

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 25465

Ref. Expediente N° NC2017/0007017

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 que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 17712 del 29 de mayo de 2019 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación titulada “DISPOSITIVO PARA TRANSFERENCIA DE FLUIDOS HECHO EN NANOMATERIAL”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo, ni tampoco con el requisito de claridad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 18 de julio de 2019 con el No. NC2019/0007713, encontrándose dentro del término establecido para el efecto la INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La sociedad recurrente hace un recuento de las actuaciones surtidas durante el trámite administrativo y resalta todos los argumentos en la resolución impugnada que motivaron la decisión de denegar el privilegio solicitado para la presente solicitud, adicionalmente fundamenta el recurso en las siguientes afirmaciones:

2.1. Cambio de modalidad.

Bajo las disposiciones del artículo 35 de la Decisión 486, la sociedad recurrente “... *desea cambiar la modalidad de protección de la presente solicitud, es decir, se desea realizar el cambio de patente de invención a patente de modelo de utilidad, teniendo en cuenta que lo definido en las reivindicaciones se ajusta a la definición de dicho modelo de utilidad de acuerdo con lo definido en el artículo 81 de la misma Decisión.*” De igual manera explica que en lo que respecta al pago de tasa, que no es necesario el pago de tasa por diferencia ni por modificación.

2.2 Modificación del capítulo reivindicatorio.

Considerando las disposiciones del artículo 34 de la Decisión 486, la sociedad recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por cuatro (4) reivindicaciones, en las cuales se realizaron las siguientes modificaciones:

- Se restringió el alcance de la antigua reivindicación 1 incluyendo las características de la antigua reivindicación 2, por tanto esta fue eliminada.
- Se eliminaron las expresiones objetadas por ser consideradas “... *como generales con el fin de evitar la inclusión de resultados, usos, ventajas o efectos y así superar las objeciones presentadas por el examinador.*”

De igual manera explica que dichas modificaciones “... *no amplían de ninguna manera la materia objeto de la solicitud en estudio y se realizaron con el fin de superar las objeciones*

Ref. Expediente N° NC2017/0007017

de claridad y nivel inventivo, planteadas por el examinador en el oficio para el cual se está presentado respuesta.

Adicionalmente, no se adjunta el pago de ninguna tasa correspondiente a modificación o reivindicaciones adicionales, ya que el pliego reivindicatorio incluye un número de reivindicaciones igual al originalmente presentado.”

2.3 Cumplimiento de los requisitos de patentabilidad.

2.3.1 Claridad de las reivindicaciones.

La sociedad recurrente considera que con las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio se subsanan “... la totalidad de las objeciones planteadas por el examinador en la Resolución N° 17712 tomando en consideración el hecho que las nuevas reivindicaciones 1 a 4 definen un dispositivo para transferencia de fluidos hecho en nanomaterial, por medio únicamente de la inclusión de sus características técnicas estructurales que lo hacen diferente de los existentes en el estado del arte.”

Posteriormente menciona que en la resolución recurrida se objetó el término “sistema de control”, de lo cual considera que “... debe entenderse de su definición más general; ‘Un sistema de control es un grupo de componentes electrónicos, mecánicos, neumáticos, hidráulicos, etc. Que se utilizan en conjunto para lograr un objetivo deseado. Para que se pueda considerar como un sistema de control por lo menos debe de contar con tres elementos esenciales que son: Una variable a controlar, un actuador y un punto de referencia (set-point)’1”.

Con base en lo anterior, es claro que para la presente invención el sistema de control se encuentra correctamente definido por una variable a controlar, la variación del diámetro de la aguja o sonda, un actuador, estímulo óptico tipo LED, un punto de referencia, el nanosensor.”, es por tanto que el termino objetado no es impreciso, ya que hace referencia a una característica esencial de la presente invención. Con lo cual, la sociedad recurrente establece que el nuevo capítulo reivindicatorio cumple con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

2.3.2 Nivel Inventivo.

En cuanto al cumplimiento del requisito de nivel inventivo, la sociedad recurrente explica que en la resolución recurrida se objetó la reivindicación 1 bajo las enseñanzas de los documentos D1 (US5573514) y D2 (*Recent developments in nanomaterial optical sensors*), sin embargo, manifiesta que “... teniendo en cuenta lo indicado en el **literal a.** del presente memorial y el cambio de modalidad realizado, la presente solicitud corresponde entonces a un modelo de utilidad, el cual por definición de acuerdo con la Decisión 486, únicamente debe dar cumplimiento al requisito de novedad sin ser relevante el de nivel inventivo, teniendo en cuenta la naturaleza de la invención.

Así las cosas, es importante resaltar el hecho que la presente solicitud cumple con el requisito de novedad, tal como ha sido reconocido por el examinador, específicamente en el numeral 6.4 de la Resolución No. 17712, donde se establece una tabla de comparación entre la reivindicación independiente 1 y los documentos D1 y D2, concluyendo que existen diferencias entre dichas anterioridades y la materia definida en la cláusula independiente, especialmente con D1 que es considerado como ‘el estado de la técnica cercano a la invención’ ”.

Ref. Expediente N° NC2017/0007017

Por lo anterior, resalta que en la resolución recurrida únicamente se afectó el requisito de nivel inventivo, por tanto, “... se reconoce el cumplimiento de los requisitos de novedad y nivel inventivo para las antiguas reivindicaciones 2 a 4.”, con lo cual es claro que gracias a las modificaciones realizadas la presente solicitud cumple con los requisitos de novedad y claridad.

Con lo cual solicita *“...Que de conformidad con las disposiciones del artículo 34 de la Decisión 486, se tenga en cuenta el nuevo capítulo reivindicatorio que consta de cuatro (4) reivindicaciones.”* Y que se revoque la resolución recurrida con el fin de conceder el privilegio de patente de modelo de utilidad a la presente solicitud.

TERCERO: Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán *“todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”*.

3.1 Objeto, alcance y actuación administrativa.

La solicitud de patente tramitada en el presente caso corresponde un dispositivo hueco para la transferencia de fluidos hacia el cuerpo humano que se fabrica en un nanomaterial derivado del latex, cuya composición química se basa en grasas, ceras y diversas resinas gomosas obtenida a partir del citoplasma de las células laticíferas que permitan el diseño de una aguja hipodérmica o sondas de un solo tamaño o catéter que cambia de diámetro como respuesta a un comando específico, es decir, con la excitación, ya sea óptica, magnética, eléctrica, entre otras.

Por lo anterior, la solicitud recurrente reclamó, en su último capítulo reivindicatorio allegado junto al memorial del recurso, de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 4, un dispositivo para transferencia de fluidos mínimamente invasivo caracterizado porque consta de, □

- *“una aguja o sonda;*
- *un nanosensor que se ubica a lo largo de la aguja o sonda y genera un estímulo óptico tipo LED a lo largo de su recorrido;*
- *un contenedor (5) donde se almacena el líquido que se inyecta o se retira;*
- *un sistema de control (8) conectado directamente con el sensor (3); y*
- *una fuente de energía (7) que suministra la potencia necesaria a todos los elementos.”*

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2017/0007017, requerida en una oportunidad durante la etapa de examen de patentabilidad, a través del Oficio N° 11763 del 2 de octubre de 2018. En dicha oportunidad se le comunicó a la sociedad solicitante sobre la falta de claridad de los términos utilizados para caracterizar la materia reivindicada ya que se encuentran redactados de forma general e imprecisa y sobre la falta de definición del aparato reclamado. Por otro lado, se indicó que en el estado de la técnica se encontraban documentos a partir de los cuales era posible anticipar es dispositivo biomédico, esto frente a las enseñanzas de los documentos D1 – US5573517 y D2 – US “Recent developments in nanomaterial optical sensors” –, de la modalidad prevista en el capítulo reivindicatorio incluido en el radicado bajo el N° NC2017/0007017 del 21 de septiembre de 2017.

Frente a las objeciones formuladas por el Despacho, la sociedad solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio con el radicado bajo el N° NC2017/0007017 del 2 de octubre de 2018, conformado por 4 reivindicaciones. No obstante, la respuesta,

Ref. Expediente N° NC2017/0007017

subsistieron los impedimentos para la concesión de la materia reclamada, de tal suerte, que el derecho de exclusividad fue denegado mediante la Resolución N° 17712 del 29 de mayo de 2019, al considerar que las reivindicaciones 1 a 4 no cumplieron con el requisito establecido en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por no tener altura inventiva y no cumplir con los requisitos de claridad.

3.2. Cambio de modalidad y modificación del capítulo reivindicatorio.

La sociedad recurrente solicita el cambio de modalidad de protección de la presente solicitud, de patente de invención a modelo de utilidad, esto “... teniendo en cuenta que lo definido en las reivindicaciones se ajusta a la definición de dicho modelo de utilidad de acuerdo con lo definido en el artículo 81 de la misma Decisión.”- subrayado fuera de texto-, por lo cual es indispensable revisar primero la solicitud de modificación del capítulo reivindicatorio con el fin de establecer el cumplimiento de los requisitos normativos.

De lo anterior, es pertinente señalar que al verificar el Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI), no se encuentra el pago de la tasa correspondiente por la modificación voluntaria conforme lo establecido en el numeral 1.2.1.8 de la Resolución No. 21477 del 11 de abril de 2012, el cual establece: “*Para el trámite de las modificaciones y correcciones de errores materiales a que se refieren los artículos 34, 85, 133 y 143 de la Decisión 486, y que sean pedidas por el solicitante del respectivo trámite, se deberá diligenciar y radicar el Formulario de Modificaciones (...) y darán lugar al pago de la tasa dispuesta para estos trámites*” -negrilla fuera de texto-, por lo anterior, este Despacho no se pronunciará al respecto. Así las cosas, la presente decisión se toma con base en las reivindicaciones 1 a 4, del pliego reivindicatorio estudiado en la resolución recurrida.

En cuanto a las conversiones de solicitudes de patente, el artículo 35 de la Decisión 486 menciona claramente que: “... *La conversión de la solicitud sólo procederá cuando la naturaleza de la invención lo permita.*” -negrilla fuera de texto-, por tanto, al realizar la revisión de la materia reclamada que queda en vigencia para el presente estudio, este Despacho encuentra que no cumple con dichos requisitos, toda vez que reclama un dispositivo se caracteriza por su composición química. Como consecuencia no es posible aceptar la conversión de la solicitud a modelo de utilidad ya que la naturaleza de la materia reclamada no lo permite.

3.3 Cumplimiento de los requisitos de patentabilidad.

3.3.1 Claridad de las reivindicaciones.

Frente a los argumentos de la sociedad recurrente donde considera que con las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio se subsanan todas las objeciones presentadas en la resolución recurrida, este Despacho advierte que no proceden toda vez que el capítulo reivindicatorio no fue aceptado por no pagar la tasa correspondiente.

Respecto a la claridad y concisión de la materia reclamada, es pertinente citar lo que el artículo 30 de la Decisión 486 establece, así: “*Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción*”. – Subrayado y resaltado fuera de texto-

De igual manera, el Tribunal Andino de Justicia en su interpretación prejudicial sobre el artículo 30 de la Decisión 486 menciona que:

Ref. Expediente N° NC2017/0007017

*“(…) las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, **el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica**”.* –Negrilla fuera de texto–

“(…) la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación”.

*“(…) **en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o lo ejemplos (...). Pero (...) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada**”*¹. –Negrilla fuera de texto–

A la luz de lo expresado en los párrafos anteriores, es indispensable tener en cuenta las características técnicas esenciales por medio de las cuales se definió el dispositivo de la reivindicación 1 y las cuales se encuentran sustentadas en la descripción: *“un dispositivo para transferencia de fluidos mínimamente invasivo caracterizado porque consta de una aguja o sonda fabricada en un nanomaterial derivado del látex cuya composición química se basa fundamentalmente en grasas, ceras y diversas resinas gomosas obtenidas a partir del citoplasma de las células laticíferas.”*– subrayado fuera de texto–.

Con lo cual es claro que el dispositivo se definió por medio de una aguja o sonda de látex, y en lo que respecta a las demás características, es importante advertir que al no encontrarse sustentadas en la descripción, no se consideran características técnicas esenciales de la invención. Asimismo se reitera que el capítulo reivindicatorio presenta expresiones que corresponden características funcionales tales como, *“activando el látex modificado en un laboratorio y modificando su estructura molecular”, “puede emitir el estímulo óptico, eléctrico magnético que genere la modificación molecular del látex”,* las cuales si bien explican la relación que existe entre las características estructurales y pueden ser incluidas en el capítulo reivindicatorio, no son tenidas en cuenta al momento de comparar con el estado de la técnica, por tanto, no le brindan altura inventiva a la materia reclamada.

Con lo cual, es claro que el capítulo reivindicatorio no cumple con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

3.3.2 Cumplimiento del artículo 28 de la Decisión 486.

Respecto al cumplimiento del artículo 28 de la Decisión 486, la cual indica que:

“La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla (...) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior (...) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y

¹Proceso 43-IP-2014 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. M.P. Leonor Perdomo Perdomo. Págs. 20 y 21.

Ref. Expediente N° NC2017/0007017

f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.” –subrayado fuera de texto–.

Conforme a lo anterior, es importante resaltar que el objeto de la presente solicitud es obtener un dispositivo biomédico para transferencia de fluidos, el cual está fabricado de un material “*modificado bioquímicamente capaz de ajustar su diámetro externo e interno, es decir, se agranda o encoge de acuerdo con las necesidad del paciente...*” (Pág.1), particularmente de un sistema de aguja o sonda fabricado “... en un **nanomaterial derivado del látex**, pero que se modifica bioquímicamente en el laboratorio de tal forma que su composición molecular original cambia dependiendo de la respuesta a un estímulo físico externo...” (Pág.6) -resaltado y subrayado fuera de texto-, sin embargo, en ninguna parte de la descripción existe información suficiente que permita establecer cuál es el tipo de modificación química por medio de la cual se logre establecer claramente y sin ambigüedad la obtención del nanomaterial, ni tampoco el producto específico del derivado de látex. Existe una variabilidad muy grande en los productos que se puedan obtener a partir del citoplasma de las células laticíferas, por tanto, la naturaleza química de la composición usada en el dispositivo médico no es clara, al no existir evidencias que provean una información directa de cómo se obtiene dicha composición.

De igual manera, este Despacho encuentra necesario adicionar que en la descripción tampoco se presentan ejemplos o resultados por medio de las cuales se pruebe técnicamente que la aguja o sonda fabricada en un nanomaterial derivado del látex modificado bioquímicamente, tenga la capacidad de actuar como una aguja, adicionalmente de su capacidad de ajustar el diámetro bajo estímulo.

Como consecuencia, este Despacho concluye que la memoria descriptiva no describe la invención con suficiente detalle para que un experto en la materia pueda concluir de forma razonable que el inventor, al momento de presentar la solicitud, poseía la invención reivindicada al no divulgar todas las limitaciones descriptivas como formulas químicas estructurales, procesos, parámetros. Por lo cual es claro que el capítulo descriptivo no cumple con lo establecido en el artículo 28 de la Decisión 486.

3.3.3 Estudio de Patentabilidad.

En lo que respecta al estudio de patentabilidad, la sociedad recurrente centra sus argumentos en cuanto a que durante el trámite administrativo la Oficina admitió por medio de dicho estudio de patentabilidad que la presente invención cumple con los requisitos de novedad frente a las enseñanzas del documento D1. Como consecuencia el requisito afectado fue el de nivel inventivo, esto a la luz de lo divulgado en los documentos D1 y D2. Y debido a la modificación del capítulo reivindicatorio y de la solicitud de conversión considera superadas las objeciones de patentabilidad.

De lo anterior, es preciso reiterar que a razón de la falta de pago de la modificación voluntaria del capítulo reivindicatorio en etapa de recurso, no es posible aceptar la nueva materia reclamada y como consecuencia rechazar la solicitud de conversión. Debido a lo anterior, es preciso valorar nuevamente la patentabilidad de invención de la materia reclamada, como sigue a continuación.

El documento D1, considerado el más cercano a la materia reclamada, divulga cánulas para uso médico y quirúrgico que se expande a lo largo de su longitud. Las cánulas se insertan a través del tejido cuando están en una condición no expandida y con un diámetro pequeño (resumen) las cuales pueden estar fabricadas preferiblemente de látex o silicona (Col.3, líneas 9 a 11). Y con base en las características técnicas esenciales de

Ref. Expediente N° NC2017/0007017

la reivindicación 1: “un dispositivo (...) caracterizado porque consta de una aguja o sonda fabricada en un nanomaterial derivado del látex cuya composición química se basa fundamentalmente en grasas, ceras y diversas resinas gomosas obtenidas a partir del citoplasma de las células laticíferas.”- subrayado fuera de texto-, las cuales cuentan con sustento descriptivo, ese Despacho encuentra que el dispositivo para transferencia de fluidos tal y como se encuentra caracterizado y sustentado, ya se conocía en el estado de la técnica, por tanto, el dispositivo médico no cumple con los requisitos de patentabilidad.

Como consecuencia, esta Oficina encuentra que no le asiste razón a la sociedad recurrente en cuanto a que la invención cumple con los requisitos de patentabilidad, toda vez que queda demostrado que no supera los requisitos establecidos en los artículos 14 y 28 de la Decisión 486. De acuerdo a lo expuesto, no hay lugar a revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

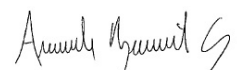
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 17712 del 29 de mayo de 2019, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la etapa de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 2 de junio de 2020



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2020.06.02
12:04:21 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

