

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ATT.: Dr. JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ

DIRECTOR NUEVAS CREACIONES

Bogotá

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-147595- -00005-0000

Fecha: 2013-09-27 14:48:25 Dep: 2020 DIR NUEVASCR
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 12

RAD. No.: 11 – 147595

ISABEL CRISTINA FRANKLIN SANABRIA, mayor e identificada civil y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderada del solicitante dentro del radicado de la referencia, comedida y respetuosamente presento a su digno despacho respuesta al requerimiento formulado por su delegatura con fecha 25 de julio de los corrientes, publicado en la fijación en lista de fecha 30 de julio hogaño dando respuesta a las manifestaciones efectuadas dentro del examen de fondo, dentro de los términos legales previstos, en la siguiente forma:

AL NUMERAL TERCERO DEL EXÁMEN DE FONDO TITULADO: “NO ES UNA INVENCIÓN”

El procedimiento contenido en la solicitud no es un método. Sobre el particular me permito remitirme a las fuentes calificadas sobre la materia, que definen estos términos tanto para la generalidad del idioma castellano como para los efectos de los conceptos que se manejan desde el ámbito de la propiedad industrial dentro de los parámetros establecidos por la Decisión 486 de 2000.

En primer lugar, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española establece como definiciones las siguientes:

Método.

(Del lat. methōdus, y este del gr. μέθοδος).

1. m. Modo de decir o hacer con orden.

2. m. Modo de obrar o proceder, hábito o costumbre que cada uno tiene y observa.

3. m. Obra que enseña los elementos de una ciencia o arte.

4. m. Fil. Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla.

~ Real.

1. m. Vía administrativa del Estado para la tramitación de las preces de los fieles a la Santa Sede.

Procedimiento.

1. m. Acción de proceder.

2. m. Método de ejecutar algunas cosas.

3. m. Der. Actuación por trámites judiciales o administrativos.

~ Contradictorio.

1. m. El que permite impugnar lo que en él se pretende

Las definiciones establecidas de manera general para el idioma castellano dificultan la ubicación puntual del procedimiento cuya patente se solicita en una sola de las dos categorías, por lo que habrá que remitirse a los fundamentos doctrinales y jurisprudenciales que se han pronunciado sobre la materia. Otras fuentes consultadas definen estos criterios como "**Procedimiento** es un término que hace referencia a la acción que consiste en **proceder**, que significa actuar de una forma determinada. El concepto, por otra parte, está vinculado a un **método** o una manera de ejecutar algo.

Un procedimiento, en este sentido, consiste en **seguir ciertos pasos predefinidos** para desarrollar una labor de manera eficaz. Su objetivo debería ser único y de fácil identificación, aunque es posible que existan diversos procedimientos que persigan el mismo fin, cada uno con estructuras y etapas diferentes, y que ofrezcan más o menos eficiencia."¹, acercándose más al tema que nos ocupa y demostrando como el "PROCEDIMIENTO PERSONALIZADO Y CONTINUO PARA FAVORECER LA PERMANENCIA ESTUDIANTIL" ajusta dentro de la categoría de, como su nombre lo indica, procedimiento,

¹ Definición de procedimiento - Qué es, Significado y Concepto <http://definicion.de/procedimiento/#ixzz2fLmmklIV>

pues más allá de la forma de ejecución, la materia a patentar es un conjunto de acciones tendientes a favorecer la permanencia de los estudiantes en las instituciones de educación superior.

Ahora bien, conceptos especializados en la ciencia de la administración de empresas, definen estos criterios así:

“Procedimientos: Detallan la forma exacta en que debe desarrollarse una actividad; y son guías de acción más que de pensamiento. Los procedimientos son aquellos planes formulados dentro de las políticas establecidas, cuya finalidad es la de señalar la secuencia cronológica más eficiente, destinada a obtener los mejores resultados en cada función concreta realizada dentro de una empresa o grupo social. Los procedimientos son más definidos que las políticas y se aplican a actividades específicas para la realización de ciertas metas bien definidas. Los procedimientos se dan en todos los niveles de una empresa, pero son más frecuentes en los niveles de operación, a diferencia de las políticas que se dan en los niveles más altos. Un procedimiento es: la descripción de cómo cada una de las serie de tareas se van a llevar a cabo, cuando va a realizarse y por quién, como por ejemplo: Un conjunto de instrucciones específicas para procesar órdenes.. Otro ejemplo: Todos los pasos que hay que dar para la constitución de una empresa mercantil.

Métodos: Es una descripción de cómo un paso del procedimiento puede llevarse a cabo de la mejor forma posible, ejemplo: la técnica específica en la aplicación de un test de aptitudes es un método; mientras que la secuencia de pasos para emplear personal constituye un procedimiento.-La simplificación del trabajo (eliminación de los movimientos innecesarios para hacer un trabajo) debe comenzar con el estudio de los procedimientos.-Con el empleo de métodos adecuados un gerente podrá lograr mayor eficiencia, comparar fácilmente los rendimientos, elaborar bases para determinar la capacidad efectiva del personal, lograr calidad uniforme de productos o servicios, etc.”²

En donde una vez más se describe como el objeto a patentar coincide con la definición de procedimiento, toda vez que señala una serie de tareas, desplegadas por un equipo de trabajo humano, los momentos dentro de los cuáles se realiza, dentro de una cronología prefijada cual es inicialmente el momento del ingreso a la institución de educación superior y que se extiende durante la totalidad de la duración de los estudios de pregrado, así como las personas que intervienen dentro del mismo y los momentos y las situaciones y dimensiones dentro de las que su intervención se va a desplegar.

² http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/procesoadministrativo/de

A nivel doctrinal, en el texto titulado "LA PATENTE FARMACÉUTICA: CONCEPTOS BÁSICOS", extraída de la obra colectiva "La protección judicial de la patente farmacéutica: 15 años avanzando en defensa de la innovación" de la Fundación CEFI, se establece claramente, remitiendo a fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en sentencia de 21 de marzo de 1988, distinguiendo entre patentes de producto y patentes de procedimiento lo siguiente:

"... las primeras (producto) son el prototipo de una realidad natural y consisten en la descripción de un cuerpo cierto, objeto o cosa. Las otras formulan (procedimiento) un modelo de conducta, de comportamiento y, en definitiva, de una acción para conseguir algo mediante una serie de manipulaciones necesarias para producirlo (modos de hacer)"

Desde esta perspectiva se considera el procedimiento presentado como una invención de carácter patentable puesto que se evidencia como un conjunto de procedimientos y acciones organizadas orientadas a la consecución de la permanencia estudiantil.

Estas acciones se desarrollan a través de un seguimiento y acompañamiento personalizado y permanente a todos los estudiantes de la Institución durante toda la carrera, permite contactar y establecer una comunicación directa y empática con los estudiantes con el fin de que se conozcan y atiendan sus inquietudes así como sus necesidades y ofrecerles atención integral de acuerdo con las dimensiones dentro de las cuáles el procedimiento se desarrolla. Cada descripción secuencial, lleva unos responsables y un sistema de control y registros de cada uno las acciones operativas, lo que indiscutiblemente denota la existencia de un procedimiento.

Se considera entonces que el objeto a patentar se encuentra enmarcado en un conjunto de acciones y procedimientos organizados que posibilitan la atención integral al estudiante, es decir se aborda en todas las dimensiones humanas no solo para identificar índices de alto riesgo de deserción sino también para promover la permanencia estudiantil y la formación integral que se reflejan de manera clara en la descripción de la invención.

Igualmente, en fallo del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, proceso PROCESO 119-IP-2012, podemos apreciar como al referirse a una patente de procedimiento, es claro para esta instancia que el objeto a proteger es la “actividad reivindicada”³, entiendo entonces como proceso el conjunto de acciones referido por la

³ TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA, PROCESO 119 – IP – 2012 sentencia de 10 de octubre de 2012: “*Requisitos para la solicitud de patentes de invención*”

El artículo 26 de la Decisión 486 establece los requisitos que deben cumplir las solicitudes para la obtención de patentes de invención, los cuales son necesarios e imprescindibles, pues la ausencia de uno de ellos ocasionará que la solicitud no sea admitida a trámite o que si lo hubiere sido, no pueda concluir en una decisión de mérito.

La normativa comunitaria contempla que se efectúe una descripción de la invención, el cual es un requisito de forma que no puede ser omitido en la solicitud porque es la vía a través de la cual los interesados pueden recibir información suficiente y completa acerca de las reglas técnicas que constituyen la invención. Asimismo, la descripción constituye un factor relevante al fijar el ámbito de la patente.

La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención.

La normativa comunitaria contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener “una o más reivindicaciones”.

La doctrina sostiene al respecto que “... en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos ... Pero ... que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”.³

Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). La diferencia está, según Carmen Salvador, en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente...”, en cambio, “... las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada. Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”.³

Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita. El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección

Fundación CEFI del texto arriba citado y que, mutatis mutandi, corresponde también al conjunto de acciones desplegadas para disminuir el nivel de deserción estudiantil que el objeto a patentar propone.

En el mismo sentido este Tribunal ha sentado jurisprudencia definiendo de manera clara el concepto que debe acogerse a nivel de la propiedad intelectual acerca de procedimiento. En fallo de fecha 10 de abril de 2013 dicha Corporación manifestó:

“El Tribunal, por su parte, ha manifestado que “el concepto de ‘invención’ a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”. (Proceso 21-IP-2000, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 631, de 10 de enero de 2001).

Las invenciones susceptibles de patentamiento pueden ser de productos o de procedimientos. El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, en la invención de procedimiento su objeto versa sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. Al respecto, el Tribunal ha dicho: “La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización)”. (Proceso 13-IP-2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R,3S)-3-TERT- BUTOXCARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13-ILO, publicado en la Gaceta Oficial N° 1061, de 29 de abril de 2004,).”

industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección.

La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud. Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable.

En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia.” (El subrayado es de nuestra autoría)

En ninguna parte de la documentación presentada con la solicitud de la patente, ni la solicitud misma, así como tampoco la descripción de la invención contiene la "manera de hacer algo" dentro de un procedimiento del cual existiera reconocimiento científico o patentable existente. Por el contrario, atendiendo a las definiciones que se traen a colación puede observarse como la descripción de la invención así como en los diagramas que acompañan la solicitud un conjunto de acciones tendientes a reducir el nivel de deserción en las instituciones de educación superior.

AL NUMERAL CUARTO DEL EXÁMEN DE FONDO TITULADO "DE LA SOLICITUD DE PATENTE / REIVINDICACIONES"

Amparada por los artículos 30 de la D 486/200 y el art 22 PCT, en documento anexo reformulo las reivindicaciones, atendiendo las directrices del manual anexo al comunicado del requerimiento.

AL NUMERAL QUINTO DEL EXÁMEN DE FONDO TITULADO "DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE LA TÉCNICA"

El artículo presentado como antecedente no califica como tal ni supone de suyo la entidad suficiente para desvirtuar la novedad de la invención, puesto que es un diagnóstico, no describe ni propone procedimiento alguno y no se relaciona con el procedimiento que se pretende reivindicar pues analiza las estrategias de permanencia en instituciones de educación media secundaria, es decir, colegios y el procedimiento que se pretende patentar es una invención desarrollada para instituciones de educación superior.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, PROCESO 119-IP-2012

"Según lo establecido en el artículo 18 de la misma Decisión, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.

En este sentido, el "estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo"⁴. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en la Decisión 486.

....

....En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención." (El subrayado es de mi autoría)

Con base en lo anterior, el artículo presentado como antecedente no tiene la entidad para desvirtuar la novedad de la invención cuya patente se solicita pues el diagnóstico que el mismo presenta no está basado en las características innovadoras del invento, de hecho, ni siquiera presenta un procedimiento en concreto, sencillamente hace un análisis del problema técnico.

⁴

SALVADOR, Jovani Carmen. Ámbito de Protección de la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas.

AL NUMERAL SEXTO DEL EXÁMEN DE FONDO TITULADO "EXÁMEN DE PATENTABILIDAD / NOVEDAD"

Características esenciales	D1
Un proceso de contacto personal con cada estudiante.	Planes que se basan en las necesidades y ritmos de aprendizaje de cada alumno y en lo posible, se realizan de común acuerdo entre el profesor y el alumno (Pág. 274, líneas 13 a 15).
Un proceso que detecta posibles situaciones que ponen en riesgo la estabilidad y continuidad del estudiante en la Institución.	Conocimiento del perfil de la deserción en cada comunidad (Pág. 270, líneas 22 a 31).

Frente a la comparación elaborada por el examinador entre las características esenciales y el artículo que se pretende presentar como publicación antecedente, en lo referente a la reivindicación primera, el examinador presenta extractos del documento descontextualizándolo del contenido de la publicación con el fin de asemejarlo con la característica esencial o reivindicación formulada en el escrito de la solicitud, asunto por el cual dicha presentación acomodada del documento aparentemente antecedente no puede entenderse como elemento que desvirtúe la novedad de la invención, ya que ni siquiera corresponde en sus elementos esenciales con la reivindicación formulada en la solicitud.

Ahora bien, frente a las comparaciones establecidas entre las características técnicas esenciales con las del estado de la técnica, respecto de la reivindicación 2, muchas de las estrategias de la deserción están formuladas identificando a los estudiantes con niveles altos de deserción, más no a la totalidad de los estudiantes. El procedimiento que se pretende patentar hace seguimiento permanente, personalizado y continuo a toda la población estudiantil de una institución de educación superior, asunto sobre el cual no existe antecedente alguno.

Características esenciales	D1
Un acompañamiento durante todo el ciclo académico del estudiante, desde que inicia hasta que culminan sus estudios.	Acompañamiento y apoyo a los estudiantes a lo largo de su trayectoria escolar (Pág. 274, línea 28 a Pág. 275, línea 3).
Comprende un tratamiento individual de la necesidad, no solamente su detección sino que brinda orientación tendiente a resolver la situación que altera el entorno y así facilitar la continuidad del estudiante en la Institución.	Apoyo académico individualizado, donde las soluciones son ajustadas a las necesidades individuales (Pág. 273, línea 26, a Pág. 274, línea 18).

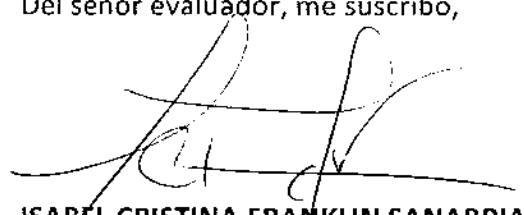
No puede el examinador reducir el alcance de la invención presentada comparándola de manera restrictiva con el “apoyo académico personalizado” formulado por el documento que se pretende hacer valer como antecedente, que si obedece a un conjunto de planes no patentables.

El seguimiento que se pretende reivindicar se hace en diferentes ámbitos, coincide sin ser similar con el apoyo académico pero es un proceso que además de establecer un seguimiento personalizado es continuo y se extiende durante toda la duración de la carrera del estudiante, por lo que, contrario a lo manifestado dentro del examen de fondo, las características esenciales del procedimiento no han sido divulgadas en manera alguna y por lo tanto consideramos que el procedimiento reivindicado es nuevo.

A LA CONCLUSIÓN DEL EXÁMEN DE FONDO

Con base en las precisiones antes descritas solicitamos se modifique la conclusión del examen de fondo publicado mediante fijación en lista de fecha 30 de julio de 2013 y en su lugar se conceda la viabilidad tendiente a la concesión de la patente solicitada.

Del señor evaluador, me suscribo,



ISABEL CRISTINA FRANKLIN SANABRIA
C.C. No.: 52.432.783 de Bogotá D.C.
T.P. No.: 120.340 C.S. de la J.