

165

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 8850
(57-1) 540 0880
Fax in U.S.A.: (1-305) 381 9880

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 04-078342-00002-0000
Esc: 2006-05-15 16:10:47 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tm. 11 PATENTERYII
Eve: 379 FABENACIONALI
Act 538 PETICION Folios: 2

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 538

Referencia : Expediente No. 04.078.342
Asunto : Solicitud de patente para **SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACION QUIRURGICA Y DE VIDEO**
Solicitante : **STERIS INC.**
Publicada en : La Gaceta No. 580 Del 31 de enero de 2006.

1. Yo, Emilio FERRERO, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado en el asunto de la referencia, atentamente, solicito se efectúe el examen de patentabilidad de la solicitud en referencia presentada de acuerdo con el Capítulo II del PCT y según lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Para tal efecto presento junto con este escrito el recibo por valor de \$194.000.00, que corresponde a la tasa fijada según lo dispuesto en la resolución No. 35582 de 28 de diciembre de 2005.

2. Ruego atentamente a la Señora Jefe se sirva ordenar que se anexe este recibo para que se efectúe dicho examen y se continúe con el trámite de la solicitud.

Bogotá, 15 MAYO 2006
Señora Jefe,



EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

COLO 14383 841 001 5
FCC/ASG/ID-000018/WPC14383

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 04-078342- -00002-0000
Fec: 2008-05-15 18:10:47 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tia. 11 PATENTENYH
Evo: 370 FASENACIONALI
Ad: 538 PETICION Folio: 2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 06 - 32,741
FECHA : MAYO 3 DE 2006

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	54928387	03/05/2006	36,423,500.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01	SOLICITUDES	
		114 PTC CAP-II EXAMEN DE PATENTIBILID	194,000.00
		TOTAL :	194,000.00

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

Qdo 14383-841-001-5

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No . 04-078342

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 560 DE

FECHA 31 DE ENERO DEL 2006 EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA

LEY EXPIRA EL 28 DE ABRIL DEL 2006

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI

NO **X**

Bogotá D.C, MAYO DE 2007

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.

Doctor:
Emilio Ferrero
Apoderado

REFERENCIA:

Radicación	04-78.342
Trámite	011
Evento	001
Actuación	430
Oficio No	6932
Folios	005

Como resultado del examen de fondo, realizado conforme a lo establecido por el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripción de los folios 60 a 86, los dibujos 1 a 7 de los folios 94 a 100 y las reivindicaciones 1 a 13 de los folios 87 a 93, documentos de la radicación inicial que se aceptaron.

2. Objeto de la Invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un soporte lógico para un sistema de control de video e iluminación quirúrgicos que interactúe con nuevos equipos mediante actualizaciones o ajustes sencillos de los parámetros del software, reivindicado en la forma de sistema de iluminación quirúrgico.

De otra parte, el plego reivindica: un sistema de iluminación quirúrgico, relacionado en las reivindicaciones 1 a 13.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es H05B 37/03.

3. Claridad de la solicitud:

El artículo 30 de la citada Decisión indica 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".

Las reivindicaciones calificadas son indefinidas porque no es posible determinar cual es el aporte del solicitante al estado de la técnica, no presentan la estructura de preámbulo y caracterización aplicable para el caso, expresiones tales como: "que comprende", "en donde", "incluye adicionalmente", no son sinónimas de "caracterizado por".

Adicionalmente, las reivindicaciones 1, 4, 9, 11 a 13 NO tienen sustento descriptivo porque en dicho aparte no se divulga una forma de ejecutar o fabricar el sistema mediante nuevos medios incluidos en ellas sino que relacionan usos o efectos de este.

Todas las reivindicaciones del pliego se redactaron en términos del uso de los componentes de un producto y en secuencias lógicas para procesamiento de datos, lo cual, no se permite.

Las reivindicaciones dependientes en sí como las formales no tienen enlace lógico con la independiente porque no aclaran o delimitan una característica técnica incluida en aquella sino que se desvían al estado de una luminaria, a criterios de identificación y/o efectos del uso de medios técnicos para procesar datos.

Las reivindicaciones 4, 9, 11 a 13 presentan una dependencia formal pero en sí no lo son, por esta razón, como es bien conocido por todos, una solicitud solo puede incluir una reivindicación independiente por cada categoría seguida, cada una de ellas, por una o más dependientes; se puede admitir más de una independiente por cada categoría, siempre y cuando NO sea posible definir la solución en una sola reivindicación y que se cumpla una de las condiciones siguientes:

a. que se trate de dos objetos concebidos uno en función de otro, como una llave o una cerradura o un transmisor y un receptor.

b. que se relacione a un compuesto activo y la preparación o mezcla que lo contenga.

c. se refieran a dos procedimientos que, por caminos análogos, permitan llegar al mismo producto final.

Las reivindicaciones 1, 4, 9, 11 a 13 relativas al sistema de control de video e iluminación para cirugías NO cumplen ninguna de las condiciones antes citadas, además, se relacionan al mismo objeto y las diferencias entre unas y otras se limita a la definición de la materia que se trata de proteger y en algunos términos allí incluidos, por estas razones el pliego no es conciso.

Aún más, el pliego como un todo carece de claridad debido a que la pluralidad de reivindicaciones independientes hace difícil establecer la materia para la que se busca protección y coloca una carga indebida en la oficina para establecer el alcance de dicha protección.

Por los motivos anteriores, las reivindicaciones calificadas no cumplen las disposiciones del artículo 30.

Finalmente, se recomienda que las observaciones de este punto sean resueltas en conjunción con las del punto 5 subsiguiente.

Como se informa en el folio 167 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

4. Evaluación de la unidad de invención:

El artículo 25 de la Decisión 486 establece que, "La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo".

Para efectos de este examen, se considerará que el pliego calificado se dirige a un único objeto, por lo que cumple el requisito establecido.

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad

5.1 El artículo 14 de la Decisión 486 indica que: "Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento (...) Industrial", (resaltado fuera de texto).

Para dar cumplimiento a tal requisito, y teniendo en cuenta que ni la Decisión ni el reglamentario establecen, taxativamente, cómo se debe definir cada una de las categorías la oficina, de un lado, como práctica común del procedimiento de calificación ha seguido las indicaciones de las definiciones del párrafo 57 de la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, donde se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de producto y de procedimiento (método), que las primeras deben definir el objeto que se desea proteger mediante las características estructurales ó de función.

De otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dictó jurisprudencia referente a lo que se debe entender por producto y procedimiento, en la interpretación prejudicial dentro del proceso 36-IP-98, donde en 4.1 estableció:

"(...) Las invenciones de producto son aquellas (...) que revisten una forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. la invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que solo constituye una parte de otro producto y que solo puede venderse como parte de otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto (...)". (subrayados fuera de texto).

A la luz de lo anterior, de acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia dictada,, un producto debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura.

Estudiado el pliego de la solicitud, de un lado, se determinó que las reivindicaciones allí incluidas NO revisten forma tangible porque ellas se redactaron en términos del uso de uno o más componentes de un sistema o producto y en secuencias de procesamiento de información o datos pero no mediante características de estructura o de función, que definieran una solución al problema técnico que, presuntamente, resuelve la solicitud.

Para que un producto revista forma tangible se debe describir y reivindicar de modo que se sepa cómo ejecutar o fabricar dicho producto pero no de qué manera se usa o se puede usar, uno o más de los componentes del producto para obtener un resultado, tal como controlar la iluminación y la grabación de cirugías en los quirófanos.

De otro lado, incluyen mezclas de características no permitidas, como se evidencia de su redacción, ejemplos:

"1. un sistema de iluminación... una luminaria... adaptada para ser montada...; un procesador... para controlar... el aparato de control que recibe dicha señal...".

"2. el sistema... el primer estado...".

"3. el sistema... está adaptado para generar...", y de forma similar en el resto de las reivindicaciones.

En lo anterior, es evidente que la parte no subrayada son características estructurales y, la subrayada, características de procesamiento de información (uso).

En consecuencia, las reivindicaciones del pliego calificado no se podrán tener en cuenta en lo sucesivo, por los motivos precedentes.

5.2 El artículo 15 de la Decisión 486 señala que, "No se considerarán invenciones: ...

e) los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales; y".

La legislación vigente establece que por: Programa de ordenador (software) se entiende: "la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que un ordenador – un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado".

A la luz de lo anterior, la oficina ha considerado, considera y considerará como soporte lógico como tal no solo las Instrucciones que necesita una máquina para obtener un resultado, sino también las secuencias lógicas de procesamiento, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, etc. no solo porque así lo permite la norma (... o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado... determinada tarea u obtenga determinado resultado) sino porque técnicamente son programas como tal.

Las reivindicaciones de "sistema de iluminación quirúrgico" o producto se redactaron en términos de secuencia lógica para procesamiento de Información y selección de algoritmos de control, que se mencionan explícitamente en la reivindicación 1, lo cual adicionalmente, se puede constatar con lo descrito de la página 19 en adelante y las figuras 5 a 7.

Por las razones anteriores; lo reivindicado no cumple las disposiciones del Inciso e) del artículo 15.

5.3 El pliego afecta las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 debido a que lo solicitado, simplemente, hace otro (segundo) uso de uno o mas componentes de un sistema de iluminación y video ampliamente conocido en el arte y, por ello convencional, como se puede constatar con el contenido de la misma especificación de la solicitud.

Parece necesario aclarar que, la oficina no puede aceptar como sustento de patentabilidad el uso de componentes convencionales o parte de ellos, ni la redacción del documento con mezclas de características no permitidas, puesto que se distorsiona el aporte real al estado de la técnica, se altera la proporción que debe existir entre lo divulgado y la protección solicitada y, porque no se cumplen exigencias taxativas de la ley.

Es evidente que, un "sistema" o producto como tal, es independiente de cómo se usa uno o más de sus componentes, es decir, dicho producto no se puede restringir por la manera de uso pensada (deseada) que se le da; por ejemplo, una memoria es independiente del género de datos que se almacenen en ella, una pantalla es independiente del género de información que se despliegue en la misma, etc. de allí, que la forma (secuencia) en se que procesen unos datos y el efecto logrado de controlar la iluminación y la grabación de cirugías, no son características que sirvan para distinguir un sistema de iluminación quirúrgico, como se reivindica aquí.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que:

a) la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 e), 21 y 30, razón por la que no es posible continuar la calificación del pliego hasta tanto no se subsanen las objeciones de acuerdo a los citados artículos y/o se presenten argumentos razonados y convincentes respecto a dichas objeciones

b) no es aparente cual parte de la solicitud podría servir de base para un pliego reivindicatorio aceptable.

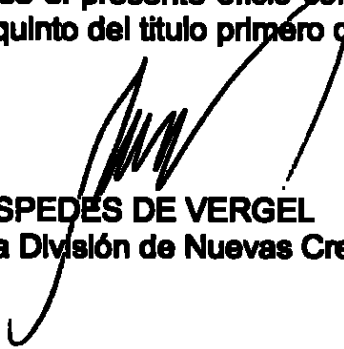
Sin embargo, si el solicitante considera que la solicitud contiene alguna materia patentable, de un lado, deberá replantear la solicitud en ese sentido, pero es importante, que recuerde y tenga muy en cuenta que el replanteamiento de esos apartes NO podrá,

en ningún caso, 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.

De otro lado, en la respuesta deberá indicar en que parte(s) de la descripción hay sustento para lo que se presente, con el fin de facilitar el examen subsiguiente.

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 el caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsisten 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 CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha

08 JUN 2007

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador Jurídico
Número: 810	Código: 202004	Código: