ecuación describe una geometría específica que sufre ligeras variaciones de acuerdo a la geometría corneal de cada paciente con el fin de tener un mejor ajuste con el ojo, como se mostró anteriormente y como es evidente y claro para el experto en la materia.”

2.3. De la patentabilidad de la materia reclamada

Por otra parte, la sociedad recurrente resalta la novedad de la invención reclamada y menciona que “...con relación al requisito de novedad, el examinador indicó en la Resolución No. 80260, que la presente invención carecía del mismo a la luz del documento D2, el cual enseña un, ‘Lente de contacto (10) (Col. 3, Líneas 29 y 30, Fig. 1). Una superficie frontal (14) y una superficie posterior (16). La superficie posterior (16) es, básicamente, de forma cóncava y está adaptado para adaptarse a la curvatura del ojo del usuario de una manera convencional. La superficie frontal (14) incluye una superficie esférica que tiene una excentricidad que varía de forma continua como una función del ángulo ϕ ecuatorial a través de una porción de la lente (Col. 3, Líneas 33 a 39). La sección transversal de la superficie esférica se representa gráficamente en el plano XY para valores constantes de z (...) Este valor de z se corresponde con una zona óptica esférica de aproximadamente 6,6 mm (Col. 7, Líneas 23 a 25 y Líneas 37 y 37, Fig. 7). Y una zona periférica (Figs. 1 y 7). Una zona óptica esférica de aproximadamente 6,6 mm (Col. 7, Líneas 37 y 37, Fig. 7)’. -Subraya del texto original-

Adicionalmente, la sociedad recurrente señala que “...la memoria descriptiva de D2 enseña que ‘La presente invención se refiere a un diseño de lente mejorado. Más específicamente, la presente invención se refiere a una lente multifocal mejorada que usa una o más superficies esféricas para la corrección de la visión’ (memoria descriptiva D2, y la reivindicación 1 de D2 indica ‘Una lente de contacto que comprende: una superficie frontal y una superficie posterior, siendo una de las superficies delantera y trasera una superficie esférica que tiene un ángulo ecuatorial ϕ en el que una excentricidad de la superficie esférica varía continuamente como una función solamente del ángulo ϕ , donde la excentricidad varía de acuerdo con la siguiente ecuación: $e(\phi) = A - B \sin(\phi)$ ’ (Reivindicación 1 de D2)” -Subrayado del texto original). Y concluye que el objeto de la invención de D2, como los elementos que la constituyen son completamente diferentes frente a la presente invención y al comparar ambas solicitudes sería claro que se trata de dos invenciones completamente diferentes que resuelven problemas técnicos distintos.

“...Por una parte, el documento D2 presenta una lente multifocal mejorada que usa una o más superficies esféricas para la corrección de la visión, en donde La superficie posterior (16) es, básicamente, de forma cóncava y está adaptado para adaptarse a la curvatura del ojo del usuario de una manera convencional. La superficie frontal (14) incluye una superficie esférica que tiene una excentricidad que varía de forma continua como una función del ángulo ϕ ecuatorial a través de una porción de la lente, donde la excentricidad varía de acuerdo con la siguiente ecuación: $e(\phi) = A - B \sin(\phi)$.



Resolución N° 71519

Ref. Expediente N° 15264481

Por otra parte, la presente invención, define un lente de contacto en donde la superficie posterior presenta dos zonas concéntricas con una geometría esférica que obedece a una ecuación polinómica de grado 4

$$z = \sqrt{a^2 - \left(\frac{b \cdot x}{c}\right)^2} - \left(1 + \frac{b}{c}\right) \sqrt{c^2 - x^2} - a + b + c$$

en donde dicha ecuación expresa la variación de la profundidad sagital en función de la coordenada radial de cada punto de la generatriz, con el fin de lograr un mejor ajuste entre el ojo y el lente en pacientes con queratocono.” –Negrilla y subraya del texto original–

Asimismo, la sociedad recurrente hace un análisis comparativo entre las características técnicas de la invención y las características técnicas divulgadas en el documento D2, y establece que el lente de la solicitud “...no pretende en ningún momento resolver un problema técnico relacionado con la corrección de la visión de los pacientes y por eso, contrario al documento D2, la mejora técnica de la presente invención se encuentra en la superficie posterior del lente como se indica en el capítulo reivindicatorio (sic) y no en la superficie frontal.”

(...) Al respecto, es preciso reiterar los argumentos planteados en el escrito de la respuesta al oficio No. 10715 de 2016, donde se indica que la solicitud de la referencia cumple con los requisitos dispuestos por la ley con relación a la novedad, tal como se establece en los artículos 81 y 16 de la Decisión 486, toda vez que al momento de la presentación de la solicitud en cuestión, no se encontraba en el estado de la técnica un elemento que divulgara el material protegido en la presente solicitud de forma total y completa”–Negrilla y subraya del texto original–

Teniendo en cuenta lo antes mencionado la sociedad recurrente reitera que “...el documento D2 no enseña todos y cada uno de los elementos del lente de contacto descrito en la reivindicación independiente 1 modificada de la presente solicitud, toda vez que dicha cláusula 1 define ‘Un lente de contacto esférico multicurvo que presenta dos zonas concéntricas diferentes en su superficie posterior: una zona óptica y una zona periférica, cada una de las cuales es de geometría esférica correspondiente a una superficie de revolución cuyo eje de revolución es el eje óptico de lente y cuya generatriz es una curva polinómica de grado 4, definida por la ecuación:

$$z = \sqrt{a^2 - \left(\frac{b \cdot x}{c}\right)^2} - \left(1 + \frac{b}{c}\right) \sqrt{c^2 - x^2} - a + b + c$$

De lo que concluye que “...es claro para el experto en la materia que si bien dicha anterioridad divulga un lente de contacto con superficies esféricas, que tienen una pluralidad de características similares a las de la presente invención, la anterioridad D2 no divulga ni sugiere las siguientes características:

El hecho que el lente de contacto esférico multicurvo presenta dos zonas concéntricas diferentes en su superficie posterior una zona óptica y una zona periférica, cada una de las cuales es de geometría esférica correspondiente a una superficie de revolución cuyo eje de revolución es el eje óptico de lente y cuya generatriz es una curva polinómica de grado 4, definida por la ecuación.”

$$z = \sqrt{a^2 - \left(\frac{b \cdot x}{c}\right)^2} - \left(1 + \frac{b}{c}\right) \sqrt{c^2 - x^2} - a + b + c$$

Resolución N° 71519

Ref. Expediente N° 15264481

Así las cosas, la sociedad recurrente indica que “...la superficie posterior del lente de la presente invención cuenta con dos zonas concéntricas esféricas definidas por la ecuación polinómica de grado 4 que permiten la adaptación en pacientes con queratocono, mientras que la superficie posterior de D2 es, básicamente, de forma cóncava y se adapta a la curvatura del ojo del usuario de una manera convencional, siendo dichas configuraciones completamente lejanas y diferentes una de otra. Teniendo el lente de la presente invención un efecto técnico sorprendente e inesperado, en cuanto a la adaptación y ajuste entre el lente y el ojo de pacientes con queratocono” y concluye que “...la principal diferencia entre la presente invención y el lente divulgado en el documento D2 se basa en la geometría de la superficie posterior del lente de la presente invención la cual es esférica y obedece a una ecuación polinómica de cuarto grado específica. (...) Por lo anterior, la reivindicación independiente 1 y por ende, sus respectivas dependientes, cumplen con las disposiciones del artículo 16 con relación a la novedad, tal como se demostró anteriormente.”

Asimismo, menciona que “...la presente invención además de cumplir con el requisito de novedad como se dispone en el artículo 16 de la Decisión 486, tal como se demostró en los párrafos anteriores, también cumple con el requisito de nivel inventivo como se encuentra definido en el artículo 18 de la misma Decisión, toda vez que el experto en la materia no se habría visto motivado a utilizar las enseñanzas del documento D2 con el fin de obtener la invención como se encuentra definida en la nueva reivindicación independiente 1, ya que el objetivo de las dos invenciones es totalmente diferente y, como se indicó previamente, la presente invención está dirigida a un lente para el tratamiento de queratocono, mientras que el documento se enfoca en el tratamiento de presbicia, donde el experto en la materia sabe y conoce claramente que estas son dos condiciones oculares totalmente diferente y cuyo tratamiento es distinto, y por ende, dicho experto no partiría de un documento enfocado en el tratamiento de presbicia con el fin de obtener un lente para tratar el queratocono”.

Finalmente, la sociedad recurrente solicita revocar la resolución No. 80260 del 5 de diciembre de 2017 y en consecuencia, se proceda a conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

3.1. Sobre las consideraciones jurídicas

Es oportuno hacer un recuento de la actuación administrativa desplegada en el presente caso, la Dirección de Nuevas Creaciones comunicó el informe de búsqueda y el resultado del examen de patentabilidad mediante el Oficio N° 10715 del 30 de Septiembre de 2016, al considerar que el capítulo reivindicatorio anexo al radicado bajo el N° 15 264481 del 5 de Noviembre de 2015, no era claro y las reivindicaciones 1 a 3 no eran nuevas a la luz de las enseñanzas de los documentos D1 -ES 2332110- y D2 -US 6808262- y D3 -US 4957506-.

La sociedad solicitante modificó el capítulo reivindicatorio en un intento por superar las objeciones planteadas por el Despacho. Sin embargo, a pesar de la respuesta allegada mediante el radicado bajo el N° 15 264481 del 21 de Diciembre de 2016, la Superintendencia de Industria y Comercio decidió denegar el privilegio de patente mediante la Resolución N° 80260 del 5 de Diciembre de 2017, al considerar que la materia reivindicada carece de novedad respecto de las enseñanzas del documento D2, por lo tanto no superó las objeciones formuladas en virtud del artículo 16 de la Decisión



Resolución N° 71519

Ref. Expediente N° 15264481

486. Por lo anterior, es claro que el proceso adelantado se ha llevado a cabo siguiendo los lineamientos establecidos en la Decisión 486.

Por otra parte, respecto al argumento de la sociedad recurrente según el cual, la Dirección de Nuevas Creaciones desestimó todos los argumentos planteados en la respuesta al oficio No. 10715 de 2016 al tomar la decisión de denegar la patente para la solicitud presentada, es preciso mencionar que los argumentos de la solicitante fueron tenidos en cuenta al momento de tomar la decisión, tal es el caso, que estos argumentos fueron considerados válidos para desvirtuar los documentos D1 y D3 como documentos que afectarían la patentabilidad de la materia reclamada en la solicitud. Sin embargo, la materia objeto de estudio se encontraba anticipada por la divulgación contenida en el documento D2, motivo por el cual no fue posible conceder el privilegio de patente.

Adicionalmente, las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio allegado con la respuesta al examen oficial de fondo ampliaba la divulgación inicialmente presentada, toda vez que incluía los valores para las constantes a , b y c de la ecuación polinómica de grado 4 reclamada en la reivindicación 1, los cuales no están divulgados en la descripción inicialmente presentada.

3.2 Sobre las modificaciones a la materia reclamada

Frente al capítulo reivindicatorio incluido bajo el radicado número NC2018/0007345 del 13 de julio de 2018, este Despacho lo tendrá en consideración para efectos de la presente decisión, puesto que las modificaciones realizadas precisan la materia que se busca proteger y no amplían la divulgación contenida en la solicitud inicialmente presentada dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 34 de la Decisión 486.

Por otra parte, respecto al argumento de la sociedad recurrente según el cual “... a , b y c son parámetros fijos para cada generatriz, que además obedecen a la geometría corneal particular de cada paciente en donde a y b (...)”, este Despacho reitera que la sociedad recurrente falla en demostrar que los valores o rangos específicos para las constantes a , b y c , no tienen ningún efecto adverso en la generación de la geometría del lente, ya que por el contrario y como es revelado por la misma recurrente en la descripción inicialmente presentada “... a , b , c son parámetros fijos para cada generatriz, los cuales se pueden modificar para obtener diferentes superficies esféricas de acuerdo con la geometría corneal particular de cada paciente” (Pág. 15, líneas 13 a 19), y “...las dimensiones a y b mostradas en dicha figura corresponden a parámetros constructivos del mecanismo y c es un parámetro variable que se ajusta para cada curva de acuerdo con el radio de curvatura requerido en un punto particular” (Pág. 15, líneas 4 a 8), de manera que se tratan de constantes relevantes que se modifican según las dioptrías extraídas de la córnea de un paciente y que permiten que se lleve con éxito el desarrollo del lente.

Ahora bien, la sociedad recurrente afirma que “...el grado de una ecuación está dado por el valor del exponente mayor que acompaña a la incógnita, por ejemplo $y = x^4$. Asimismo, es claro para el examinador que de acuerdo al grado de la ecuación es posible predecir el comportamiento de la representación gráfica de dicha ecuación de una forma general e inequívoca sin la necesidad de darle un valor específico a las constantes” este Despacho encuentra, que si bien es cierto que es posible predecir el comportamiento de la representación gráfica, en el presente caso no es posible la fabricación del lente de contacto sin tener claramente definidos los valores de las constantes.

Asimismo, respecto al argumento de la sociedad recurrente según el cual “...las constantes NO pueden cambiar el comportamiento general de la curva y por esta razón es válido expresar las ecuaciones y sus gráficas de una forma genérica”, este Despacho

Resolución N° 71519

Ref. Expediente N° 15264481

advierte que tal y como lo menciona en la descripción la sociedad recurrente los factores a, b y c son parámetros fijos para cada generatriz, los cuales se pueden modificar para obtener diferentes superficies esféricas de acuerdo con la geometría corneal particular de cada paciente. Por lo que se entiende que a, b y c son constantes que se deben repetir en cada una de las partes de la ecuación polinómica en función de las dioptrías tomadas de la córnea de un paciente, por lo que se reitera que estos factores se pueden modificar según la geometría de la córnea de un paciente, razón por la cual este Despacho concluye que no le asiste razón a la sociedad recurrente en su argumentación, toda vez que el funcionamiento de la ecuación que genera la superficie esférica en revolución que se ajusta al ojo del paciente depende las medidas de la córnea tomadas.

3.3. Sobre la patentabilidad de la materia reclamada

3.3.1 Sobre la novedad de la invención

Respecto a la novedad de la solicitud, este Despacho encuentra del caso no perder de vista que la invención está relacionada con el diseño de un lente de contacto corneal para el tratamiento de pacientes con cornea irregular, además, el lente presenta en su cara posterior dos zonas concéntricas: una zona central y una zona periférica.

Como se puede establecer, la reivindicación 1, incluida bajo el radicado N° NC2018/0007345 del 13 de julio de 2018, reclama:

“Un lente de contacto esférico multicurvo que presenta dos zonas concéntricas diferentes en su superficie posterior: una zona óptica y una zona periférica, cada una de las cuales es de geometría esférica correspondiente a una superficie de revolución cuyo eje de revolución es el eje óptico de lente y cuya generatriz es una curva polinómica de grado 4, definida por la ecuación:

$$z = \sqrt{a^2 - \left(\frac{b \cdot x}{c}\right)^2} - \left(1 + \frac{b}{c}\right)\sqrt{c^2 - x^2} - a + b + c$$

en donde x es la coordenada radial de cada punto de la generatriz expresada en milímetros, z es la profundidad sagital (coordenada axial) correspondiente expresada en milímetros, y a, b, c son parámetros fijos para cada generatriz, los cuales se pueden modificar para obtener diferentes superficies esféricas de acuerdo con la geometría corneal particular de cada paciente”

Ahora bien, en la resolución denegatoria el documento US 6808262 (de aquí en adelante D2) fue seleccionado como el estado de la técnica que afecta la patentabilidad de la solicitud porque revela “...una lente de contacto que tiene una superficie frontal y una superficie posterior. La lente contiene una superficie esférica que varía continuamente en una o más de estas superficies” (Resumen).

Sin embargo, el documento D2 no logra anticipar la totalidad de las características técnicas esenciales reclamadas en la solicitud, aunque el documento D2 enseña un lente con una superficie esférica, no divulga que esta superficie pueda ser determinada a partir de la ecuación polinómica propuesta en la presente invención, por lo cual no se podría generar la geometría del lente para la corrección de las deformaciones de la superficie interna de la córnea de un paciente con queratocono.

Adicionalmente, se advierte que el documento D2 hace referencia a un lente para el tratamiento de la presbicia, la cual está relacionada con la capacidad del ojo para variar la potencia óptica que permite enfocar a varias distancias, por lo tanto la manera en que se determina el área de curvatura del lente multifocal para tratar esta enfermedad se hace



Resolución N° 71519

Ref. Expediente N° 15264481

a través de la ecuación $e(\varphi) = A - B \sin(\varphi)$ la cual no es comparable con la ecuación polinómica propuesta.

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, este Despacho pone de presente que el lente de la solicitud busca tratar el **queratocono** que es la degeneración progresiva de la **córnea**, en la cual se forma una protrusión de forma cónica irregular en la zona central, por lo que se reconoce que los lentes para el tratamiento de esta enfermedad difieren de los lentes convencionales principalmente en la forma de la superficie posterior, que es la que entra en contacto con la superficie interna de la córnea, en donde la diferencia pronunciada entre la curvatura en el centro de la córnea y la periferia hace necesario que la zona de contacto y la zona de óptica sean generadas como una superficie esférica en revolución que para efectos de la invención necesariamente debe ser determinada a través de la ecuación matemática revelada en la solicitud.

Por lo anteriormente expuesto, esta Oficina advierte que la materia reclamada en la solicitud cumple con el requisito de novedad frente a las enseñanzas del documento D2.

3.3.2 Sobre el nivel inventivo de la invención

En vista del carácter novedoso de la solicitud frente a las enseñanzas del documento D2, resulta necesario evaluar el cumplimiento del requisito de nivel inventivo previsto en el artículo 18 de la Decisión 486, para efectos de dar estricto acatamiento a lo ordenado en el artículo 14 de dicha normativa andina, lo cual no corresponde hacerlo en esta instancia por ser materia de análisis de patentabilidad de la invención, competencia que esta atribuida a la Dirección de Nuevas Creaciones¹, además que una vez que se ha interpuesto el recurso no es posible realizar examen de patentabilidad².

Por otra parte, el Despacho observa que el carácter inventivo de la materia objeto de análisis eventualmente puede ser afectado por las enseñanzas del arte previo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la mencionada Decisión 486, toda vez que el uso superficies esféricas reproducibles a través de una fórmula matemática en función de las dioptrías extraídas de la córnea de un paciente ya son utilizados³, motivo por el cual considera que se hace necesario examinar si puede ser objeto de patente, es decir, si cumple con los requisitos previstos en el artículo 14 de la Decisión 486, a saber: (i) novedad, (ii) nivel inventivo y (iii) susceptibilidad de aplicación industrial, así como **corroborar que la materia no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención, como los casos que no son considerados una invención y aquello que no es patentable.**

Lo anterior, en aras de una apropiada valoración de los documentos obrantes en el estado del arte y una consecuente adecuada motivación del acto administrativo que resuelva sobre la presente solicitud con el propósito de asegurar la efectividad de las garantías que se derivan del principio constitucional del debido proceso.

Por lo anteriormente expuesto, encuentra este Despacho procedente revocar la decisión impugnada y, en su lugar, remitir el expediente a la etapa procedimental correspondiente, con el propósito de que se disponga lo relacionado con el examen de patentabilidad.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

¹ El artículo 20 del Decreto 4886 de 2011 atribuye tal competencia al Director de Nuevas Creaciones a quien corresponde 'Tramitar las solicitudes de patentes de invención.'

² La Resolución 3719 DE 2016, "Por la cual se adiciona y se modifican unos numerales en el capítulo I del título X de la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio", en su artículo 2 señala: "Una vez presentado el recurso ante esta superintendencia, no será posible solicitar un nuevo examen de patentabilidad."

³ Como, por ejemplo, véanse los documentos US7537339, US5953098



Resolución N° 71519

Ref. Expediente N° 15264481

RESUELVE:

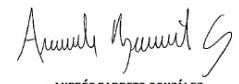
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 80260 del 5 de diciembre de 2017, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Regresar el expediente a la etapa procedimental correspondiente, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a VISTA NORTE S.A.S., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 9 de diciembre de 2019



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRES
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2019.12.09
12:07:18 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

