

P-14360

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2017/0010832**

Solicitud de patente a nombre de **Integra LifeSciences Switzerland Sàrl**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de la sociedad Integra LifeSciences Switzerland Sàrl, domiciliada en Le Locle, Suiza, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **3698** notificado mediante comunicación electrónica el 1 de abril de 2020, relacionado con concepto técnico de fondo, atentamente me permito manifestar:

1. Modificaciones a las Reivindicaciones

Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de veinte (20) reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. En el nuevo capítulo reivindicatorio se realizaron las siguientes modificaciones:

- 1.1** Se modificó la antigua reivindicación 1, para ahora recitar en parte: "(...) en donde el revestimiento por inmersión cubre la segunda sección de la superficie externa de cada una de la pluralidad de lúmenes ramificados distintos, sin cubrir la primera sección de superficie externa de cada una de la pluralidad de lúmenes ramificados distintos (...)" lo cual se encuentra debidamente soportado en la descripción presentada y así dar mayor claridad a la invención.

- 1.2** Se modificó la antigua reivindicación 8, para ahora recitar en parte: "(...) en donde el correspondiente miembro de bloqueo está fabricado de un material bioabsorbible, biodegradable o bioreasorbable que es absorbido, degradado o reabsorbido completamente; y al menos dos orificios por cada uno de la pluralidad de lúmenes ramificados distintos son tapados por los correspondientes miembros de bloqueo" lo cual se encuentra debidamente soportado en la descripción presentada y así dar mayor claridad a la invención.
- 1.3** Se eliminaron las antiguas reivindicaciones 9 a 19.
- 1.4** Se incluyeron las nuevas reivindicaciones 9 a 19.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad y patentabilidad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

2. Pago de tasas

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que se adjunta tasa por una (1) reivindicación adicional, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio contiene un mayor número de cláusulas que el anteriormente presentado y en esencia es el mismo objeto, pero definido con mayor claridad.

Por otra parte, aunque el presente memorial de respuesta se presenta junto con modificaciones al capítulo reivindicatorio, se adjunta recibo por concepto de examen de patentabilidad, según lo establecido en la Resolución 3719 del 2016.

3. Claridad y concisión de las reivindicaciones

Respecto a las objeciones de claridad, el solicitante manifiesta que mediante las modificaciones realizadas en el nuevo pliego reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita.

En relación con las supuestas frases en las reivindicaciones que reclaman funcionalidades, resultados a alcanzar y/o ventajas técnicas me permito señalar respetuosamente al Examinador que expresiones escritas en lenguaje funcional, resultados a alcanzar y/o ventajas técnicas están permitidas por el Manual Andino de Patentes (MAP) en el Capítulo 4.2, en donde se menciona que “...una reivindicación debe incluir no solamente una enumeración de elementos sino también indicar su funcionamiento y la relación funcional entre los mismos cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia...” (Subrayado fuera del texto). Así mismo, el Instructivo para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad señala que, respecto a las características técnicas funcionales, resultados a alcanzar y/o ventajas técnicas en las reivindicaciones pueden incluir características estructurales y funcionales cuando para la persona medianamente versada en la materia no sea obvio el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos.

De esta manera, aplicando las directrices del MAP y del Instructivo citados anteriormente, es evidente que las expresiones objetadas cumplen con el requisito de proporcionar la relación funcional con los demás elementos y así determinar el alcance de la protección. Este tipo de expresiones hacen mención a la vinculación funcional de las partes estructurales constitutivas de la invención.

Por lo tanto, las expresiones objetadas en el análisis del Examinador, en vez de restarle claridad a la materia reivindicada (o hacer imposible determinar el alcance de la protección), definen la invención especificando la forma en que los elementos se interrelacionan entre ellos, respetando siempre las directrices establecidas por el MAP y el Instructivo de la SIC mencionadas previamente. En consecuencia, me permito resaltar que estas expresiones aportan claridad y son entendibles para una persona medianamente versada en la materia a la luz de la materia divulgada en el Capítulo Descriptivo.

Considerando todos los anteriores argumentos y explicaciones, se considera que se ha respondido a las observaciones hechas por el examinador en este respecto, por tanto, se superan las objeciones planteadas y, en consecuencia, las nuevas reivindicaciones 1 a 20 se ajustan a las disposiciones de la Decisión 486/00.

4. Novedad/Nivel inventivo

El examinador establece en su concepto técnico la falta de nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 5 y 10 a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en los documentos US 2015/0297874 (D1) y US 2005/0277862 (D2).

A este respecto, me permito decir que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está "comprendida" en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese Despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica, específicamente en los documentos D1 y/o D2, de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en el nuevo capítulo reivindicatorio.

Por otra parte, me permito decir que el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que *"Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica"*.

Lo anterior significa que el análisis de nivel inventivo **NO** es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel inventivo **debe demostrar** la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace **necesario demostrar** que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.

Considerando las anteriores definiciones y teniendo en cuenta las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio, es deseo del solicitante manifestar su desacuerdo con dichas objeciones y presentar argumentos que demuestran la novedad y el nivel inventivo de la invención que se reclama en las nuevas reivindicaciones 1 a 20.

En primer lugar, me permito llamar la atención del examinador sobre la materia reclamada en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, en el cual la reivindicación 1 ha sido modificada aún más al incluir: ***"(...) un catéter de drenaje que tiene un extremo proximal y un extremo distal opuesto terminando en una punta distal***

(...) un recubrimiento por inmersión de material bioabsorbible que cubre una superficie externa del extremo distal del catéter de drenaje; (...) en donde cada uno de la pluralidad de lúmenes ramificados distintos tiene un perímetro externo que comprende al menos una de una primera sección de superficie externa y una segunda sección de superficie externa; conjuntamente, la primera y la segunda secciones de superficie externa de un lumen ramificado distinto particular de la pluralidad de lúmenes ramificados distintos comprenden un perímetro radial externo completo; mientras se encuentra en un estado fijo con la pluralidad de lúmenes ramificados distintos mantenidos juntos por el recubrimiento por inmersión: (i) la primera sección de superficie externa de cada uno de la pluralidad de lúmenes ramificados distintos está en contacto físico directo con la primera sección de superficie externa de al menos otro lumen ramificado en una dirección longitudinal desde el punto de contacto hasta el extremo distal del catéter; y (ii) la segunda sección de superficie externa de cada uno de la pluralidad de lúmenes ramificados distintos no está en contacto físico con la primera o la segunda sección de superficie externa de cualquier otro lumen ramificado; en donde el revestimiento por inmersión cubre la segunda sección de la superficie externa de cada una de la pluralidad de lúmenes ramificados distintos, sin cubrir la primera sección de superficie externa de cada una de la pluralidad de lúmenes ramificados distintos; en donde cada uno de la pluralidad de lúmenes ramificados distintos tiene una pluralidad de orificios definidos radialmente hacia afuera a través de ellos en la primera y la segunda secciones de superficie externa; mientras que en el estado fijo con la pluralidad de lúmenes ramificados distintos mantenidos juntos por el recubrimiento por inmersión, un líquido no puede pasar a través de la pluralidad de orificios definidos en las primeras secciones de superficie externa de cualquiera de la pluralidad de lúmenes ramificados distintos (...)", la nueva reivindicación 9 que reclama en parte: ***"(...)un recubrimiento por inmersión de material bioabsorbible que cubre una superficie externa del extremo distal del catéter de drenaje, el recubrimiento por inmersión asegura la pluralidad de los lúmenes ramificados distintos que está en contacto físico directo entre sí desde el extremo distal del catéter de drenaje al punto de contacto con el único lumen central, en donde cada una de la pluralidad de los lúmenes ramificados distintos tiene un perímetro externo que comprende al menos una de una primera sección de superficie externa y una segunda sección de superficie externa; juntas, las secciones de superficie externa primera y segunda de un lumen ramificado distinto particular de la pluralidad de lúmenes ramificados distintos comprenden un perímetro radial exterior completo; mientras está en un estado fijo con la pluralidad de los lúmenes***

ramificados distintos unida por el recubrimiento por inmersión: (i) la primera sección de superficie externa de cada una de la pluralidad de los lúmenes ramificados distintos está en contacto físico directo con la primera sección de superficie externa de al menos otro lumen ramificado en una dirección longitudinal desde el punto de contacto hasta el extremo distal del catéter, y (ii) la segunda sección de superficie externa de cada una de la pluralidad de los lúmenes ramificados distintos no está en contacto físico con la primera o segunda superficie externa secciones de cualquier otra lumen ramificado; en donde cada una de la pluralidad de los lúmenes ramificados distintos tiene una pluralidad de orificios definidos radialmente hacia afuera a través de la misma en la primera y la segunda secciones de superficie exterior, mientras que en el estado fijo con la pluralidad de los lúmenes ramificados distintos unidos por el recubrimiento por inmersión, se prohíbe pasar un fluido a través de la pluralidad de orificios definidos en las primeras secciones de la superficie externa de cualquiera de la pluralidad de los lúmenes ramificados distintos; y al menos un miembro de bloqueo hecho de un material bioabsorbible que tapa los orificios dispuestos a la misma distancia axial desde el extremo distal del catéter de drenaje en las segundas secciones de la superficie externa de cada una de la pluralidad de los lúmenes ramificados distintos que prohíbe que entre fluido en el mismo; en donde el conjunto comprende una pluralidad de miembros de bloqueo no superpuestos dispuestos secuencialmente uno tras otro y separados entre sí en una dirección axial alrededor de un perímetro del catéter de drenaje; cada uno de la pluralidad de miembros de bloqueo es un anillo dispuesto alrededor del perímetro exterior del catéter de drenaje; y cada uno de la pluralidad de miembros de bloqueo está hecho de un material bioabsorbible seleccionado con una formulación y/o dimensión para absorber completamente en diferentes períodos de tiempo secuencialmente escalonados de tal manera que: un primer miembro de bloqueo de la pluralidad de miembros de bloqueo está dispuesto más cerca del distal el extremo del catéter de drenaje tiene una vida útil más corta antes de absorberse completamente; avanzando en una dirección axial lejos del extremo distal del catéter de drenaje, cada miembro de bloqueo sucesivo de la pluralidad de miembros de bloqueo tiene una vida útil más larga antes de absorber completamente que un miembro de bloqueo precedente de la pluralidad de miembros de bloqueo colocados más cerca del distal extremo del catéter de drenaje; y, un último miembro de bloqueo de la pluralidad de miembros de bloqueo colocado más alejado del extremo distal del catéter de drenaje tiene una vida útil más larga antes de absorber completamente que cualquier miembro de bloqueo anterior de la pluralidad de miembros de bloqueo

ubicados más cerca del extremo distal del catéter de drenaje” y la nueva reivindicación 11 que reclaman en parte: “(...) un catéter de drenaje que tiene un extremo proximal y un extremo distal opuesto que termina en una punta distal; (...) un recubrimiento por inmersión de material bioabsorbible que cubre una superficie externa del extremo distal del catéter de drenaje; el recubrimiento por inmersión que fija los tres lúmenes ramificados distintos en contacto físico directo entre sí desde el extremo distal del catéter de drenaje hasta el punto de contacto con el único lumen central; y en donde cada uno de los lúmenes ramificados distintos primero y segundo tiene un perímetro externo que comprende una primera sección de superficie externa y una segunda sección de superficie externa; el tercer lumen ramificado tiene un perímetro externo que comprende solo una primera sección de superficie externa; mientras se encuentra en un estado fijo con los tres lúmenes ramificados distintos mantenidos juntos por el recubrimiento por inmersión: (i) la primera sección de superficie externa de cada uno del primer y segundo lúmenes ramificados está en contacto físico directo con la primera sección de la superficie externa del tercer lumen ramificado en una dirección longitudinal desde el punto de contacto hasta el extremo distal del catéter; y (ii) la segunda sección de la superficie externa de cada uno del primer y segundo lúmenes ramificados no está en contacto físico; en donde cada uno de los tres lúmenes ramificados distintos tiene una pluralidad de orificios definidos radialmente hacia afuera a través de ellos en las primeras secciones de superficie externa; mientras que en el estado fijo con los tres lúmenes ramificados distintos mantenidos juntos por el recubrimiento por inmersión, un líquido no puede pasar a través de la pluralidad de orificios definidos en las primeras secciones de la superficie externa de cualquiera de los tres lúmenes ramificados distintos”. Tal como puede establecer una persona del oficio normalmente versada en la materia, ninguna de estas características técnicas está presente en los documentos D1 y/o D2, citados por el examinador.

Teniendo en cuenta la información suministrada anteriormente, los documentos D1 y/o D2 no anticipan el objeto de las nuevas reivindicaciones 1 a 20, por lo cual, se puede concluir que las reivindicaciones independientes 1, 9 y 11 son novedosas e inventivas en vista de dichas anterioridades. Ahora bien, dado que las reivindicaciones independientes son novedosas e inventivas, las reivindicaciones dependientes también cumplen con dichos requisitos de patentabilidad, toda vez que las características incluidas en las independientes también se encuentran en las dependientes.

Por lo tanto, es claro que las nuevas reivindicaciones 1 a 20 cumplen con los requisitos de novedad y nivel inventivo, tal como se define en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 y como se explica detalladamente en el Manual Andino y la Guía para Examinadores de la Superintendencia de Industria y Comercio.

5. Conclusión

Con las modificaciones introducidas y los argumentos presentados puede concluirse que:

- i) La presente solicitud es clara, concisa y está debidamente soportada en la descripción, cumpliendo así con los requerimientos del Artículo 30 de la Decisión 486; y
- ii) Las reivindicaciones 1 a 19 son patentables sobre D1 y D2, cumpliendo así con los requerimientos de los Artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor Examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al Examinador para emitir los exámenes de fondo- y 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que señala que: "*habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión, que será motivada. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de la actuación por el peticionario y por los terceros reconocidos*", (el subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese Despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

6. Anexos

- Nuevo capítulo reivindicatorio que incluye veinte (20) reivindicaciones.
- Recibo de pago por concepto de tasa de una (1) reivindicación adicional.
- Recibo por concepto de examen de patentabilidad, según lo establecido en la Resolución No. 3719 de 2016

Señora Directora,


CAROLINA DAZA MONTALVO
C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 CSJ
notificaciones@clarkemodet.com.co



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: NC2017/0010832

Recibo: 20-47679

Fecha: 03/07/2020

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO

CC: 66.783.790

Pago PSE No: 416249

CUS: 672245408

Patente de Invención Nacional

UNIDAD DE VÁLVULA IMPLANTABLE CON VIDA ÚTIL EXTENDIDA Y SU MÉTODO

Detalle del pago

Id.	Rentístico	Concepto y Servicio	Cant.	Val. Unit.	Subtotal
1	50005-01-01	Solicitud examen de patentabilidad Patente de Invención (DESCUENTO INTERNET)	1	\$ 1,296,500	\$ 1,296,500
TOTAL					\$ 1,296,500



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: NC2017/0010832

Recibo: 20-47681

Fecha: 03/07/2020

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO

CC: 66.783.790

Pago PSE No: 416251

CUS: 672253139

Patente de Invención Nacional

UNIDAD DE VÁLVULA IMPLANTABLE CON VIDA ÚTIL EXTENDIDA Y SU MÉTODO

Detalle del pago

Id.	Rentístico	Concepto y Servicio	Cant.	Val. Unit.	Subtotal
1	50005-01-02	Pago unitario reivindicacion adicional patente de invencion (A partir de de undí½cima reivindicacion) (DESCUENTO INTERNET)	1	\$ 42,000	\$ 42,000
TOTAL					\$ 42,000