

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 14583

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01 84148

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 30 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 2 de octubre de 2001, bajo el número 01 84148, se presentó la solicitud de patente de invención titulada: "UNA EVALUACION DENTAL, UN APARATO DISPENSADOR, UN SISTEMA Y UN METODO PARA PROPORCIONAR LA MISMA", contenida en el expediente de la referencia.

SEGUNDO: Que como resultado del examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud, se modificó el título de la invención a: "UN APARATO PARA PROPORCIONAR UNA EVALUACION DEL ESTADO ORTODONTICO DE UN USUARIO Y SISTEMA QUE LO UTILIZA".

TERCERO: Que cumplidas las exigencias legales del examen de forma, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

CUARTO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario en tres oportunidades para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

QUINTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 20 de diciembre de 2007, 17 de abril de 2009 y el 18 de noviembre de 2009, atendió oportunamente a los requerimientos formulados presentando aclaraciones. Adicionalmente, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486.

SEXTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgarán patentes "... para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

SEPTIMO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 8, contenidas en los folios 184 y 185 del expediente en estudio, no cumplen con los requisitos de claridad, nivel

14583

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 1 4583
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01 84148

inventivo y así mismo, no divulga la invención de manera clara, concisa y completa. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud, hace referencia a un sistema y un método que permite la revisión bucal de uno o más usuarios que reciban posteriormente una evaluación de sus condiciones médicas.

La solicitud bajo estudio, reclama en su pliego reivindicatorio un aparato para proveer un diagnóstico del estado ortodóntico de un usuario y dispensar uno de una pluralidad de dispositivos dentales de diferentes tamaños, relacionado en las reivindicaciones 1 a 8.

2. No se cumple con el artículo 28

El artículo 28 de la Decisión 486 consagra 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.”

En la presente solicitud, la descripción no indica la forma de ejecutar la invención, es así, como la divulgación de la invención hecha por el solicitante no fue realizada de manera clara, concisa y completa, ya que el capítulo descriptivo no contiene las indicaciones de como se disponen o acoplan los componentes del aparato para proveer un diagnóstico, ni una nueva función entre tales componentes.

La descripción de la presente solicitud de patente de invención, se limitó a presentar la programación de la unidad central de procesamiento y como, con los resultados del programa, se evalúa el estado ortodóntico del usuario, estas, son indicaciones de uso del sistema, lo cual no es suficiente para que una persona medianamente versada en la materia pueda ejecutar la invención.

En consecuencia, la descripción no cumple con el requisito de divulgar la invención de manera clara y completa para su comprensión, de conformidad con lo previsto en el mencionado artículo 28 de la norma andina.

3. No se cumple con el artículo 30

El artículo 30 de la Decisión 486 consagra que: “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 fuera de texto)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 14583,
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01 84148

Cabe señalar, que la claridad de un capítulo reivindicatorio es indispensable para definir el objeto susceptible de protección, necesario para la búsqueda de posibles antecedentes que puedan afectar la solicitud.

Refiriéndose sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia, sostiene que:

"(...) las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas. Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella".¹

De acuerdo con lo anterior, procederemos a explicar la falta de claridad y concisión en las reivindicaciones solicitadas de la presente solicitud:

La reivindicación 1 (nuevo pliego reivindicatorio) no define cual es la materia que se pretende proteger, ya que el solicitante no presenta de forma clara cual es la materia característica del aparato.

Por otro lado, la reivindicación 1 se limita a enumerar los componentes del aparato sin establecer ninguna relación estructural o funcional existente entre estos. La definición de una invención por medio de unos componentes y el uso que se da de forma individual a cada componente, no corresponde ni a una definición estructural ni a una definición funcional, ya que lo anterior corresponde a la simple enumeración de componentes, lo cual no es válido para caracterizar un producto inventivo.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 8, no aclaran ni delimitan ninguna característica contenida en la reivindicación 1 dado que estas reivindicaciones se refieren a elementos adicionales que no están relacionados ni funcional ni estructuralmente con el aparato especificado en la reivindicación 1.

Por los motivos anteriormente expuestos, las reivindicaciones presentadas por el solicitante (folios 184 y 185) no cumplen con los requisitos de claridad y concisión de acuerdo al artículo 30 de la Decisión 486.

4. Determinación del Estado de la Técnica

¹ Proceso 197 IP 2007

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 14583
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01 84148

4.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 11 de octubre de 2000, que corresponde a la fecha de prioridad de la solicitud Internacional US 09/686.142. La fecha de prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folio 188 del expediente en estudio.

4.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de prioridad y relacionados con la materia de la solicitud en estudio:

N°	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US6093019	DENTAL IMAGING SYSTEM WITH DIGITAL MOTION VIDEO	2000-07-25
D2	US5927973	APPARATUS AND METHOD FOR MEASURING THE POSITION OF THE OCCLUSAL PLANE OF THE MOUTH	1999-07-27
D3	US5882192	COMPUTERIZED ORTHODONTIC DIAGNOSIS AND APPLIANCE DISPENSER	1999-03-16

5. Nivel Inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486, "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."

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende "todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida."

A su vez, sobre este requisito el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 14583
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01 84148

"Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...). En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinado si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención."²

Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando los documentos encontrados en el estado de la técnica, las reivindicaciones presentadas por el solicitante carecen de nivel inventivo, por las razones que se argumentan a continuación:

La presente solicitud de patente pretende proporcionar una evaluación mejorada de datos de imagen, por medio de dispositivos de evaluación remotos; para tal fin, se proporciona un aparato para dar una evaluación dental mediante un diagnóstico del estado ortodóntico de un usuario. El aparato comprende:

- Una placa de material deformable.
- Un dispositivo de captura de imágenes.
- Un mecanismo de enfoque conectado al dispositivo de captura.
- Una unidad de procesamiento central.
- Un dispositivo de salida conectado a la unidad de procesamiento para transmitir una comunicación.
- Un dispositivo de entrada conectado a la unidad de procesamiento para aceptar información.
- Un componente para recibir el pago del usuario
- Un aparato donde la unidad de procesamiento esta localizada remotamente del dispositivo de captura de imágenes.
- Un área de almacenaje de dispositivos dentales.

Ahora bien, la anterioridad US 6093019 (llamada D1 de aquí en adelante) se relaciona, con un sistema de imágenes dentales que extrae imágenes fijas desde un video digital de la boca de un paciente, este sistema comprende los siguientes elementos:

2 Proceso 192 IP 2005.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 14583
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01 84148

- Un mecanismo de captura de imágenes de movimiento 114 (Fig. 1).
- Un mecanismo de enfoque conformado por un dispositivo detector 110 que es un dispositivo de mano que incluye un sistema óptico o una cámara intraoral que es parcialmente insertada en la boca del paciente y orientada hacia la zona deseada (col 3. Líneas 9 a 17)
- Un mecanismo de procesamiento de datos 118 (Fig. 1)
- Un dispositivo de salida consistente en una interface de comunicación 132 que puede ser utilizada para videoconferencias entre especialistas en ubicaciones remotas (col. 4 líneas 25 a 31).
- Un dispositivo de usuario de entrada/salida 131 conectado a la unidad de procesamiento 118 por medio de un bus de datos 150, donde el dispositivo 131 recibe información o comandos del usuario y los transmite a la unidad de procesamiento (col. 3 líneas 31 a 44).
- Donde el procesador 118 y el dispositivo de captura de imágenes 110, son dispositivos separados localizados remotamente (Fig. 1).
- Un bus de datos 150 que conecta la unidad de procesamiento 118 con el mecanismo de captura de imágenes 114 (Fig. 1).

Por otra parte, la anterioridad US5882192 (llamada D3 de aquí en adelante) se refiere a un aparato para diagnosticar la condición ortodóntica de un usuario, aparato que comprende:

- Medios de pago 60 (Figs. 2 y 3)
- Una placa deformable 10 (Fig. 1)
- Un aparato 20 que incluye una cámara de almacenaje para almacenar de manera adecuada los dispositivos dentales (col. 5 líneas 3 a 6).

Como se puede ver, el problema para proporcionar una evaluación mejorada de los datos de imagen, puede ser resuelto de manera obvia, mediante la implementación de un sistema tal como el que enseña la anterioridad D1, junto con los componentes especificados para el aparato de diagnóstico dental de la anterioridad D3, por lo cual la materia solicitada no tiene nivel inventivo.

Cabe anotar que la identificación de la condición ortodóntica del paciente es un uso del aparato, lo cual no constituye materia aceptable para realizar el estudio de patentabilidad.

Ahora bien, mediante oficio No. 9836 se mostró como el documento US5927973 (llamado D2 de aquí en adelante) comprende las mismas características del documento D1, de manera que el problema descrito también podría haberse derivado de la combinación del instrumento presentado en D2 con los componentes del aparato expuesto en el documento D3.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 1.4583

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01 84148

De lo anterior, se puede concluir que un técnico medio en la materia podría derivar de manera obvia la materia reclamada en la solicitud adicionando a los aparatos especificados en D1 y D2, algunos de los componentes del aparato presentado en D3, lo cual hace que la solicitud no tenga nivel inventivo y por lo tanto no cumpla con lo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486.

6. Respuesta a los argumentos del solicitante

Manifiesta el solicitante que: "Acompaño nuevas reivindicaciones que definen la materia que se desea proteger, en forma clara, concisa y acorde a lo que establece la Ley que definen el objeto inventivo de la patente solicitada denominada 'UN APARTAO PARA PROPORCIONAR UNA EVALUACION DEL ESTADO ORTODÓNTICO DE UN USUARIO Y SISTEMA QUE LO UTILIZA'."

Es de aclarar que el nuevo pliego reivindicatorio, es esencialmente el mismo que se presentó en el memorial del 17 de Abril de 2009, el único cambio fue la inclusión de la materia de la antigua reivindicación 8 en la nueva reivindicación 1, lo cual no aclara, delimita o precisa una relación funcional o estructural de los componentes del dispositivo.

Cabe aclarar que dado lo anterior, la antigua reivindicación 8 no fue eliminada, sino que fue incluida en la nueva reivindicación 1.

Señala el solicitante que: "En efecto, la patente US 5882192 (D2) enseña la toma de plurales imágenes de la boca de un paciente con una máquina fotográfica y diagnosticar el estado bucal basándose en las imágenes tomadas. Sin embargo, la D2 utiliza la deformación en una placa para obtener la imagen sino que 'es necesario que la máquina fotográfica 42 obtenga varias fotografías quietas desde ángulos diversos o varias imágenes digitales continuas de video de la cara y dentadura del paciente.'"

Frente a lo anterior, es preciso señalar, que la inclusión de un elemento sin especificar su relación funcional o estructural con los demás componentes no aporta materia que pueda considerarse como característica inventiva de la solicitud bajo estudio.

Por otra parte, señala el solicitante que "tal como está expresado el objeto reivindicado, el mismo puede ser reproducido a partir de la memoria descriptiva por una persona medianamente entendida en la materia, incluyendo para programar una unidad central de procesamiento para clasificar las señales provenientes del dispositivo de captura de imágenes en una pluralidad de estados

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° ^{NU}~~1~~ 45 83
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01 84148

ortodónticos definidos por intervalos dentro de una condición ortodóntica, así como conectar el dispositivo de captura de imágenes a la unidad central de procesamiento para habilitar la transmisión de una señal de uno a la otra.”

Cabe reiterar que el capítulo descriptivo de la presente solicitud, no cumple con lo establecido en el artículo 28 de la Decisión 486, por cuanto no presenta la forma de ejecutar la invención.

Tal como afirma el solicitante, la descripción calificada presenta la forma como se programa y como se usa el dispositivo; sin embargo, las instrucciones de uso u operación de un aparato, no indican la forma como una persona podría ejecutar (fabricar) el objeto reclamado, dado que la forma como se usa u opera un dispositivo es independiente del dispositivo como tal.

Finalmente, cabe señalar que el solicitante no presentó ningún argumento a favor del nivel inventivo de la solicitud.

Con base en lo anterior, se puede afirmar que el nuevo pliego no solventa las objeciones de definición y claridad expuestas en comunicaciones anteriores, y por lo tanto se advierte que la invención en estudio no cumple el requisito de nivel inventivo, toda vez que para *un experto medio en la materia*, y de conformidad con *el estado de la técnica* que existía en ese momento, resulta obvia y a ella se hubiese podido llegar de manera evidente.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: “UN APARATO PARA PROPORCIONAR UNA EVALUACION DEL ESTADO ORTODONTICO DE UN USUARIO Y SISTEMA QUE LO UTILIZA”.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora María del Rosario Gómez Torres, en su calidad de apoderada sustituta de la sociedad ORTHO-TAIN, INC., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 14583

Por la cual se niega una patente de invención

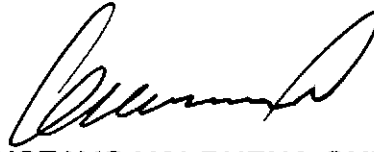
Rad. N° 01 84148

notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **16 MAR. 2010.**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctora.

María del Rosario Gómez Torres

Calle 105 A No. 14-76

Bogotá D.C.

 202069