

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 76674

Ref. Expediente N° NC2019/0007118

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 31
del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 45256 del 13 de julio de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “DISPOSITIVO FIJADOR INTERNO FLEXIBLE DE PLACA ÓSEA PARA EPIFISIODESIS”, con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que el resultado del examen de patentabilidad fue desfavorable.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 26 de agosto de 2022 con el N° NC2022/0012231, la sociedad Orthofix S.R.L., encontrándose dentro del término establecido para el efecto, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Actuación administrativa.

La sociedad recurrente hace un recuento de las actuaciones surtidas durante el trámite administrativo y resalta que *“La Superintendencia de Industria y Comercio mediante **Resolución No. 45256** niega el privilegio de patente para la solicitud de la referencia, basado en argumentos relacionados con concisión y falta de nivel inventivo.”* -Negrilla del texto Original-

Adicionalmente, la recurrente hace un recuento de los argumentos que motivan la resolución impugnada y manifiesta que *“(…) la presente invención sí cumple con el requisito de nivel inventivo, como se puede concluir de la argumentación que me propongo exponer a continuación. Deseo resaltar que el examinador ha incurrido en serias deficiencias, consistentes en el análisis de nivel inventivo. Se resaltan deficiencias tales como una aproximación simplista al arte previo, una equivocada interpretación al alcance de la invención reclamado, y una nula expectativa de éxito al combinar las enseñanzas del arte previo y el análisis en retrospectiva.”*

Modificaciones al pliego reivindicatorio con motivo del recurso.

La recurrente pone de presente que junto con el memorial del recurso incluye un nuevo pliego reivindicatorio en el cual realiza las siguientes modificaciones:

- **“Nueva Reivindicación 1:** se adiciona la materia reclamada previamente en la antigua reivindicación 2, es decir, ahora la reivindicación 1 reclama ‘en el que dicha superficie



Ref. Expediente N° NC2019/0007118

roscada (108, 109; 508, 509; 708, 709) está configurada para restringir sólidamente cada uno de dichos elementos de sujeción (102, 103; 502, 503; 702, 703) con dicho tornillo de fijación respectivo (301), proporcionando un dispositivo fijador interno de placa ósea (101; 501; 701) flexible exclusivamente en dicha porción central (106; 506; 706)'.

- *Se elimina la antigua reivindicación 2. Las reivindicaciones restantes, así como sus dependencias han sido reenumeradas.* -Negrilla del texto original-

De acuerdo con lo anterior la recurrente indica que "(...) el capítulo reivindicatorio modificado queda constituido por **14 reivindicaciones**, las cuales se refieren de manera clara y concisa al objeto de la presente solicitud, y se encuentran adecuadamente soportadas en el Capítulo Descriptivo.

*Es importante además aclarar que la anterior modificación no corresponde a una ampliación al alcance de la invención como se presentó originalmente, ni introduce nueva materia inventiva dentro de las reivindicaciones. Por lo tanto, **dicho capítulo reivindicatorio modificado** cumple a cabalidad con las provisiones de patentabilidad establecidas en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000.*

Asimismo, junto con el presente memorial se allega recibo por concepto de la modificación de solicitud en trámite, por lo que se solicita atentamente tener en cuenta estas modificaciones. -Negrilla y subraya del texto original-

Patentabilidad de la solicitud.

En cuanto al carácter inventivo de la materia reclamada la recurrente resalta que "(...) se evidencia una indebida interpretación y aplicación del artículo 18 de la Decisión 486 debido a que no se está realizando un adecuado análisis de dicho requisito de patentabilidad. En particular, y de acuerdo con el artículo 18 de la Decisión 486 y la sección 2.13 de la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad, su Despacho no está teniendo en cuenta las múltiples diferencias que existen entre la invención y la combinación de enseñanzas del arte previo. Asimismo, su despacho se equivoca al suponer que, a partir de las enseñanzas del arte previo para una persona medianamente versada en la materia, sería obvio obtener el dispositivo que se pretende proteger."

Sobre el particular, la recurrente manifiesta que a partir de "(...) las enseñanzas de esta interpretación es posible establecer que la presente solicitud es inventiva a la luz de los documentos D1 y D3, por las siguientes razones:

a) Diferencias entre la materia divulgada en el arte previo y la presente invención

Establece su Despacho lo siguiente en la Resolución 22698:

"la diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y el sistema de implante ortopédico divulgado en D1 consiste en disponer de una superficie roscada interna en los orificios por los cuales pasan los tornillos de fijación al hueso que enroscan con una rosca practicada en la cabeza de estos"



Ref. Expediente N° NC2019/0007118

Frente a la anterior conclusión de su Despacho, expreso mi total desacuerdo ya que la presente invención difiere de D1 en más características esenciales.

Particularmente, el documento D1 divulga un implante de alineación ósea que incluye un primer fijador óseo con un primer fijador óseo que está adaptado para la fijación en el hueso metafisario y un segundo fijador óseo con un segundo fijador óseo que está adaptado para la fijación en el hueso diafisario. Un enlace que conecta los dos sujetadores se extiende a lo largo de la fisis. Alternativamente, el implante de alineación ósea está adaptado para la fijación en las secciones diafisarias de dos cuerpos vertebrales contiguos. Estos implantes actúan como ataduras flexibles entre las secciones metafisaria y diafisaria del hueso durante el crecimiento óseo y están diseñados para ajustarse y deformarse durante el proceso de realineación ósea. Cuando se coloca en el lado convexo de la deformidad, el implante permite que crezca el hueso en el lado cóncavo de la deformidad. Durante el proceso de crecimiento, el hueso se realinea. Se utiliza un procedimiento similar para corregir las deformidades torsionales.

*Sin embargo, y pese a que el documento del arte previo citado se encuentra relacionado con el mismo campo técnico de la presente invención, a la luz del documento D1, una persona medianamente versada en la materia **no habría podido** haber llegado al dispositivo acá reivindicado con una expectativa de éxito razonable, es decir, basándose en las enseñanzas de D1 no tendría probabilidades altas para lograr obtener el dispositivo que se pretende proteger, ni tampoco esperar que dicho dispositivo tuviera propiedades ventajosas como se describirá posteriormente en este escrito. Todo esto se debe a que D1 no divulga una característica estructural fundamental que permite obtener el efecto técnico de la presente invención.*

*Por ejemplo, D1 se refiere a un implante de alineación ósea para epifisiodesis, que puede hacerse flexible en la parte central, mediante la extracción o adición de material (ver D1, [0113-0114] y la figura 16). Además, de acuerdo con D1, el enlace flexible en la parte central del implante óseo puede estar rizado (ver D1, Fig. 17). Sin embargo, **D1 no describe que “cada uno de dichos orificios pasantes (104, 105; 504, 505; 704, 705) comprende una superficie roscada (108, 109; 508, 509; 708, 709) adaptada para acoplarse con una superficie correspondiente (304) de dicho tornillo de fijación respectivo (301)”**, lo cual corresponde a una característica esencial de la presente invención. En este sentido, se puede decir que D1 no enseña o sugiere tornillos con estabilidad angular.*

*Adicionalmente, la presente invención reclama **que “dicha superficie roscada (108, 109; 508, 509; 708, 709) está configurada para restringir sólidamente cada uno de dichos elementos de sujeción (102, 103; 502, 503; 702, 703) con dicho tornillo de fijación respectivo (301), proporcionando un dispositivo fijador interno de placa ósea (101; 501; 701) flexible exclusivamente en dicha porción central (106; 506; 706)”**, no obstante, D1 no menciona y mucho menos sugiere dicha característica, la cual es considerada como esencial para el dispositivo.*

Así las cosas, cualquier persona medianamente versada en la materia siguiendo las enseñanzas de D1 de ninguna manera llegaría a la presente invención ya que dicho documento no enseña, menciona o sugiere las características estructurales del dispositivo para obtener el mismo aquí reclamados.



Ref. Expediente N° NC2019/0007118

En este sentido, y contrario a lo señalado por su Despacho, los argumentos presentados en el presente escrito realmente son persuasivos para desvirtuar el presente análisis de patentabilidad ya que la presente invención difiere de D1 en ciertas características estructurales y dichas deficiencias también se encuentran en D3 como se mencionará en la parte inferior de este recurso, además de que dichas características se encuentran directamente relacionadas con un efecto técnico. Por todo lo anterior, es claro que ninguna persona medianamente versada en la materia se encontraría motivada a seguir las enseñanzas de D1 para llegar a la presente invención debido a las inconsistencias que este documento presenta frente a la invención, de hecho, la única manera en que dicha persona a partir de las enseñanzas de D1 pudiese llegar a la invención sería invirtiendo tanto económicamente como intelectualmente en la experimentación de la misma. Así las cosas, para cualquier persona medianamente versada en la materia es claro que las enseñanzas de D1 la alejan de la presente invención, debido a que este divulga características esenciales diferentes al de la invención.

Por todo lo anterior, es claro que D1 no sugiere ni motiva a ninguna persona medianamente versada en la materia a hacer las modificaciones específicas en la estructura del dispositivo que se reclama en la presente invención, sino por el contrario, la aleja de esta, ya que no divulga las características de la misma, por lo que la materia reclamada por la presente invención de ninguna manera es obvia a la luz de las enseñanzas de D1.

Ahora bien, su Despacho establece en la Resolución **45256** que:

“Esta Oficina se permite disentir de lo expresado por el solicitante toda vez que como se demostró en los párrafos anteriores el objetivo de la invención, planteado en la descripción allegada con la solicitud, es precisamente realizar un ensamble estructuralmente más estable y esto sería obvio para el técnico medio al modificar la anterioridad del D1 con base en lo revelado en el documento D3 como se evidencia en el análisis previamente trasladado. Adicionalmente, el uso de tornillos de cabeza roscada es ampliamente difundido en aplicaciones ortopédicas, por ejemplo, en el documento EP19585803, por lo que su uso para darle rigidez al montaje de la placa sería obvio para la persona medianamente conocedora de la materia técnica correspondiente, por lo que no proporciona ningún efecto sorprendente”

Sin embargo, y contrario a lo señalado por su Despacho en el anterior párrafo, D3 de ninguna manera solventa las deficiencias de D1. Específicamente, D3 divulga un dispositivo de control del crecimiento incluye una placa ósea que tiene un perfil escalonado definido por un primer nivel, un segundo nivel y una rampa intermedia que conecta el primer y el segundo nivel. El primer nivel incluye un primer orificio roscado para recibir un primer sujetador para huesos y el segundo nivel incluye un segundo orificio roscado para recibir un segundo sujetador para huesos. La placa ósea incluye un par de muescas hembra laterales proximales, un par de muescas hembra laterales distales, un orificio de guía proximal y un orificio de guía distal.

No obstante, y de manera similar que D1, D3 tampoco enseña, sugiere o describe cada uno de dichos orificios pasantes (104, 105; 504, 505; 704, 705) comprende una superficie roscada (108, 109; 508, 509; 708, 709) adaptada para acoplarse con una superficie correspondiente (304) de dicho tornillo de fijación respectivo (301), lo cual es considerado como una característica esencial de la invención.



Ref. Expediente N° NC2019/0007118

*Si bien, su Despacho considera que el uso de los orificios roscados de D3 restringiría la orientación de los tornillos con respecto a la placa, creando así un conjunto de placa y tornillo que es flexible exclusivamente en una parte central de la placa. Su Despacho se encuentra en un error al señalar esto por las siguientes razones. En primer lugar, se observa que dicho efecto resuelve el problema de la localización precisa del centro de giro, y no tiene ninguna relación con el problema técnico mencionado anteriormente de tener un sistema estable. **Ni D1 ni D3 sugieren ubicar el centro de rotación del implante.** Una persona medianamente versada en la materia, sin retrospectiva, no habría tenido ningún motivo para perseguir tal efecto, incluso si estuviera preocupado por la estabilidad estructural del sistema. En segundo lugar, incluso si dicho versado combinara las enseñanzas de D1 y D3, **este no lograría** el efecto mencionado anteriormente de hacer que el conjunto de placa y tornillos sea exclusivamente flexible en la parte central de la placa.*

De hecho, como se muestra a continuación en la figura 9, los sujetadores empleados con la placa son sujetadores óseos de ángulo variable. De hecho, ambos párrafos [0026] y [0032] analizan la capacidad de los sujetadores para inclinar su eje durante el crecimiento óseo.

Nótese que el párrafo [0028], citado por el Examinador como la descripción relevante para los orificios roscados en D3, menciona específicamente la figura 9: “los orificios 102, 104 definen superficies internas correspondientes 103, 105, que están roscadas y tienen forma esférica para recibir orificios roscados sujetadores de fijación 150 que tienen cabezas de forma esférica, como se muestra en la figura 9”

En vista de lo anterior, es evidente que el documento D3 nunca enseñaría a un versado cómo crear un “conjunto de placa y tornillo que sea flexible exclusivamente en una parte central de la placa”: en efecto, aunque los orificios sean roscados, no bloquean rígidamente los tornillos con respecto a la placa. Por lo tanto, un versado en la materia no habría considerado D3 para resolver el problema técnico objetivo identificado por el Examinador.

Adicionalmente, la presente reivindicación recoge la característica adicional de que la superficie roscada de los orificios está configurada para constreñir sólidamente cada uno de los elementos de sujeción con su respectivo tornillo de fijación, proporcionando un dispositivo fijador interno de placa ósea flexible exclusivamente en la parte central. Tanto D1 como D3 no revelan dicha característica adicional, de hecho, del documento D1 ni siquiera muestra agujeros roscados. El documento D3, como se discutió anteriormente, no restringe sólidamente los tornillos a la placa.

*De acuerdo con lo anterior, **es evidente que ninguna persona medianamente versada en la materia se vería motivada a obtener un dispositivo a partir de las enseñanzas de D3, ya que este documento sencillamente no enseña dichas características.***

Además, si hipotéticamente una persona versada en la materia se viese motivada por las enseñanzas de D1 y D3 e incorporara las enseñanzas de D3 en los resultados de D1, este optaría por un dispositivo fijador interno modificado ficticiamente, el cual no sería flexible exclusivamente en su parte central, sino que permitiría un mayor grado de flexibilidad debido a la posible inclinación de los tornillos, en donde el resultado de la combinación de dichas enseñanzas corresponde a algo completamente diferente de la invención.



Ref. Expediente N° NC2019/0007118

Por todo lo anterior, ninguna persona medianamente versada en la materia se encontraría motivada a seguir las enseñanzas de D3 para obtener la invención ya que dicho arte previo no divulga los componentes estructurales del dispositivo ni sus características estructurales. Así las cosas, me permito establecer que con el sin número de deficiencias en D1 y D3, una persona medianamente versada en la materia no podría llegar a la invención actualmente reivindicada en ausencia de un extenso programa de investigación, puesto que tendría que hacer elecciones al azar sin saber con certeza que dichas elecciones van a proveer los mismos resultados que se reclaman en la presente invención.

Así las cosas, considero que estos argumentos son suficientes para que la Resolución sea revocada ya que D1 y D3 no revelan ni tampoco sugieren los componentes ni características comprendidas en el dispositivo de la presente invención.

b) Expectativa de éxito al combinar enseñanzas de D1 y D3

En cuanto a este aspecto, me permito señalar que, si una persona medianamente versada en la materia combinara las enseñanzas de D1 con D3, de ninguna manera podría llegar a la presente invención, puesto que dicha persona enfrentaría un gran número de incompatibilidades técnicas entre la materia divulgada en dichos documentos, lo que hace que la combinación de las enseñanzas de estos no sea obvia. Por consiguiente, una persona medianamente versada en la materia no estaría motivada para combinar las enseñanzas de D3 en D1, ya que esta no esperaría resolver de ese modo el problema técnico objetivo.

Así las cosas, es completamente claro que la materia reclamada por la presente invención no es obvia a la luz de D1, y mucho menos a la luz de la combinación de enseñanzas de D3 con D1, ya que D1 no logra cubrir las falencias de D3. Por ejemplo, ni D1 ni D3 mencionan un conjunto de placa y tornillo que sea flexible exclusivamente en una parte central de la placa y mucho menos que la superficie roscada de los orificios está configurada para constreñir sólidamente cada uno de los elementos de sujeción con su respectivo tornillo de fijación, proporcionando un dispositivo fijador interno de placa ósea flexible exclusivamente en la parte central.

Por lo tanto, es totalmente evidente que ni D3 ni D4 solos o en combinación enseñan o sugieren a la persona medianamente versada en la materia las características esenciales de la presente invención, por lo que dicha persona versada no habría tenido la motivación necesaria, o una expectativa razonable de éxito, para llegar al dispositivo de la invención.

(...)

Por lo tanto, es totalmente claro que D1 y D3 no afectan el nivel inventivo de la presente invención ya que este no enseña explícitamente un dispositivo que comprende un conjunto de placa y tornillo que sea flexible exclusivamente en una parte central de la placa y mucho menos que la superficie roscada de los orificios está configurada para constreñir sólidamente cada uno de los elementos de sujeción con su respectivo tornillo de fijación, proporcionando un dispositivo fijador interno de placa ósea flexible exclusivamente en la parte central, y mucho menos que debido a la combinación de dichas características estructurales, el dispositivo de la reivindicación 1, presentaran un efecto técnico como se demuestra en la parte inferior del presente memorial.



Ref. Expediente N° NC2019/0007118

En vista de lo anterior, una persona medianamente versada en la materia a partir de las enseñanzas de D1 y D3 no hubiese llegado de manera inmediata a la presente invención, sino que dicha persona tendría que haber superado obstáculos reales y además haber llevado a cabo una experimentación exhaustiva para lograrlo. Además, el hecho de que el proceso reivindicado presente un efecto técnico es un indicio adicional de la presencia de nivel inventivo de la presente solicitud.

(...)

En consecuencia, y basándonos en las diferencias mencionadas anteriormente, no hay ninguna enseñanza en D1 y D3, que llevase a una persona medianamente versada en la materia a obtener el dispositivo de la invención y llegar de forma obvia al mismo. Incluso si dicha persona encontrase tal enseñanza o motivación, resulta relevante notar que, a la hora de evaluar el nivel inventivo de la invención, este debe basarse en si existen sugerencias explícitas y suficientes en el arte previo que indicaran de manera clara cómo desarrollar de manera obvia la formulación aquí reclamada, que como se demostró anteriormente, no existen.

(...)

Por lo tanto, si respondemos la pregunta que establece la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad, es totalmente claro que no existe una enseñanza en D3 que sugiera o motive a una persona medianamente versada en la materia de manera OBVIA a obtener un producto. Así, y como lo establece ese Despacho, D3 tendría que INDICARLE a la persona medianamente versada en la materia CÓMO modificar o adaptar las enseñanzas de dicho documento para resolver el problema técnico de forma obvia.

Sin embargo, a lo largo del presente Recurso de Reposición ha quedado claro que en ninguna parte de D3 existe una enseñanza que hubiese indicado a la persona versada en la materia cómo modificar las enseñanzas de D1 para haber llegado a la presente invención de forma obvia, es decir a un dispositivo fijador interno de placa ósea (101; 501; 701) para epifisiodesis. Insistimos en que el examinador simplemente se limitó a identificar las características estructurales reivindicadas en cualquier parte de los documentos D1 y D3 incurriendo así en un análisis en retrospectiva.

c) Análisis en retrospectiva.

Ahora bien, y como se señala anteriormente, nada en D1 o D3 sugiere un dispositivo que comprendiera un conjunto de placa y tornillo que sea flexible exclusivamente en una parte central de la placa y mucho menos que la superficie roscada de los orificios está configurada para constreñir sólidamente cada uno de los elementos de sujeción con su respectivo tornillo de fijación, proporcionando un dispositivo fijador interno de placa ósea flexible exclusivamente en la parte central. Ni siquiera existe en el documento D1 o D3 tan solo una sugerencia que indique que es deseable combinar estas características en un único dispositivo.

Por lo tanto, para una persona medianamente versada en la materia no era obvio a partir de las enseñanzas de D1 y D3 obtener la presente invención, puesto que era completamente imposible e improbable que dicha persona basada en las enseñanzas de



Ref. Expediente N° NC2019/0007118

dichos documentos, su conocimiento y sin llevar a cabo una experimentación exhaustiva hubiese escogido las características estructurales reclamadas por la invención y hubiese obtenido un dispositivo para obtener la misma.

(...)

En conclusión, la supuesta obviedad del dispositivo reivindicado solo es posible mediante un análisis en retrospectiva en donde el examinador simplemente ubicó de manera indiscriminada los componentes de la presente invención en cualquier parte de los documentos D1 y D2 y llegó de manera errada a la conclusión de que la invención era obvia.

(...)

En vista de lo anterior, de manera respetuosa solicito que la materia del Capítulo Reivindicatorio Modificado sea tenida en cuenta y por ende se retire la objeción por falta de nivel inventivo y que se considere como patentable la materia reivindicada.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, consideramos que la presente invención definida según el capítulo reivindicatorio modificado adjunto cumple todos los requisitos de patentabilidad establecidos por la Decisión Andina 486 de 2000, en especial el de nivel inventivo, y, por ello, solicitamos muy amablemente a este Despacho estudiar el alcance de este nuevo capítulo reivindicatorio aportado a la luz de los anteriores argumentos que soportan la novedad de la presente invención” -Negrilla y subraya del texto original-

Peticiones de la recurrente con motivo del recurso.

La recurrente solicita que “(...) se revoque en su totalidad la Resolución No. 45256, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio y se conceda el privilegio de patente de modelo de utilidad a la presente invención.” y que “(...) se estudie el Capítulo Reivindicatorio Modificado que se adjunta al presente memorial y se conceda el privilegio de patente de modelo de utilidad para la presente invención.”

Trámite administrativo.

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”.

Objeto de la invención.

Resulta oportuno aclarar a la recurrente, que la decisión que aquí se impugna corresponde al trámite de una solicitud de patente de invención presentada vía PCT y no a una solicitud de patente de modelo de utilidad como equivocadamente se menciona en las peticiones del escrito del recurso interpuesto.

Ahora bien, esta Oficina no pierde de vista que la solicitud está relacionada con un dispositivo fijador interno de placa ósea para epifisiodesis, que comprende un par de elementos de sujeción, cada uno de los cuales comprende respectivamente un orificio pasante para recibir un tornillo de fijación respectivo en un hueso. El dispositivo fijador



Resolución N° 76674

Ref. Expediente N° NC2019/0007118

interno de la placa ósea comprende además una porción central que conecta estructuralmente y restringe entre sí los elementos de sujeción, siendo la porción central flexible para permitir la flexión de la placa ósea. Cada uno de los orificios pasantes comprende una superficie roscada que está adaptada para acoplarse con una superficie correspondiente del tornillo de fijación respectivo. Los elementos de sujeción y la porción central se proporcionan como una estructura de material compuesto.

Antecedentes administrativos.

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada en el radicado bajo el N° NC2019/0007118 del 02 de julio de 2019, requerida en dos oportunidades durante la etapa de examen de patentabilidad en virtud del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, mediante los Oficios N° 11345 notificado el 19 de julio de 2021 y el Oficio N° 12 notificado el 04 enero de 2022.

En este último Oficio, se evaluó la patentabilidad del capítulo reivindicatorio que se encuentra anexo al radicado bajo el N° NC2019/0007118 del 06 de octubre de 2021 y se determinó que la materia reclamada carecía de nivel inventivo de acuerdo con las enseñanzas de los documentos US2012271358 (D1) y US2010/0004691 (D3), de tal suerte que se concluyó que la materia reclamada no cumplía con el requisito de patentabilidad previsto en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000.

Mediante radicado N° NC2019/0007118 del 29 de marzo de 2022, la sociedad solicitante presentó respuesta al requerimiento de fondo emitido con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, modificando e incluyendo un pliego reivindicatorio conformado por 15 reivindicaciones en la modalidad de producto.

En respuesta a este último requerimiento se allegó el pago de la tasa por modificación al pliego reivindicatorio, lo que permitió el estudio de las reivindicaciones 1 a 15 incluidas en la respuesta, sin embargo, subsistieron los impedimentos para la concesión de la materia reclamada, razón por la cual se negó el privilegio de patente solicitado a través de la Resolución N° 45256 del 13 julio de 2022, por no cumplir con el requisito de nivel inventivo previsto en el artículo 18 de la Decisión 486 antes mencionado.

Normativa aplicable.

El artículo 45 de la Decisión 486 de 2000 establece la obligatoriedad de notificar el examen de fondo cuando la Oficina advierta que la invención no es patentable, además prevé la consecuencia jurídica en el evento en que la respuesta no supere los impedimentos para la concesión, en los siguientes términos:

“Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación.

Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales (...).

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.”



Ref. Expediente N° NC2019/0007118

Modificaciones presentadas.

El artículo 34 de la Decisión 486 establece que:

“El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial”.

En relación con el ámbito y alcance de la modificación, el Tribunal ha establecido lo siguiente:

“La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”.

En el caso objeto de la presente revisión, la recurrente presenta en el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio bajo el radicado N° NC2022/0012231 del 26 de agosto de 2022 con el fin de que sea considerado al momento de decidir sobre la patentabilidad de la materia.

Sobre el particular, esta Oficina encuentra que en la reivindicación 1 se incluyeron las características técnicas reclamadas en la reivindicación 2, asimismo, se encuentra que elimino la reivindicación 2 y se reenumero en su totalidad el pliego reivindicatorio estableciendo un orden jerárquico de dependencia. En conclusión, el pliego reivindicatorio modificado está conformado por 14 reivindicaciones en la modalidad de producto.

Por los demás, esta Oficina acepta la modificación allegada con el escrito del recurso, teniendo en cuenta que se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486, en la medida que no constituye ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial y se acompaña del pago de la tasa correspondiente por modificaciones voluntarias acreditado mediante recibo 22-76469 del 26 de agosto de 2022.

Sobre la patentabilidad de la solicitud.

De acuerdo con el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000, 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. En el presente caso se advierte que el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo divulga un objeto concebido en el mismo campo técnico o está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y por lo tanto presenta características técnicas similares, es decir no cumple con lo establecido en el mencionado artículo.

Verificado el análisis de nivel inventivo presentado en la Resolución impugnada se observa que los documentos citados: US2012271358 (de aquí en adelante D1) y



Resolución N° 76674

Ref. Expediente N° NC2019/0007118

US2010/0004691 (de aquí en adelante D3), pertenecen al campo técnico de la invención y fueron publicados con anticipación a la fecha de prioridad reivindicada del 20 de enero de 2017.

Ahora bien, respecto al carácter inventivo de la materia reclamada, esta Oficina encuentra del caso hacer el siguiente análisis:

La reivindicación 1 modificada reclama:

“Dispositivo fijador interno de placa ósea (101; 501; 701) para epifisiodesis, que comprende un par de elementos de sujeción (102, 103; 502, 503; 702, 703), cada uno de dichos elementos de sujeción (102, 103; 502, 503; 702, 703) que comprenden respectivamente un orificio pasante (104, 105; 504, 505; 704, 705) configurado para recibir un tornillo de fijación respectivo (301) a un hueso; dicho dispositivo (101; 501; 701) fijador interno de la placa ósea que comprende además una porción central (106; 506; 706) que conecta y restringe estructuralmente dichos elementos de sujeción (102, 103; 502, 503; 702, 703) entre sí, dicha porción central (106; 506; 706) es flexible para permitir la flexión de dicho dispositivo fijador interno de placa ósea (101; 501; 701), en donde cada uno de dichos orificios pasantes (104, 105; 504, 505; 704, 705) comprende una superficie roscada (108, 109; 508, 509; 708, 709) adaptada para acoplarse con una superficie correspondiente de dicho tornillo de fijación respectivo (301), y en donde dichos elementos de sujeción (102, 103; 502, 503; 702, 703) y dicha porción central (106; 506; 706) se proporcionan como una estructura compuesta, en el que dicha superficie roscada (108, 109; 508, 509; 708, 709) está configurada para restringir sólidamente cada uno de dichos elementos de sujeción (102, 103; 502, 503; 702, 703) con dicho tornillo de fijación respectivo (301), proporcionando un dispositivo fijador interno de placa ósea (101; 501; 701) flexible exclusivamente en dicha porción central (106; 506; 706).”

De acuerdo con la materia reclamada, en la resolución impugnada se citó el documento D1 como el antecedente más cercano a la invención porque revela: Un implante de alineación ósea para corregir deformidades de la columna vertebral, que comprende: un primer sujetador que comprende una cabeza, un eje del sujetador adyacente a la cabeza, (...); un segundo sujetador que comprende una cabeza, un eje del sujetador adyacente a la cabeza, el eje del sujetador que tiene un diámetro de eje y un elemento de acoplamiento que sobresale del eje del sujetador y está adaptado para conectarse a un segundo cuerpo vertebral; (...) en el que los enlaces primero y segundo están alineados en una orientación en la que la primera abertura del primer enlace se superpone a la primera abertura del segundo enlace; en el que el primer sujetador pasa a través de las aberturas superpuestas en el primer y segundo eslabón; en el que el segundo sujetador pasa a través de la segunda abertura del primer eslabón y el tercer sujetador pasa a través de la segunda abertura del segundo eslabón, estando desplazadas las segundas aberturas de cada eslabón de las primeras aberturas superpuestas de cada eslabón; y en el que el primer enlace, el segundo enlace, el primer sujetador, el segundo sujetador y el tercer sujetador pueden funcionar para funcionar juntos como una atadura flexible entre los cuerpos vertebrales primero, segundo y tercero (reivindicación 10).

Así las cosas, se determinó que la diferencia entre la materia reclamada y las enseñanzas del documento D1 radicaba en que la solicitud busca proteger que los elementos de sujeción en sus extremos distal y proximal tienen una perforación internamente roscada, y que permite estructuralmente hacer más estable y flexible en el centro del cuerpo al dispositivo fijador y que el documento D1 no revela.

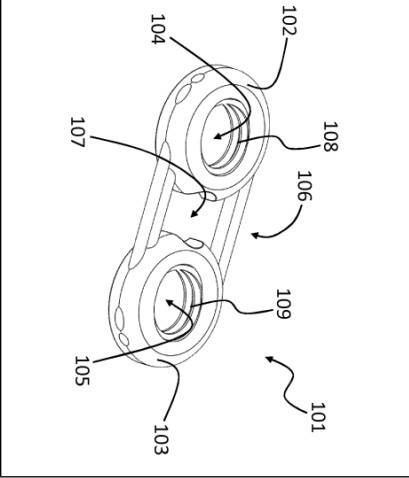
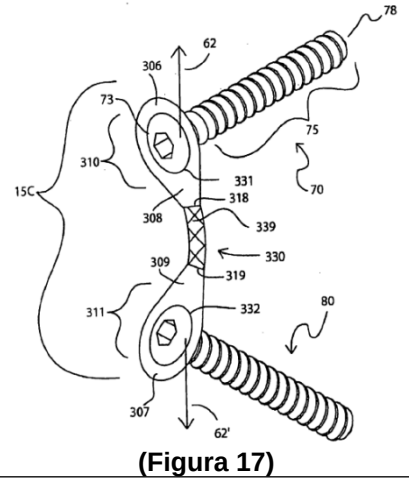
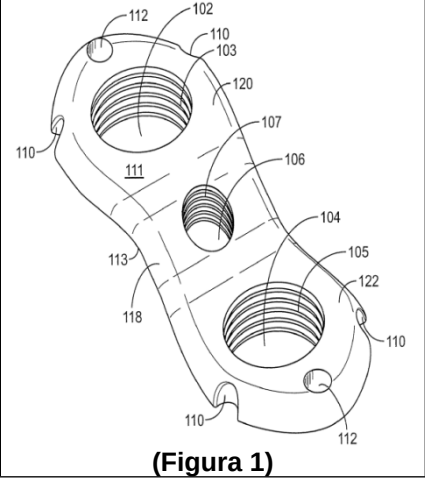


Ref. Expediente N° NC2019/0007118

Por otra parte, en la resolución impugnada se citó el documento D3 como el antecedente complementario que permite determinar que la materia reclamada se deriva de manera evidente de las enseñanzas del estado de la técnica en combinación, toda vez que revela: Un dispositivo de control del crecimiento que incluye dos ojales (306) y (307) con agujeros proximal y distal (102), (104), y con superficies roscadas internas (103), (105) que sirven para alojar tornillos óseos (150). (Párr. 0028).

En consecuencia, esta Oficina ratifica que a partir de las enseñanzas del documento D1 en combinación con las enseñanzas del documento D3 la materia reclamada se deriva de manera evidente, además para una persona medianamente versada en la materia estaría motivada a combinar las enseñanzas del documento D1 con las del documento D3 para solucionar de una manera similar el problema técnico que pretende solucionar el solicitante con su invención.

En cuanto a al argumento de la sociedad recurrente según el cual, el documento D1 no hace referencia a que los orificios en el cuerpo del dispositivo adaptador estén roscados, esta Oficina encuentra pertinente llamar la atención de la recurrente sobre el hecho de que el documento D3 cuenta con perforaciones roscadas en los extremos del dispositivo adaptador, razón por la cual, a pesar de que el documento D1 no revele esta característica, el documento D3 si hace referencia a ella donde menciona que el dispositivo de control del crecimiento (100) que incluye agujeros proximal y distal (102), (104), con superficies roscadas internas (103), (105) que sirven para alojar tornillos óseos (150). (Párr. 0028, figura 1).

Dispositivo fijador solicitud	Dispositivo Documento D1	Dispositivo Documento D3
	 (Figura 17)	 (Figura 1)

De la tabla anterior se puede establecer que el implante de alineación del documento D1 cuenta con dos extremos ojal (306 y 307) con perforaciones (331 y 332) en donde un miembro flexible (339) conecta el primer ojal (306) con el segundo ojal (307) que está dispuesto para alojar los sujetadores (75) y (80) que tienen rosca helicoidal (103), asimismo, el dispositivo de placa ósea (100) del documento D3 cuenta con dos extremos (120) y (122) con perforaciones (102) y (104) con superficies internas roscadas (103) y (105) para recibir elementos de fijación roscados (150).

De acuerdo con lo mostrado en la anterior tabla, se encuentra que a pesar de que el documento D1 no revele que las perforaciones en los extremos del implante de alineación tengan superficie interna roscada, el dispositivo del documento D3 describe un dispositivo similar al reclamado que tiene una configuración geométrica que cuenta con orificios

Ref. Expediente N° NC2019/0007118

roscados en los extremos del dispositivo que sirven para alojar y hacer más resistente la unión al hueso pero que no permite tener la flexibilidad que el implante de alineación del documento D1 tiene, pero que lo complementa y permite solucionar de la misma manera el problema técnico que pretende resolver la recurrente con su invención.

En consecuencia, esta Oficina ratifica que la materia reclamada en la nueva reivindicación 1 se deriva de manera evidente de la combinación de enseñanzas de los documentos D1 y D3, además, como ya se mencionó, para una persona medianamente versada en la materia sería obvio incluir los orificios roscados del dispositivo del documento D3 en los extremos perforados del implante de alineación del documento D1, para poder solucionar de forma similar el problema técnico que el solicitante busca solucionar con la solicitud.

En conclusión, la materia objeto de la reivindicación 1 y la de sus dependientes 2 a 14 carece de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas de los documentos D1 y D3, de tal suerte que no cumplen con el requisito de patentabilidad previsto en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sobre la expectativa de éxito al combinar las enseñanzas de D1 y D3.

Teniendo en cuenta lo expuesto, esta Oficina ratifica que el estado de la técnica citado y el análisis de altura inventiva practicado en la resolución impugnada es acertado, toda vez que a partir de la compatibilidad entre los dispositivos revelados en los antecedentes, permite determinar que a partir de la combinación de enseñanzas de los documentos D1 y D3 la materia reclamada en la solicitud se deriva de manera evidente del estado de la técnica y por consiguiente para una persona medianamente versada en la materia es obvia. Por lo tanto, contrario a lo manifestado por la recurrente, a partir de las enseñanzas de los documentos citados si es posible llegar con éxito al dispositivo reclamado.

En cuanto a la combinación de enseñanzas de los documentos D1 y D4 señalada por la sociedad recurrente, es preciso mencionar que en la resolución impugnada se tomaron para el estudio los documentos D1 y D3, sin el uso de un documento D4, por lo tanto el argumento de la recurrente no es válido y carece de sustento.

Sobre el análisis en retrospectiva.

En cuanto a lo mencionado por la recurrente respecto a que “(...) *nada en D1 o D3 sugiere un dispositivo que comprendiera un conjunto de placa y tornillo que sea flexible exclusivamente en una parte central de la placa y mucho menos que la superficie roscada de los orificios está configurada para constreñir sólidamente cada uno de los elementos de sujeción con su respectivo tornillo de fijación*” esta Oficina encuentra lo siguiente:

- El documento D1 en la figura 17 y en los párrafos (0016 y 0017) divulga un implante de alineación ósea, en donde se puede ver que está conformado por dos extremos tipo ojal (306 y 307) con perforaciones (331 y 332) para alojar los sujetadores (75 y 80) en donde la parte central es conformada por un elemento flexible (339). Por lo que se determina que el documento D1 revela múltiples características reclamadas en la solicitud, además por estar conformada por una parte central flexible constituye el documento más cercano a la invención.
- Por su parte el documento D3 en la figura 1 y en los párrafos (0027 y 0028) enseña un dispositivo de placa ósea (100) con un cuerpo rígido que en sus extremos (120 y



Resolución N° 76674

Ref. Expediente N° NC2019/0007118

122) tienen perforaciones (102 y 104) con superficies internas roscadas (103 y 105) en el cual se aloja rígidamente los elementos de fijación roscados (150).

De acuerdo con lo expuesto, esta Oficina encuentra que contrario a lo manifestado por la recurrente si existe la motivación suficiente para combinar las enseñanzas de los documentos D1 y D3 para declarar la obviedad de la solicitud, en consecuencia el estudio adelantado de ninguna manera es retrospectivo y por el contrario es acertado.

Sobre las peticiones de la recurrente con motivo del recurso.

Así las cosas, se reitera entonces que el objeto reivindicado no cumple con el requisito de patentabilidad previsto en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000, de tal suerte que esta Oficina no encuentra procedente acceder a las pretensiones de la sociedad recurrente, y por consiguiente no haya lugar a revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Confirmar la Resolución N° 45256 del 13 de julio de 2022, por medio de la cual se denegó patente de invención a la creación denominada: "DISPOSITIVO FIJADOR INTERNO FLEXIBLE DE PLACA ÓSEA PARA EPIFISIODESIS", de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad Orthofix S.R.L. en calidad de solicitante y a la sociedad Industrias Médicas Sampedro S.A.S., en calidad de opositor, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 31 de octubre de 2022

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: JUAN CAMILO
DURAN TELLEZ
Fecha: 2022.10.31
17:02:25 COT
Razón: Validez
jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.



Resolución N° 76674

Ref. Expediente N° NC2019/0007118

