

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° **200266** de **24 de abril de 2020**

Ref. Expediente N° NC2019/0001643

Señor(a)
Yougun WON, BIOCOEN CO., LTD.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: **“IMPLANTES Y MÉTODOS PARA CIRUGÍA ESTÉTICA”**
NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2017/014996
FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 25 de enero de 2017.
PRIORIDAD(ES): 26/07/2016, KR (REPUBLICA DE COREA), 10-2016-0094758.

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. 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, 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 al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 46 del radicado N° NC2019/0001643 del 22 de febrero de 2019.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar implantes y métodos para aumentar el ancho lateral de la pelvis sin que se deformen o se muevan debido a la ropa ajustada o la fuerza cortante.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un implante biocompatible que comprende una superficie externa y una superficie de contacto.

2. Excepción de Patentabilidad (Art. 20 Decisión 486 literal (d))

El objeto de las reivindicaciones 1 a 6 no es patentable de acuerdo con el artículo 20 de la Decisión 486, toda vez que hacen referencia a un método para aumentar el ancho lateral aparente de una pelvis humana, lo cual es catalogado como un método quirúrgico. De manera similar, las reivindicaciones 37 a 46 hacen referencia a un método para cambiar una forma aparente de un cuerpo humano utilizando un implante, lo cual también es considerado un método quirúrgico, y por ende es materia no patentable.

3. De la solicitud de patente

3.1. Título

El nombre de la invención de que se trata en el artículo 27 literal d) de la Decisión 486 deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no podrá referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía.



Oficio N° 200266 de 24 de abril de 2020

Ref. Expediente N° NC2019/0001643

El solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2019/0001643 el 22 de febrero de 2019, tituló la invención como: “IMPLANTES Y MÉTODOS PARA CIRUGÍA ESTÉTICA”. Este título no se relaciona con el objeto de la solicitud contenido en la descripción y las reivindicaciones, por lo cual se sugiere el título siguiente: “IMPLANTE BIOCOMPATIBLE DE HUESO PÉLVICO Y MÉTODO DE FABRICACIÓN DE DICHO IMPLANTE”.

3.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

Las expresiones: “(...) *está configurada para extenderse más allá de una región lateral más externa de la cresta ilíaca*” (reiv. 7), “(...) *está configurada para ser similar a una región lateral de la cresta ilíaca*” (reiv. 9), hacen referencia al posible uso del método y el implante reclamado en las reivindicaciones 7 y 11, respectivamente, los cual no es patentable, toda vez que no presenta las características técnicas esenciales de la invención. Se sugiere suprimir dichas expresiones.

La expresión: “(...) *sustancialmente*” (reiv. 13), es impreciso, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto.

Se advierte que los fragmentos: “(...) *para fijar el implante a una cresta ilíaca*” (reiv. 16), “(...) *que se fijará con relación a una cresta ilíaca de la pelvis*” (reiv. 21), “(...) *está configurado para envolver alrededor de al menos una porción de la cresta ilíaca la porción de base que está colocada sobre la cresta ilíaca*” (reiv. 21), “(...) *para envolver al menos una porción de la cresta ilíaca*” (reiv. 23), corresponden a características técnicas funcionales, las cuales pueden estar presentes en las reivindicaciones, pero no le pueden dar novedad ni nivel inventivo a la solicitud, dad que cuando se reivindica un producto, las características funcionales sirven para entender la interrelación entre los elementos que conforman un producto, pero son solo los elementos esenciales los que pueden definirlo, haciendo a las características funcionales opcionales a tener en cuenta en el examen de patentabilidad.

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 26 de julio de 2016, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	JPH1014956	“Iliac crest prosthetic member”	20 de enero de 1998
D2	US2015/051650	“Orthopedic bone fixation systems and methods”	19 de febrero de 2015

El documento D1¹ divulga un elemento de prótesis (1) para una cresta iliaca (párr. 0012).

El documento D2² divulga una platina para hueso (2) (párr. 0099)

5. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decisión 486)

5.1. Novedad (Art 16 Decisión 486)

¹https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=JP&NR=H1014956&KC=&FT=E&locale=en_EP

²<https://patents.google.com/patent/US20150051650A1/>



Oficio N° 200266 de 24 de abril de 2020

Ref. Expediente N° NC2019/0001643

La reivindicación 11 consiste en: “Un implante biocompatible para cirugía estética en un hueso pélvico para incrementar un ancho lateral aparente de una pelvis de un receptor, el implante comprende (...)” (Radicado N° NC2019/0001643 del 22 de febrero de 2019).

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Un implante biocompatible para cirugía estética en un hueso pélvico para incrementar un ancho lateral aparente de una pelvis de un receptor, el implante comprende:	Un elemento de prótesis (1) para una cresta iliaca (párr. 0012).
una superficie externa que se extiende lateralmente más allá de una región lateral más externa de una cresta ilíaca cuando el implante se fija a una cresta iliaca de un receptor;	Se intenta reproducir la morfología de la cresta iliaca luego de la recolección del hueso (párr. 0003). La porción del hueso (W) indicado por el símbolo (I) en el dibujo (fig. 10) es recolectada (párr. 0012). Se observa en la figura 12 la ranura formada en la cresta iliaca para la ubicación del implante, donde la superficie externa (ver fig. 3) del implante queda en una región lateral más externa de la cresta iliaca.
una superficie de contacto.	Se observa en la figura 3 que el cuerpo principal (2) tiene una superficie externa y una superficie de contacto.

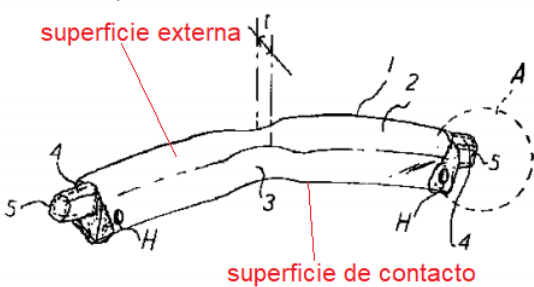


Fig. 3 D1.

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del implante de la reivindicación 11 habrían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

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

- Reivindicaciones 15 y 16: la prótesis (1) es atravesada por uno o más hilos de nylon, de seda, alambres metálicos, o similares, cerca de las zonas de contacto (4) en ambos extremos o en la porción central (3), donde de 1 a 20 huecos (H) para asegurar el miembro (1) son provistos (párr. 0013).
- Reivindicaciones 17 y 20: el miembro de prótesis de cresta iliaca (10) es hecho de un material cerámico como alúmina o zirconia o una aleación de titanio (párr. 0010).

Las reivindicaciones dependientes 15 a 17 y 20 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

La reivindicación 21 consiste en: “Un implante biocompatible para cirugía estética en un hueso pélvico para incrementar un ancho lateral aparente de una pelvis de un receptor, el implante comprende: (...)” (Radicado N° NC2019/0001643 del 22 de febrero de 2019).

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Oficio N° 200266 de 24 de abril de 2020

Ref. Expediente N° NC2019/0001643

Características esenciales	D1
Un implante biocompatible para cirugía estética en un hueso pélvico para incrementar un ancho lateral aparente de una pelvis de un receptor, el implante comprende:	Un elemento de prótesis (1) para una cresta iliaca (párr. 0012).
una porción de base; la porción de base teniendo una superficie exterior;	La prótesis (1) tiene un cuerpo principal (2) curvo con forma de barra (párr. 0012). Se observa en la figura 3 que el cuerpo (2) tiene una superficie externa.
un impedidor de separación extendiéndose desde la porción de base.	En adición, una porción de acople con forma de protrusión (4) (párr. 0012).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del implante de la reivindicación 21 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

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

- ❑ Reivindicación 22: Se intenta reproducir la morfología de la cresta iliaca luego de la recolección del hueso (párr. 0003).
- ❑ Reivindicación 23: se observa en las figuras 3 y 12 que la porción de acople tiene una curvatura a la región lateral de la cresta iliaca.
- ❑ Reivindicaciones 24, 25, 26, 28, 30, 31, 36: la prótesis (1) es atravesada por uno o más hilos de nylon, de seda, alambres metálicos, o similares, cerca de las zonas de contacto (4) en ambos extremos o en la porción central (3), donde de 1 a 20 huecos (H) para asegurar el miembro (1) son provistos (párr. 0013).
- ❑ Reivindicación 27: Se observa en la figura 3 que los agujeros (H) se encuentran cerca de las porciones de acople (4).
- ❑ Reivindicación 32 y 35: el miembro de prótesis de cresta iliaca (10) es hecho de un material cerámico como alúmina o zirconia o una aleación de titanio (párr. 0010).

Las reivindicaciones dependientes 22 a 28, 30 a 32 y 35 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

5.2. Nivel Inventivo (Art. 18 Decisión 486)

La reivindicación 7 consiste en: “Un método para fabricar un implante para cirugía estética en un hueso pélvico, el método comprende (...)” (Radicado N° NC2019/0001643 del 22 de febrero de 2019).

Tabla 2. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1	D2
Un método para fabricar un implante para cirugía estética en un hueso pélvico, el método comprende:	Un elemento de prótesis (1) para una cresta iliaca (párr. 0012).	Métodos para generar platinas de hueso (párr. 0018).
(a) formar una imagen de una cresta iliaca de un receptor particular;	No menciona.	Generar un modelo bidimensional o tridimensional del defecto de hueso basado en una o más imágenes del hueso y del plan de cirugía (párr. 0018). No menciona que se para la cresta iliaca.

Oficio N° 200266 de 24 de abril de 2020

Ref. Expediente N° NC2019/0001643

(b) formar un implante teniendo una superficie de contacto y una superficie externa.	Se observa en la figura 3 que el cuerpo principal (2) tiene una superficie externa y una superficie de contacto.	Generar una platina de hueso teniendo en cuenta la información anterior (párr. 0018). Se observa en la figura 4 que la platina (2) tiene una estructura de soporte, la cual tiene una superficie externa y una superficie de contacto.
--	--	---

El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 7 porque divulga un elemento de prótesis (1) para una cresta iliaca (párr. 0012).

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 7 y el elemento divulgado de D1 consiste en formar una imagen de una cresta ilíaca de un receptor particular.

El efecto que se logra al incluir el paso de tomar una imagen de la cresta iliaca es poder formar el implante acorde a la forma de la cresta iliaca del paciente.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar el método conocido en D1 con el fin de poder formar un implante acorde a la forma de la cresta iliaca del paciente?

Sin embargo, el incluir el paso de tomar una imagen de la cresta iliaca para formar un implante acorde a la forma de dicha cresta iliaca del paciente ya se encuentra divulgada en el documento D2, que sugiere un método para formar platinas de hueso para cualquier tipo de hueso de manera personalizada, donde se genera un modelo bidimensional o tridimensional del defecto de hueso basado en una o más imágenes del hueso y del plan de cirugía (párr. 0018).

En consecuencia, una persona normalmente versada en la materia, que quisiera desarrollar una prótesis para cresta iliaca como la del documento D1 (párr. 0012), estaría motivada a emplear el método de D2 y por ende a tomar una imagen del hueso en cuestión, que es la cresta iliaca, para así llegar al objeto de la reivindicación 7. Por lo cual se considera obvia.

La reivindicación 18 consiste en: “Un implante biocompatible de acuerdo con la reivindicación 11, en donde el implante comprende una aleación de acero inoxidable”; la reivindicación 19 consiste en: “Un implante biocompatible de acuerdo con la reivindicación 11, en donde el implante comprende polietileno”; la reivindicación 33 consiste en “(...) Un implante biocompatible de acuerdo con la reivindicación 31, en donde la porción de base y el impedidor de separación comprenden una aleación de acero inoxidable”; la reivindicación 34 consiste en: “(...) Un implante biocompatible de acuerdo con la reivindicación 31, en donde la porción de base y el impedidor de separación comprenden polietileno” (Radicado N° NC2019/0001643 del 22 de febrero de 2019).

El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en las reivindicaciones 18, 19, 33 y 34 porque divulga un elemento de prótesis (1) para una cresta iliaca (párr. 0012).

La diferencia entre la invención definida en las reivindicaciones 18, 19, 33 y 34 y la platina divulgada de D1 consiste en que la prótesis comprende una aleación de acero inoxidable o polietileno.

Oficio N° **200266** de **24 de abril de 2020**

Ref. Expediente N° NC2019/0001643

No hay efecto asociado a incluir polietileno o una aleación de acero inoxidable en la prótesis, teniendo en cuenta que el documento D1 señala que la platina se fabrica en un material biocompatible (párr. 0085).

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar la platina conocida en D1 con el fin de una prótesis alternativa?

Sin embargo, es de conocimiento general la fabricación de prótesis en polietileno de alta densidad, especialmente para tratamientos cosméticos o de deformidades congénitas (resumen), ya que este material es sintético, biocompatible y de poros amplios³, así como el uso de acero inoxidable en estos tipos de implantes, como lo menciona D2, ya que la placa de hueso de dicha divulgación puede estar hecha de un material tal como acero inoxidable (párr. 0085).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir materiales como el polietileno y el acero inoxidable en la platina de D1, para así llegar al objeto de las reivindicaciones 18, 19, 33 y 34, por lo cual se consideran obvias.

6. Conclusión con respecto a novedad y/o nivel inventivo

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	JPH1014956	11, 15 a 17, 21 a 28, 30 a 32, 35, 36	Novedad
		7, 18, 19, 33, 34	Nivel Inventivo
D2	US2015/0051650	7, 18, 19, 33, 34	Nivel Inventivo

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, 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 modifica: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presenta un nuevo capítulo reivindicatorio deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única y la Dirección de Nuevas Creaciones seguirá el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1.

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 recurso alguno en actuación administrativa.



Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES

3 Deshpande, S., Munoli, A. (2010). *Long-term results of high-density porous polyethylene implants in facial skeletal augmentation: An Indian perspective*. Recuperado de: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2938619/>

Oficio N° **200266** de **24 de abril de 2020**

Ref. Expediente N° NC2019/0001643



Oficio N° 200266 de 24 de abril de 2020

Ref. Expediente N° NC2019/0001643

**INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD**

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2019/0001643		1°	x	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/US2017/014996		25/01/2017							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
26/07/2016				x					
Solicitante									
Yougun WON, BIOCOEN CO., LTD.									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	-	Art. 15	-	Art. 20	1 a 6, 37 a 46	Art. 25 (Falta de unidad de invención)	-		
CRITERIOS DE BÚSQUEDA									
Reivindicaciones objeto de búsqueda				7 a 36					
Palabras clave utilizadas				Implant, hip, bone, iliac, crest, esthetic, aesthetic, cosmetic, surgery, fix*, bigger, volum*, promin*, bone, waist, pelvis.					
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda				CIP:		A61F 2/28			
DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)									
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP ⁽¹⁾	Fecha de Publicación / Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones / Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica			Categoría del documento citado ⁽²⁾		
SIPI	CO 04107584	28/02/2006	-	-			A		
	CO 14029412	21/08/2014	-	-			A		
ISA	US 5089017	18/02/1992	-	-			A		
	US20080108989	08/05/2008	-	-			A		
	US2015/0051650	19/02/2015	7, 15, 16, 18, 19, 34, 35	Párr. 0018, 0085, 0099, 0101			Y		
USPTO	US20070129809	07/06/2007	-	-			A		
	US20080010898	17/01/2008	-	-			A		
PATBASE	JPH1014956	20/01/1998	7, 11, 15 a 17, 20, 21 a 28, 30 a 36	Párr. 0010, 0012, 0013			X, Y		
	WO06051401	18/05/2006	-	-			A		
	US2009010989	08/01/2009	-	-			A		
ORBIT	WO2011091349	28/07/2011	-	-			A		
	US20150250612	0/09/2015	-	-			A		
(1) Cita completa literatura no patente (LNP)		Deshpande, S., Munoli, A. (2010). <i>Long-term results of high-density porous polyethylene implants in facial skeletal augmentation: An Indian perspective</i> . Recuperado de: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2938619/							
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp.									
O									
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx.									

Oficio N° 200266 de 24 de abril de 2020

Ref. Expediente N° NC2019/0001643

(2) Categorías de documentos citados	
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante. “E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior. “L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan. “O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.	“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos. “X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado. “Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.
Fecha del reporte de búsqueda: 03/04/2020	
Examinador: HUGO ALEJANDRO PINEDA PÉREZ	