

CAVELIER

ABOGADOS

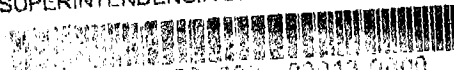
www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 540 0860
Fax in U.S.A.: (1-305) 381 9660

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



04-033092-00013 0000

NUEVAS CREACIONES
PATENTE DE INVENCIÓN
NACIONAL II
22

Trámite : 011 Evento : 379 Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 04.033.092
Asunto : SOLICITUD DE PATENTE PARA **RECONOCIMIENTO DE
OBJETO OCULTO.**
Solicitante : **INTERGRAPH SOFTWARE TECHNOLOGIES COMPANY**
Fecha de Solicitud : 7 de abril de 2004

1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al Oficio No. No. **11668** notificado por fijación en lista del 21 de septiembre de 2007.

2. Mediante mi memorial de fecha 17 de diciembre de 2007 solicité un plazo de 30 días para atender el Oficio No. **11668**.

3. Mediante el Oficio No. **11668** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente.

Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

3.1. CLARIDAD DE LA SOLICITUD

Para subsanar las objeciones que sobre claridad hizo su Despacho, presento nuevo pliego reivindicatorio con 22 reivindicaciones en el cual se han hecho los cambios respectivos, sugeridos por su Despacho que permiten apreciar claramente el objeto reivindicado en la

presente solicitud de patente. Las modificaciones al capítulo reivindicatorio fueron las siguientes:

- En las reivindicaciones se cambió la expresión "en donde" por "caracterizada por/porque".
- Se han realizado varias correcciones a las reivindicaciones con el fin de que su redacción corresponda a lo permitido, es decir, que las reivindicaciones independientes, ya sean de sistema o de método contengan todas las características esenciales de la invención, es decir cada uno de los **elementos o etapas, respectivamente**, que conforman dicha invención. En todo caso, pongo de presente que las mismas se encuentran sustentadas en la descripción y que su objetivo es la reorganización de las características esenciales de la invención, reivindicándola independientemente tanto por sus características técnicas estructurales como por las funcionales.
- De la misma forma, las nuevas reivindicaciones dependientes se han redactado de tal forma que especifican y delimitan características particulares de sistema y de los métodos reivindicados en las reivindicaciones independientes.

A este respecto vale la pena resaltar que el nuevo pliego reivindicatorio está redactado de tal forma que el sistema y el método están caracterizados por la estructura y las etapas que deben tener los mismos para lograr el resultado buscado, es decir, por los elementos y las etapas que los componen y les otorgan a la vez novedad y nivel inventivo, y a su vez, en las reivindicaciones dependientes por las características técnicas/funcionales de dicho sistema y método, de acuerdo con los lineamientos expuestos por *El Manual Para El Examen De Solicitudes De Patentes de la Comunidad Andina*^{1, 2, 3}, y por lo tanto, el mismo

^{1 2 3} IEPI, BID. "MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA". Quito, Ecuador 2004. Pág. 35-37.

contiene todas las características técnicas **FUNCIONALES** "del tipo: elemento, medios o piezas para hacer una función, por ejemplo: "elemento *para medir* presión"².

Así entonces, teniendo en cuenta que el pliego reivindicatorio es claro, que un experto en la materia sería capaz de reproducir el invento y que esta es la única forma de describir la materia que se desea proteger, respetuosamente llamamos la atención del señor Examinador con respecto a los lineamientos del *Manual Para El Examen De Solicitudes De Patentes de la Comunidad Andina*, en donde queda claro que las reivindicaciones redactadas utilizando características técnicas funcionales son admisibles siempre y cuando, como en el presente caso, se cumpla con los parámetros mencionados anteriormente³.

Por lo tanto, teniendo en cuenta las modificaciones efectuadas al capítulo reivindicatorio consideramos que quedarían subsanadas las objeciones que por claridad hizo su Despacho, ya que ahora dicho pliego reivindica un producto y un procedimiento en los términos sugeridos por su Despacho, esto es, por sus características estructurales o de función y permite determinar el alcance de la protección reivindicada y compararla frente al estado del arte, de acuerdo con las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

Sin embargo, en el evento que su Despacho considere que dichas objeciones no han sido superadas y que un sistema o un método no puede reivindicarse mediante los elementos que lo componen y la relación funcional existente entre los mismos, agradeceríamos que nos dejara conocer su interpretación con respecto al texto del Manual Andino de Patentes anteriormente citado, en donde dicha posibilidad es expresamente aceptada.

3.2. NO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

3.2.1. Con relación a las objeciones que ese Despacho hizo a la redacción de las reivindicaciones porque las mismas caracterizaban el sistema y el método por la combinación de características estructurales y funcionales, nos permitimos señalar que

dichas reivindicaciones, teniendo en cuenta las modificaciones efectuadas, son claras y están correctamente redactadas.

Específicamente con respecto a la nueva reivindicación 19 queremos llamar la atención de su Despacho por cuanto el sistema allí revelado no puede ser reivindicado como lo sugiere por su Despacho exclusivamente por elementos estructurales o de función, pues cualquiera de estas opciones no permitiría a un técnico medio llevar a cabo la invención y menos aún establecer su patentabilidad frente al estado del arte. Por lo tanto, en la nueva reivindicación 19 se han incluido, siguiendo los lineamientos del mencionado Manual, tanto características de estructura del sistema (elementos del mismo) como de función de dichos elementos.

De esta manera, el estudio de patentabilidad de esta reivindicación deberá efectuarse teniendo en cuenta ambas características de tal manera que si las mismas no han sido reveladas en el estado del arte y además no han sido sugeridas por aquél, deberá reconocérsele su carácter novedoso e inventivo.

3.2.2. Con relación a las objeciones que ese Despacho hizo a la redacción de las reivindicaciones de procedimiento/método porque no revelan una secuencia de etapas que permitan la fabricación de un producto, nos permitimos señalar lo siguiente:

Respetuosamente ponemos de presente que no estamos de acuerdo con la objeción del Examinador según la cual los métodos objeto de la presente solicitud de patente no se tendrán en cuenta, toda vez que los mismos no consisten en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto.

A este respecto, el artículo 25 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece:

"Art. 14. Los Países Miembros 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".

De la lectura de esta norma queda claro que la materia que el legislador comunitario ha considerado como patentable son productos y procesos, siempre y cuando cumplan los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

A partir del texto de esta norma sería claro para cualquier persona encargada de aplicarla a un caso concreto que la misma no consagra ningún requisito adicional que deban cumplir los productos para ser patentables y que por ende no le es posible formular una objeción a este respecto con fundamento en esta norma jurídica.

Adicionalmente, queremos poner de presente que NO existe norma jurídica alguna en todo el texto de la Decisión 486 que establezca la necesidad de que los procesos/métodos consistan en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto o a *contrario sensu* que si no conducen a la producción de un producto tangible no son patentables.

3.2.2.1. Por lo tanto, respetuosamente ponemos de presente al Despacho que la objeción que sobre la patentabilidad ha sido formulada al método de la presente solicitud de patente con fundamento en que el mismo no conduce a la fabricación de un producto tangible carece de fundamento legal alguno. A este respecto quisiéramos poner de presente que no solo la jurisprudencia no tiene la misma fuerza vinculante de la Ley sino que la misma tampoco ha concluido, a partir de una norma legal andina, que los procesos que no conducen a la fabricación de un producto tangible se encuentran excluidos de patentabilidad.

En efecto, se debe tener en cuenta que cualquier aproximación a este tema de parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido tratado de manera tangencial y sus apreciaciones generales, que por su redacción admiten todo tipo de excepciones al

respecto, no pueden ser tomadas fuera de contexto y menos aplicarlas de manera automática y genérica a cualquier otro caso.

Lo anterior nos lleva a concluir que no existe impedimento legal alguno para la patentabilidad de un método cuyo resultado sea tangible o intangible, contrario a lo argumentado por el Examinador, para quien un proceso solo puede ser patentado en la medida que conduzca a la fabricación de un producto tangible.

A este respecto el autor P. C. BREUER MORENO afirma que si bien el resultado puede ser tangible, de la misma forma existe la posibilidad de que haya casos en que no sea así y cita el ejemplo de la ubicación de los yacimientos en la industria petrolífera. Veamos:

"No es verdad que es resultado industrial todo lo que se refiere a un esfuerzo de fabricación.

...Por consiguiente, para que exista resultado industrial no es necesario que este sea tangible o palpable, como lo son las cosas materiales, basta con que sea perceptible" ⁴ (Resaltado fuera de texto).

Finalmente, a este respecto, respetuosamente solicito al Despacho referirse a lo manifestado en el numeral 3.1 y por ende considero que el pliego reivindicatorio modificado cumple a cabalidad con los requisitos estipulados.

3.2.3. Adicionalmente, su Despacho considera que las reivindicaciones 29 y 41 y sus dependientes consisten en programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales. Con el fin de superar dicha objeción y teniendo en cuenta que dichas reivindicaciones se refieren a programas de ordenadores como tal y no son **invenciones en las cuales**

⁴ P. C. Breuer Moreno. "TRATADO DE PATENTES DE INVENCION". Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina. 1957, Vol I. Pág. 102-109.

dichos programas simplemente sean un medio para obtener la finalidad de la invención, las mismas han sido eliminadas de este pliego reivindicatorio.

3.2.4. De otro lado, consideramos que la presente invención NO consiste en formas de presentar información y por lo tanto no resulta aplicable la objeción formulada por su Despacho con base en el artículo 15 literal f) de la Decisión 486, y que de la misma forma, la excepción de patentabilidad consagrada en el artículo 21 de la Decisión 486 no esta referida al segundo uso de elementos convencionales sino **al segundo uso de productos que han sido objeto de patente con anterioridad**, de acuerdo con el claro tenor literal de estas normas. Veamos:

"Art. 15.- No se considerarán invenciones:
f) las formas de presentar información".

"Art. 21. Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, **no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial**".(subrayado fuera del texto)

A este respecto, respetuosamente consideramos que los criterios de formas de presentar información y de patentabilidad de segundos usos consagrados en estas normas, como excepciones de patentabilidad, NO resultan aplicables al presente caso.

Para demostrar lo anterior, se debe tener en cuenta que la interpretación que hace el Examinador de esta norma es contraria no solo a los principios de la hermenéutica jurídica sino a la interpretación y alcance que de la misma hacen tanto la Doctrina autorizada

sobre el tema como el mismo Manual Andino de Patentes y el Manual del Inventor editado por su Despacho.

3.2.4.1. Interpretación contraria a los principios de la hermenéutica jurídica.

A este respecto, respetuosamente ponemos de presente al Despacho que el Código Civil expresamente señala los principios que deben seguir las autoridades encargadas de aplicar la normatividad jurídica a los casos sometidos a su conocimiento.

El Código Civil diferencia dichos principios en función de que la normatividad a interpretar sea clara o no. En el primer evento, el Código Civil señala lo siguiente en su artículo 27:

"Art. 27.- Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu".

Así entonces, tratándose de normas cuyo tenor literal es claro, no le es dable a las autoridades apartarse de su tenor literal al momento de aplicarlas a un caso concreto.

En el presente caso, consideramos que las normas comunitarias bajo estudio son suficientemente claras y por ende no son susceptibles de interpretación alguna, de tal manera que si lo reivindicado en una solicitud de patente son "formas de presentar información" o "segundos usos de productos ya patentados", la misma no podrá ser objeto de patente.

Contrario sensu, si lo reivindicado en una solicitud de patente no son "formas de presentar información" o "segundos usos de productos ya patentados", la misma no podrá ser negada con fundamento en estas normas jurídicas.

Por lo tanto, se debe tener en cuenta que con independencia de cualquier apreciación personal y/o de los criterios de patentabilidad que regulaban el tema anteriormente, si una

invención no es simplemente una forma de presentar información o no esta demostrado que el producto que se solicita patentar ya se encontraba patentado, NO se encuentra incurso en estas excepciones de patentabilidad.

De esta forma es claro entonces que estas normas impiden que una forma de presentar información sea considerada como una invención siempre y cuando la misma este caracterizada solo por el contenido de la información, mas no, como en el presente caso, cuando se trata de un método caracterizado por la secuencia lógica de sus etapas.

De la misma forma, si no esta probado en el expediente que una invención es un segundo uso de un producto ya patentado, la misma no puede ser objetada y/o negada con fundamento en el artículo 21 de la Decisión 486.

Así entonces, a partir del alcance de estas normas se debe evaluar su aplicabilidad al presente caso.

3.2.4.2. Interpretación contraria a la interpretación y alcance dados a estas normas por la Doctrina autorizada sobre el tema, por el Manual Andino de Patentes y por el Manual del Inventos editado por su Despacho:

3.2.4.2.1. Formas de presentar información

A este respecto, la Doctrina ha sido enfática en señalar el alcance que tiene esta excepción de patentabilidad, de la siguiente forma:

"la exclusión aquí considerada se basa en que estamos ante técnicas para obrar sobre la percepción del receptor de la información y no sobre la materia.

En efecto, el sentido de la exclusión aquí considerada es que será la forma que se da a la información, y no a los mecanismos empleados para su transmisión, lo que está excluido de patentamiento.”⁵

De la lectura sobre el alcance que la Doctrina le ha dado a esta excepción de patentabilidad así como del elemental tenor literal de la misma, es claro que la misma se dirige a aquellas creaciones que se refieren a formas de presentar información con independencia de la información presentada y que tienen por objeto generar un impacto en el receptor de la misma.

Así entonces, la publicidad a través de la cual se transmite al público una promoción más allá del objeto de la promoción misma no es patentable por cuanto el efecto de la publicidad depende de la apreciación subjetiva del receptor.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta que lo que se está reivindicando en la presente solicitud es un método empleado para la identificación de una imagen y no la imagen como tal, se puede concluir que la invención de mi representada no se relaciona con formas de presentar información y por ende, la misma no se exceptiona de patentabilidad. Toda vez que el resultado obtenido por la presente invención, a saber, el método no actúa diferentemente sobre las personas, según sean su sensibilidad o sus convicciones artísticas, al contrario el resultado es apreciable por todos en la misma forma.

Toda vez que la respuesta a esta pregunta es negativa por cuanto no se reivindica un modelo o forma de presentación de dicha información sino un método para obtener información de alta aplicabilidad industrial, es claro que el mismo no se encuentra incurso en esta excepción de patentabilidad. Lo anterior por cuanto si bien resulta innegable que la invención pretende suministrar información la misma no reivindica una forma especial de presentación de la misma.

⁵ CABANELLAS, Guillermo. **“DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”**. Tomo I. Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2001, Pág. 821.

3.2.4.2.2. Segundos Usos

Ese Despacho afirma que lo solicitado por la presente invención, simplemente, hace otro (segundo) *uso* de aparatos convencionales de un sistema; es decir, lo solicitado hace uso de medios técnicos para procesar información no técnica.

A este respecto, respetuosamente ponemos de presente que No es posible estar de acuerdo con tal afirmación, ya que el artículo 21 de la Decisión 486, que dicho sea de paso consagra una excepción de patentabilidad y que por ende debe ser aplicada de manera restrictiva, no hace referencia a los segundos usos de cualquier producto y procedimiento sino solo de aquellos que se encuentren **ya patentados**.

En el presente caso, no se demostró que la invención reivindicada en el nuevo pliego reivindicatorio, entendida como un todo, se encuentra patentada o que en algún momento fue objeto de una patente, por lo que no puede aplicarse de ninguna manera la excepción de patentabilidad del artículo 21 a la presente invención.

A este respecto, respetuosamente reiteramos al Despacho que la sola afirmación de que la presente invención se refiere al uso de elementos convencionales no puede ser causal para objetar su patentabilidad, por cuanto, en este sentido se ha manifestado reiteradamente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁶, quien ha sentenciado que ese hecho *per se* no demuestra ni la falta de novedad ni la falta de nivel inventivo. Lo anterior, por cuanto a pesar de que los medios usados (conocimientos y objetos) en la invención puedan ser conocidos, la novedad y el nivel inventivo pueden estar dados por la **aplicación de dichos medios** los cuales constituyen la base para desarrollar un nuevo producto o un procedimiento que no solamente no era conocido con anterioridad sino que

⁶ Ver, Proceso N° 21-IP-2000. Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2000.

no resultaba ni obvio ni evidente frente al estado de la técnica, como es el caso de la presente invención.

Es importante señalar que la interpretación judicial que dio pie a dicha manifestación resulta aplicable al presente caso, porque si bien se refiere al uso de medios tratándose del estudio de novedad y nivel inventivo de la invención la misma demuestra que la discusión sobre el uso o no de elementos convencionales *per se* en la invención reivindicada no es una excepción de patentabilidad sino un elemento a tener en cuenta al momento de estudiar de fondo la patentabilidad de la invención.

En efecto, si el tema del uso de los elementos conocidos en una invención configurara *per se* una excepción de patentabilidad el mismo no sería nunca tratado al momento de la evaluación de la novedad o del nivel inventivo de la invención, por cuanto una vez demostrada la excepción de patentabilidad no tendría sentido alguno continuar el análisis de patentabilidad de la misma. Concluir lo contrario, sería tanto como requerir que se determinara si algo es obvio o evidente a partir de lo conocido habiendo ya concluido que la materia comparada es idéntica. Por lo tanto, como nadie haría un estudio de nivel inventivo a sabiendas de que lo solicitado no es novedoso, el Tribunal no trataría el tema del uso de medios conocidos al momento de estudiar la novedad de la invención si dicho uso constituyera *per se* una excepción de patentabilidad.

En todo caso, si bien dicho estudio de patentabilidad no se ha efectuado en el presente caso, respetuosamente reiteramos que la materia acá reivindicada no se refiere al simple uso de elementos convencionales, toda vez que en la presente invención, el sistema está limitado por las características técnicas descritas, es decir por un conjunto de elementos que tiene como objeto una función específica, los cuales no han sido identificados en su totalidad en alguna anterioridad. Por consiguiente, aún si la objeción de "segundo uso" del Examinador fuese considerada como una objeción a la novedad, aún así dicha objeción estaría infundada dado que no se ha identificado ninguna anterioridad que incluya las características específicas aquí reivindicadas.

Por las anteriores razones, consideramos que las excepciones de patentabilidad indicadas por el Señor Examinador no resultan de recibo en el presente caso. Por el contrario, consideramos que con los argumentos anteriores queda claro que sobre la presente invención si puede efectuarse el examen de patentabilidad, cuya solicitud y pago de la tasa correspondiente, fueron oportunamente acreditados en el expediente.

Por lo tanto, le solicito se sirva continuar con el trámite de la presente solicitud pues ésta se presenta de una forma clara y una persona versada en la materia podría obtener el producto objeto de esta invención con la información presentada en la descripción y reivindicaciones.

4. De la misma forma, considero que con los argumentos expuestos anteriormente, así como con las modificaciones realizadas al pliego reivindicatorio se deben tener por superadas las objeciones que sobre claridad planteó ese Despacho en el Oficio No. **11668**. Sin embargo, en el evento que el Despacho no lo considere así o que exista alguna objeción sobre la patentabilidad de la invención y teniendo en cuenta que se ha efectuado una modificación del capítulo reivindicatorio, respetuosamente le solicito hacer uso de la facultad que le otorga el artículo 45 inciso 2 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a efecto de requerir nuevamente de nuestra parte cualquier complementación o aclaración que considere necesaria, más aún teniendo en cuenta la real intención de mi representada de generar un diálogo razonado con respecto a las excepciones efectuadas y que la llevaron a modificar el capítulo reivindicatorio inicialmente analizado por el Señor Examinador.

5. Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, atentamente solicito que se continúe su tramitación.

CAVELIER
ABOGADOS

6. Anexos:

- 6.1. Nuevo pliego reivindicatorio con 22 reivindicaciones;
- 6.2. Formulario para modificaciones;
- 6.3. Recibo por valor de \$103.000 por concepto de modificaciones en solicitud pendiente.

Señora Jefe,

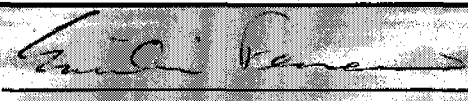


EMILIO FERRERO

T.P.A. No. 31.929

COLO-15882-843-003-9
COLO-14208-841-001-4
NNJ\NNJ\ID-117654\WPC15882
No. M-2008-117654\NNJ

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1	SOLICITUD DE: ☐ Corrección de Error Material ☒ Modificación a una solicitud	
2 SOLICITANTE	Nombre: INTERGRAPH SOFTWARE TECHNOLOGIES COMPANY Sociedad constituida y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América. Dirección: 2215B Renaissance Drive, Suite #14, Las Vegas, Nevada 89119, Estados Unidos de América Domicilio: Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América Teléfono: 546 09 70 Fax: 249 40 70 E-mail: clientes@cavelier.com	IDENTIFICACION C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: _____
3 REPRESENTANTE O APODERADO	Nombre: Emilio FERRERO Dirección: Carrera 4ª No. 72-35 Teléfono: 347 36 11 Fax: 217 92 11 E-mail: cavelier@cavelier.com	IDENTIFICACION C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: 438.019 TP 31.929
4	Número de expediente: <u>04.033.092</u>	
5	Descripción de la corrección o modificación solicitada: Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 22 reivindicaciones con el fin de superar las objecciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud de patente, y pido, que el examen de patentabilidad sea realizado sobre este nuevo pliego reivindicatorio.	
6	Comprobante de pago No. <u>08-7.435</u> Fecha: <u>29 de enero de 2008</u>	
7	Anexos ☒ Comprobante de pago de la tasa por \$103.000.00 por concepto de modificaciones. ☐ Poderes, si fuere el caso ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.	
8	NOMBRE: EMILIO FERRERO	FIRMA:  C.C. 438.019 de Usaquén T.P.A. 31.929

Reivindicamos:

1. Un método para ver un primer objeto que tiene un color contrastante con un segundo objeto, en donde el segundo objeto obstruye la visibilidad del primer objeto y en donde la luz visible pasa a través del segundo objeto, el método SE CARACTERIZA POR:

- a. recibir datos de imagen digital representativos del primer objeto obstruido por el segundo objeto dentro de un sistema de computador;
- b. filtrar sustancialmente los datos del segundo objeto;
- c. incrementar el valor de los datos del primer objeto hasta que sea visiblemente mostrable;

y/o

- d. crear un histograma de los datos de imagen digital; y
 - e. seleccionar los datos del segundo objeto basados en el histograma,
- y/o

- f. convertir la información de color de los datos del primer objeto y los datos del segundo objeto a escala de grises

2. El método de acuerdo con la reivindicación 1 CARACTERIZADO PORQUE los datos de imagen digital consisten en datos de primer objeto y datos de segundo objeto producidos por la luz visible y cada uno de los datos tiene un valor asociado.

3. El método de acuerdo con la reivindicación 1 CARACTERIZADO PORQUE las etapas b. y c. se logran al incrementar la corrección gama por encima de 2.5 o preferiblemente por encima de 6.

4. El método de acuerdo con la reivindicación 1 CARACTERIZADO PORQUE la etapa c. incluye mapear los datos del primer objeto a valores tales que el contraste entre los niveles de datos es tal que un ojo humano puede detectar el contraste cuando los datos del primer objeto se exhiben en un dispositivo de exhibición.
5
5. El método de acuerdo con la reivindicación 1 CARACTERIZADO PORQUE la etapa c. se logra al incrementar el brillo.
- 10 6. El método de acuerdo con la reivindicación 1 CARACTERIZADO PORQUE los datos del primer objeto y los datos del segundo objeto contienen información de color.
- 15 7. El método de acuerdo con la reivindicación 6 CARACTERIZADO PORQUE el primer objeto y el segundo objeto tienen colores contrastantes que promedian más de 25 niveles a parte de una escala de 256 niveles.
- 20 8. El método de acuerdo con la reivindicación 1 CARACTERIZADO PORQUE los datos de la imagen se representan en una escala de valores y en donde el primer objeto y el segundo objeto tienen colores contrastantes tales que los colores de los datos del primer objeto y los datos del segundo objeto varían al diez por ciento de la escala.
- 25 9. El método de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE el proceso es automatizado.

10. Un método para exhibir datos de primer objeto representativos de un primer objeto en una imagen digital en un dispositivo de exhibición en donde el primer objeto se obstruye por un segundo objeto, la luz visible pasa a través del segundo objeto, el primer objeto y el segundo objeto tiene colores contrastantes, el método SE CARACTERIZA POR:

a. recibir datos digitales representativos de la imagen digital en un sistema de computador;

b. filtrar los datos del primer y segundo objeto de tal manera que los datos del primer objeto se exhiban visiblemente en el dispositivo de exhibición y los datos del segundo objeto se recortan;

y/o

c. tomar una imagen digital del primer objeto y el segundo objeto utilizando un sensor de luz visible que produce los datos del primer objeto y los datos del segundo objeto;

y/o

d. convertir la información de color de los datos del primer objeto y los datos del segundo objeto a escala de grises;

y/o

e. exhibir los datos del primer objeto sobre un dispositivo de exhibición.

11. El método de acuerdo con la reivindicación 10, CARACTERIZADO PORQUE la etapa b. comprende mapear los datos del primer objeto a una escala tal manera que los contrastes entre los valores de datos cuando se exhiben son visibles a un ojo humano.

12. El método de acuerdo con la reivindicación 10, CARACTERIZADO PORQUE la etapa d. comprende proporcionar ajuste manual del filtro después de exhibir los datos del primer objeto en el dispositivo de exhibición.

5

13. El método de acuerdo con la reivindicación 10 CARACTERIZADO PORQUE la etapa b. comprende

- a. crear un histograma visualmente mostrable de los datos digitales representativos de la imagen digital;
- b. proporcionar selección de usuario de un grupo de datos digitales representativos de la imagen digital;
- c. remover el grupo seleccionado de los datos digitales representativos de la imagen digital; y
- d. ajustar los valores de datos de los datos digitales restantes al aplicar corrección gama a los datos digitales al incrementar un valor de corrección gama hasta que el primer objeto sea mostrable cuando los datos digitales se exhiban en un dispositivo de exhibición.

10

15

14. El método de acuerdo con la reivindicación 10 CARACTERIZADO PORQUE los datos del primer objeto y los datos del segundo objeto contienen información de color.

20

15. El método de acuerdo con la reivindicación 10, CARACTERIZADO PORQUE si el segundo objeto es más oscuro que el primer objeto, se debe ajustar los datos del segundo objeto hasta que sustancialmente todos los

25

- b. un procesador, el cual recibe y procesa la imagen digital para filtrar los datos del segundo objeto y incrementar los valores de los datos del primer objeto hasta que sea visiblemente mostrable.

5 20. El sistema de acuerdo con la reivindicación 19 CARACTERIZADO PORQUE el procesador recibe una señal activada por usuario y el procesador incrementa un valor de corrección gama.

21. El sistema de acuerdo con la reivindicación 20 CARACTERIZADO
10 PORQUE el valor de corrección gama se incrementa en o por encima de 5.

22. El sistema de acuerdo con la reivindicación 19 CARACTERIZADO
PORQUE el procesador incrementa los valores de los datos del primer
objeto, cuando los datos del primer objeto están en una escala e
15 incrementan el cambio de escala entre los datos de primer objeto.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
EMILIO FERRERO

ASUNTO Radicación 04-33092
 Trámite 011
 Evento 379
 Actuación 430
 Oficio 9499
 Folios 005

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐
Vía Nacional ☐
Vía PCT (fase nacional) ☒ Cap. I ☐ Cap. II ☒
No. Sol. Internacional PCT/EP2003/008958
Fecha de Presentación Internac. 12 Agosto 2003

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

- 1.1. Descripción: Folios: 64 a 87 como se radicó inicialmente
- 1.2. Reivindicaciones: Folios: 88 a 105 como se radicó inicialmente
 Folios: 210 a 215 del pliego modificado
- 1.3. Dibujos: Folios 106 a 111 como se radicó inicialmente
- 1.4. Rta. Del Solicitante: Folios: 195 a 216
- 1.5. Prioridad: Folio: 1
 (07-sept-2001, US, N° 60/318.164).

2. Objeto de la invención

La presente solicitud se titula "RECONOCIMIENTO DE OBJETO OCULTO" Folio N° 1.

El objeto de la presente solicitud de patente es un método y un sistema para visualizar objetos que son obstruidos por otros objetos.

De otra parte, el pliego reclama un método para ver un primer objeto que tiene un color contrastante con un segundo objeto, en donde el segundo objeto obstruye la visibilidad del primer objeto, método relacionado en las reivindicaciones 1 a 9, un

método para exhibir datos de primer objeto representativos de un primer objeto en una imagen digital en un dispositivo de exhibición, relacionado en las reivindicaciones 10 a 18, y un sistema para detectar un primer objeto oculto por un segundo objeto, relacionado en las reivindicaciones 19 a 22.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la IPC G06T 5/00.

3. De la solicitud de patente

3.1. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

El nuevo pliego radicado en la oficina no subsana las objeciones hechas en el oficio anterior No. 11668, dado que presenta los mismos problemas de claridad y concisión allí mencionados.

Como ya se había dicho, el método relacionado en la reivindicación 1 y sus dependientes no cumple los requisitos estipulados en la reglamentación, ya que las instrucciones presentadas como etapas características (recibir datos, filtrar datos, incrementar el valor de los datos, etc.), corresponden a una serie de etapas que hacen parte de una secuencia de **operación** de un sistema de cómputo, lo cual NO puede patentarse por las siguientes razones:

- i) NO conduce a la obtención de un producto (objeto tangible, proceso 36-IP-98, H Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina)
- ii) NO corresponde a un proceso industrial, ya que se refiere a un proceso lógico ejecutado en un computador.
- iii) NO resuelve ningún problema técnico (el problema planteado se refiere a tratamiento de datos, por lo cual no tiene carácter técnico)
- iv) NO esta definido por medio de características técnicas, sino por medio de etapas de manejo de datos e información.

De igual manera, el método para exhibir datos, presentado en las reivindicaciones 10 a 18, presenta etapas características correspondientes a instrucciones ejecutables en un sistema de cómputo, por lo cual tampoco cumple con los requerimientos de patentabilidad contemplados en la normatividad.

La reivindicación 19 no es clara, porque se limita a nombrar una cámara y un procesador, pero no establece la relación existente entre estos componentes, tan solo se limita a especificar el uso que se le da a estos elementos. Un producto tal como un sistema de detección se debe definir por medio de características técnicas NO funcionales tal como los circuitos o componentes eléctricos y las relaciones existentes entre estos: tipos de conexión (serie, paralelo, serial, etc.), disposición estructural, forma de comunicación (conducción, inalámbrica), etc.

De acuerdo a lo anterior, el sistema presentado en la solicitud, se refiere es al uso de unos componentes comunes en el estado de la técnica y NO a una nueva configuración o disposición que presente una ventaja o un gran salto frente al estado de la técnica actual.

Por los motivos anteriores, el pliego reivindicatorio calificado no cumple los requisitos de claridad y concisión exigidos en el citado artículo.

4. No es una invención (artículo 15 D 486)

El objeto de la presente solicitud de patente, no puede considerarse como invención,

ya que como se dijo arriba y en el oficio No. 11668, la materia de la solicitud se refiere a instrucciones ejecutables en computador.

Es claro que un método caracterizado por instrucciones de manejo de datos tales como:

- Recibir datos de imagen
- Filtrar los datos
- Incrementar el valor de los datos
- Crear un histograma de datos
- Seleccionar los datos del segundo objeto
- Convertir la información de los datos a escala de grises

Se trata de la aplicación de un algoritmo de programación implementado en un sistema de cómputo. Las figuras 2 y 3 muestran claramente que el método relacionado en las reivindicaciones 1 a 9, se trata de un algoritmo de programación, consistente en una serie de instrucciones (recibir, filtrar, incrementar, etc.) que al ser implementadas en un sistema de cómputo, hacen que este realice determinada tarea u obtenga determinado resultado, que es justamente lo que se entiende por soporte lógico o programa de computador.

Igualmente el método para exhibir datos presentado en la reivindicación 10 y sus dependientes, esta caracterizado por etapas ejecutables en un sistema de cómputo. Esto también se trata de soporte lógico tal como se aprecia en las figuras 5 y 6, por lo cual ninguno de los dos métodos presentados en el pliego puede considerarse patente de acuerdo al literal e) del Art. 15.

Por otra parte, la oficina ratifica que el método para exhibir datos, no puede considerarse patente por tratarse de presentación de información. El manual Andino de Patentes establece que la excepción a la patentabilidad de una invención por tratarse de presentación de información se aplica si la reivindicación esta dirigida a la presentación *per se* de la información, a la información almacenada en un medio o un proceso y aparato para la presentación de información. El método de las reivindicaciones 10 a 18, se refiere a un **método para exhibir datos** es decir, un proceso para presentar información, por lo cual NO puede ser patentable de acuerdo al literal f) del Art. 15.

De acuerdo a los literales e) y f) del citado artículo, lo que se reclama en el pliego calificado NO puede considerarse como una invención.

5. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto (artículos 14 y 21 D 486)

5.1 El pliego reivindicatorio presenta como elementos característicos la función o finalidad de los componentes de un sistema de detección. Como se dijo anteriormente, la inclusión de elementos no técnicos dentro de las reivindicaciones pueden afectar la claridad de las mismas y por ende afectar su patentabilidad. De acuerdo a esto NO se justifica que un sistema de detección sea caracterizado **únicamente** por las funciones que realiza un procesador, ya que este sistema al ser un elemento físico de carácter eléctrico, **debe** ser caracterizado por medio de sus elementos y circuitos eléctricos y las relaciones existentes entre los mismos.

5.2 Las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 se afectan porque lo solicitado en este expediente, se refiere a un algoritmo de programación implementado en un sistema de cómputo, es decir el problema planteado en la

solicitud se resuelve por medio de la utilización (uso) del sistema mencionado. El Art. 21 se refiere a usos de elementos o procedimientos comunes en el estado de la técnica, un sistema de procesamiento tal como: computadores, procesadores, servidores, etc., son ampliamente conocidos en el estado del arte, razón por la cual el objeto de la solicitud se refiere simplemente al uso de procesadores y no a nuevas **soluciones técnicas** que permitan reconocer objetos ocultos.

6. Respuesta a los argumentos del solicitante

6.1 Claridad de la solicitud

6.1.2 Capítulo Reivindicatorio

Los argumentos presentados por el señor solicitante fueron tomados en cuenta para la realización del presente examen. En el aparte 3.1 de este oficio, se encuentran las objeciones realizadas al nuevo pliego. Cabe resaltar que ni los métodos ni el sistema presentado, se redactaron de acuerdo a las características establecidas, esto debido a que: i) los métodos se refieren a aplicaciones de programas de computador y ii) el sistema se debe definir por medio de características NO funcionales ya que se trata de un producto de carácter eléctrico.

6.2 No es una invención

En el oficio No. 11668 se dijo que los métodos relacionados en las reivindicaciones originales, no eran patentables porque se referían a soporte lógico. Como respuesta a ese oficio, el señor solicitante eliminó las reivindicaciones 29, 41 y sus dependientes por tratarse de soporte lógico como tal, pero no se refirió a las reivindicaciones de método que también se encontraban afectadas. Por tal motivo en el presente folio, se vuelve a ratificar las objeciones a los métodos reclamados, esperando una respuesta del señor solicitante al respecto.

Por otro lado en el aparte 4 del presente oficio se explica porque el objeto de las reivindicaciones 10 a 18, NO puede considerarse patente por tratarse de presentación de información

6.2 Usos y segundos usos

El señor solicitante argumenta que la invención no puede ser afectada por el Art. 21, puesto que este se refiere a elementos o procedimientos ya patentados. Como se dijo anteriormente y se ratifica en el presente concepto, la oficina considera que el objeto de la presente solicitud, se refiere a la implementación de soporte lógico en un sistema de computo, es decir se refiere a la utilización (uso) de un elemento de procesamiento tal como: computadores, procesadores, controladores, etc. elementos ampliamente conocidos en el estado del arte (desde 1941 se conocen las máquinas automáticas y programables, con la computadora **Z3** creada por Konrad Zuse).

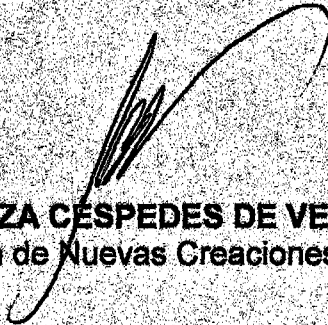
Por las razones explicadas en los numerales 3, 4 y 5, lo reivindicado no cumple lo dispuesto por los artículos 14, 15 e), f), 21 y 30 de la Decisión 486. Por lo cual no fue posible hacer la búsqueda de anterioridades y determinar si es patentable o no lo solicitado,

Si el interesado desea continuar la tramitación, deberá presentar una o más reivindicaciones que definan la materia que se desea proteger, en forma clara, concisa y acorde a lo que establece la ley.

Se recomienda, que tenga en cuenta que el replanteamiento de esos apartes NO podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, de acuerdo a lo que establece el artículo 34 de la Decisión 486.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta 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.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2 Literal e) del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.



ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
17 8 JUL 2008

CONCEPTO TECNICO No. 1722	EXAMINADOR TECNICO Código No. 202082
---------------------------	---

LA