

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 3480 de 15 de marzo de 2021

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. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decisión 486)

Se aceptan las modificaciones radicadas el 27 de julio de 2020, bajo el número NC2019/0001643, por ajustarse a los requisitos legales.

2. 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 17 del radicado N° NC2019/0001643 del 27 de julio de 2020.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar implantes y métodos para aumentar el ancho lateral de la pelvis, que reduzca la deformación no deseada del área tratada debido a las fuerzas no deseadas producidas por la ropa ajustada o la fuerza cortante sobre los tejidos.

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

3. 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.

4. De la solicitud de patente

4.1. 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



Oficio N° 3480 de 15 de marzo de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0001643

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.

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 y además que incluye un método quirúrgico no susceptible de protección vía patente de invención, por lo cual se sugiere el título siguiente: “IMPLANTE BIOCOMPATIBLE DE HUESO PÉLVICO Y MÉTODO DE FABRICACIÓN DE DICHO IMPLANTE”.

5. 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 encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D3	KR2020100008951	“Chin implants”	13 de septiembre de 2010

El documento D3¹ divulga un implante de mandíbula moldeada que pueda mantener una posición estable incluso con movimientos de impacto frecuentes sobre el área tratada (Pág. 1, Párr. 0001)

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

6.1. Novedad (Art 16 Decisión 486)

La reivindicación 9 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 27de julio de 2020).

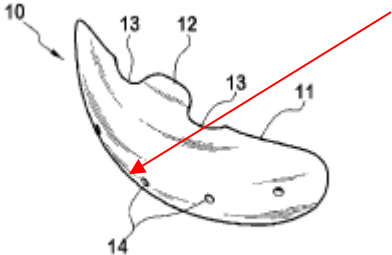
Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica

Características esenciales	D3
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 implante de modificación de forma de la mandíbula (10) (Fig. 2; Pág. 4, Párr. 0028).
Una porción base que incluye:	El implante (10) puede ser esculpida dando forma del hueso del paciente (Pág. 4, Párr. 0028).
Una superficie externa que está configurada extendida lateralmente más allá de una región lateral más externa de una cresta ilíaca cuando el implante está fijado a la cresta ilíaca del receptor.	El implante (10) tiene una superficie externa que se extiende lateralmente de manera convexa:

1<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/044199515/publication/KR20100008951U?q=pn%3DKR20100008951U>

Oficio N° 3480 de 15 de marzo de 2021

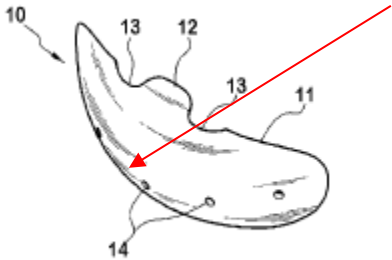
Ref. Expediente N° NC2019/0001643

	
Una superficie de contacto cóncava configurada para hacer contacto con un área de contacto de superficie externa de la cresta ilíaca del receptor.	Una superficie de contacto (11) con el hueso mandibular (Fig. 2; Pág. 4, Párr. 0016).
En donde la superficie externa del implante tiene una porción lateral que está configurada para corresponder en forma a una porción de la cresta ilíaca sobre la cual la porción lateral yace; (...)	El implante (10) puede ser esculpida dando forma del hueso del paciente (Pág. 4, Párr. 0028).
Un impedidor de separación extendido desde un borde de la superficie de contacto cóncava de la porción base y curvado de modo que está configurado para asegurar la cresta ilíaca mediante envolver al menos una porción de la cresta ilíaca cuando la superficie de contacto cóncava está en contacto con el área de contacto de la superficie externa de la cresta ilíaca.	Una superficie de prevención de separación (12) ubicada en la parte posterior de contacto (11) se extiende desde el borde trasero de la superficie de contacto (11) (Fig. 2; Pág. 4, Párr. 0019).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del implante biocompatible de la reivindicación 9 habían sido divulgadas previamente en el documento D3, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Asimismo, el documento D3 divulga las características de las reivindicaciones dependientes así:

- Reivindicaciones 10 y 11: El implante (10) tiene una superficie externa que se extiende lateralmente de manera convexa:



- Reivindicaciones 12 y 13: Agujeros pasantes (14) dispuestos en el lado interno de la superficie de contacto para adherir el implante a la piel (Pág. 4, Párr. 0021).

Las reivindicaciones dependientes 10 a 13 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

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

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

Oficio N° 3480 de 15 de marzo de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0001643

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D3	KR2020100008951	9 a 13	Novedad

8. Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumentos respecto a las observaciones de claridad del Oficio N° 200266

El solicitante con respecto a la objeción de excepción de patentabilidad de las reivindicaciones 1 a 6 indica que: *“(...) ruego reconsiderar la nueva Reivindicación 1 incluida en el nuevo Pliego Reivindicatorio. Además, se han eliminado las antiguas Reivindicaciones 37 a 46.”*

Esta Oficina mantiene la objeción sobre la reivindicación independiente 1, puesto que el objeto de la presente invención es alterar las proporciones corporales humanas en la zona de la cadera reemplazando el método de relleno de grasa en esta área, que si bien puede ser de orden estético, este también puede entenderse como un tratamiento para defectos congénitos, lo cual se entiende que este tipo de implantes no necesariamente tiene aplicación de carácter estético. Así las cosas, este se entiende tanto como de naturaleza estética como de intervención quirúrgica.

Frente a la objeción de título definida por este Despacho, el solicitante manifiesta que: *“(...) respetuosamente quiero indicar que mis representados desean mantener el título original y por ello ruego al Examinador tener presente esta opinión.”*

Se indica que se mantiene la objeción, puesto que se advierte que uno de los métodos descritos en la presente solicitud no es susceptible de protección vía patente de invención como se explica en este escrito, además que se recomienda además que el título tenga total concordancia con la materia divulgada en esta solicitud, lo cual no se cumple tampoco al darse de una manera muy genérica en esta solicitud.

Argumentos respecto al examen de novedad

El solicitante reitera que las diferencias de la actual reivindicación 9 frente a D1 son: *“(...) D1 no divulga un implante biocompatible para cirugía estética, antes bien, el elemento de prótesis (1) de D1 tiene el fin de corregir la forma de la cresta ilíaca cuando esta ha sido Página 7 de 15 intervenida quirúrgicamente para extraer una porción de ella con fines de trasplante para casos de defectos óseos después de resección tumoral, por ejemplo. D1 no divulga un implante biocompatible para incrementar un ancho lateral aparente de una pelvis de un receptor, por el contrario, el implante biocompatible corrige la forma de la cresta ilíaca cuando se le ha extraído una porción interior de ella misma. De esta manera, el elemento de prótesis (1) de D1 resulta insertado dentro de la cresta ilíaca, no externamente, por lo cual de esta manera no se logra el incremento del ancho lateral aparente de la pelvis del receptor, sino la reparación de una porción de la cresta ilíaca tal como se observa en la figura 12 de D1. D1 no divulga un implante biocompatible con disposición tal que se encuentre extendido lateralmente más allá de una región lateral más externa de una cresta ilíaca cuando el implante está fijado a la cresta iliaca del receptor. Por el contrario, tal como se mencionó en el punto anterior, el elemento de prótesis (1) de D1 resulta insertado dentro de la cresta ilíaca y de ninguna manera dispuesto extendido lateralmente más allá de la región más externa de la cresta ilíaca. Esta característica hace que la forma del implante biocompatible sea completamente diferente a la forma del elemento de prótesis (1) de D1 tal como se puede observar al comparar las figuras en ambos documentos. El elemento de prótesis (1) divulgado en D1*

Oficio N° 3480 de 15 de marzo de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0001643

no está configurado para hacer contacto con un área de contacto de superficie externa de la cresta ilíaca del receptor, como sí ocurre en la invención. Antes bien, dicho elemento de prótesis (1) está configurado en contacto con un área de superficie interna de la cresta ilíaca del receptor, dado que el elemento de prótesis (1) está configurado y dispuesto para subsanar la porción de hueso extraída de cresta ilíaca y reparar la forma de esta, razón por la cual su contacto es interno para simular la forma natural de la cresta ilíaca. D1 no divulga la configuración particular de un impedidor de separación extendido desde un borde de la superficie de contacto cóncava de la porción base curvada y mucho menos sugiere la posibilidad de asegurar la cresta ilíaca mediante envolver alrededor a al menos una porción de la cresta ilíaca cuando la superficie de contacto cóncava está en contacto con el área de contacto de la superficie externa de la cresta ilíaca. Por lo anterior, se identifican al menos cuatro (4) diferencias estructurales entre el implante biocompatible de la invención y el elemento de prótesis revelado en D1”

Esta Oficina le asiste la razón al solicitante en indicar que la nueva reivindicación 9 se aleja de lo divulgado en D1. No obstante, se indica que existe un nuevo documento que afecta la materia de la nueva reivindicación 9, por lo cual se traslada en este nuevo escrito.

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 el 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 de esta Superintendencia. De igual forma, deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1., de la norma ibidem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de tasas vigentes.

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



Oficio N° 3480 de 15 de marzo de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0001643

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2019/0001643		1°		2°	X	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) 26/07/2016				Prioridad X		Presentación			
Solicitante									
Yougun WON, BIOCOEN CO., LTD.									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	-	Art. 15	-	Art. 20	1 a 6	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	
CRITERIOS DE BÚSQUEDA									
Reivindicaciones objeto de búsqueda				7 a 17					
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 CO 14029412	28/02/2006 21/08/2014	-	-			A A		
ISA	KR2020100008951 US 5089017 US20080108989 US2015/0051650	13/09/2010 18/02/1992 08/05/2008 19/02/2015	9 a 13 -	Fig. 2; Pág. 4, Párr. 0016, 0019 -			X A A A		
USPTO	US20070129809 US20080010898	07/06/2007 17/01/2008	-	-			A A		
Patbase	JPH1014956 WO6051401 US2009010989	20/01/1998 18/05/2006 08/01/2009	-	-			A A A		
Orbit	WO2011091349 US20150250612	28/07/2011 10/09/2015	-	-			A A		
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP) 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.			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/						
⁽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					"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.				

Oficio N° 3480 de 15 de marzo de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0001643

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.	“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: (27/01/2021)	
Examinador: LEONARDO ROJAS VEGA	