

Señora Jefe
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Bogotá, D.C.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-110662- -00003-0000

Fecha: 2008-05-14 14:08:25 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 538 PETICION Folios: 2

Re.: Expediente No. 06 110.662
Fase Nacional Solicitud de Patente PCT
a nombre de
BAYER HEALTHCARE LLC
Código 011 – 378 - 538

En relación con la solicitud contenida en el Expediente de la referencia y, en particular, con la publicación del extracto de la misma en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 583 de 18 de Diciembre de 2007, por medio del presente escrito muy respetuosamente me permito solicitarle se sirva proceder a efectuar el **EXAMEN DE PATENTABILIDAD** de la solicitud aquí contenida.

Para tal efecto, acompaño el comprobante de pago por concepto de la tasa respectiva, Recibo No. 38,145

De Usted Atentamente,

GERMAN CASTILLO GRAU
T.P. No. 2.978 del C.S.J.

211 41
K

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-7

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 38,145
FECHA : MAYO 14 DE 2008



No. 06-110662- -00003-0000

Fecha: 2008-05-14 14:08:25 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 538 PETICION Folios: 2

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CASTILLO GRAU Y ASOCIADOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	2544577	13/05/2008	154,000.00
CASTILLO GRAU Y ASOCIADOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	2546117	13/05/2008	5,460,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01	SOLICITUDES	
		85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	420,000.00
		TOTAL :	\$ 420,000.00

SON: CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 06-110662

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE **PATENTE DE INVENCION**

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No **583** DE

FECHA **18 DE DICIEMBRE DE 2007** EL TÉRMINO HÁBIL SEÑALADO POR LA

LEY EXPIRA EL **14 DE MARZO DE 2008**

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

43

42

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
GERMAN CASTILLO GRAU

ASUNTO	Radicación	06-110662
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	430
	Oficio	<u>U 6 4 8 0</u>
	Folios	004

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐

Vía Nacional ☐

Vía PCT (fase nacional) ☒ Cap. I ☒ Cap. II ☐

No. Sol. Internacional PCT/US2005/011077
Fecha de Presentación Internac. 2005-03-31

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

Descripción: Folios: 8 a 17 como se radicó inicialmente

Reivindicaciones: Folios: 18 a 22 como se radicó inicialmente

Dibujos: Folios: 24 a 27 como se radicó inicialmente

Prioridad: Folios: 1.
(2004-03-31, US, No. 60/557907).
(2004-09-13, US, No. 60/609570).

2. Objeto de la invención

La presente solicitud se titula "MÉTODO Y APARATO PARA IMPLEMENTAR FUNCIONES DE CORRECCIÓN BASADAS EN UMBRALES PARA BIOSENSORES", Folio N° 1.

El objeto de la presente solicitud es suministrar un sistema biosensor para determinar la presencia o cantidad de una sustancia en una muestra, incluyendo un método y aparato para implementar las funciones de corrección para biosensores basadas en umbral.

De otra parte, el pliego reivindicatorio reclama un método para implementar funciones de corrección basadas en umbral para un biosensor, relacionado en las

44
44

44

reivindicaciones 1 a 19 y, un aparato para implementar funciones de corrección basadas en umbral, relacionado en las reivindicaciones 20 a 23.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la IPC G01N 33/487.

3. De la solicitud de Patente

3.1. Descripción (artículo 28 D 486)

La información contenida en el capítulo descriptivo de la presente solicitud no divulga una manera clara y completa la forma de ejecutar el objeto que se desea proteger.

La presente solicitud se refiere a un método y aparato para implementar funciones de corrección, sin embargo el capítulo descriptivo radicado se limita a describir un algoritmo de corrección de funciones, pero por ningún lado se describe la forma de ejecutar un método patentable y mucho menos, la forma de ejecutar (construir) un aparato de corrección.

De otra parte, se encontró que aparece gran cantidad de párrafos redactados de forma no clara, lo cual parece ser problema de traducción.

Resulta importante recordar al interesado que, la descripción debe revelar la mejor manera que el solicitante conozca para ejecutar (fabricar) la invención, lo cual supone que en la descripción se exponga claramente como se disponen y/o se acoplan los diferentes componentes del sistema biosensor, de tal modo que una persona capacitada en la materia pueda llevar a cabo el invento y evaluarlo.

La oficina deja en claro que, el solicitante está obligado a divulgar la invención pues de lo contrario la patente podrá ser denegada. Dicha obligación se considerará cumplida, cuando la descripción contenga todas las indicaciones, que necesita la persona de nivel técnico medio, para ejecutar la invención, en especial, aquellas indicaciones que no estén comprendidas en el estado de la técnica.

Por los motivos anteriores, la solicitud presentada no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 28 D 486.

3.2. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Las reivindicaciones calificadas no definen la materia que se desea proteger ni son claras debido a que no es posible determinar el alcance de la protección solicitada ni el aporte de la solicitud al estado del arte.

La reivindicaciones 1 a 19 se relacionan con un método para implementar funciones de corrección. Tales reivindicaciones no definen un método patentable por cuanto implementar funciones de corrección, corresponde a un método de carácter eminentemente no técnico. En las mencionadas reivindicaciones no se establece ninguna característica técnica (etapas o pasos) que defina un método patentable, al contrario las reivindicaciones establecen etapas implementadas en un dispositivo de procesamiento (tal como un microprocesador), las cuales no son etapas de un método patentable, sino que hacen parte de un procedimiento de cálculo matemático y manejo de datos.

Las reivindicaciones 20 a 23 se refieren a un aparato para implementar funciones de corrección. Sin embargo el mencionado aparato fue definido por medio de las funciones realizadas por un procesador: *dicho procesador sirve para obtener un*

45
45

45

medición..., dicho procesador sirve para comparar dicha medición..., etc., o por medio de la información almacenada en el aparato: El aparato para implementar funciones () incluye curvas de corrección almacenadas utilizadas por dicho procesador... (reivindicación 21).

Un producto tal como un aparato, debe ser definido por medio de sus componentes y las relaciones estructurales o funcionales que se establecen entre tales componentes, no por medio del uso o información almacenada ya que estas no son características válidas para definir una invención.

Como se puede ver, las reivindicaciones de aparato 20 a 23 no definen un objeto patentable, en lugar de esto se puede deducir que el objeto que se pretende proteger, realmente se trata de las funciones ejecutadas por un procesador (Fig. 1), no un aparato como tal.

Por los motivos anteriores, el pliego reivindicatorio calificado no cumple los requisitos exigidos en el artículo 30 de la Decisión.

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

El objeto de la presente solicitud de patente se refiere a un método para implementar funciones de corrección. La oficina ha encontrado que la materia reclamada por el solicitante, no tiene carácter técnico por lo cual no puede ser objeto de patente.

Las etapas relacionadas en las reivindicaciones 1 a 19 de la solicitud corresponden a la materia especificada en la figura 2, la cual muestra claramente que el objeto de la presente solicitud, se trata de un algoritmo para el procesamiento de datos. En este algoritmo unos datos obtenidos por un sensor, se corrigen mediante la aplicación de un programa de computo, tal como se aprecia en la reivindicación 1:

- Comparar dicha medición secundaria del efecto secundario con un valor umbral
- En respuesta a dichos valores comparados, identificar una función de corrección
- Aplicar dicha función de corrección () para proveer un valor de analito corregido.

Como se puede ver, las etapas relacionadas corresponden a una serie de instrucciones que al ser ejecutadas (programadas) en un dispositivo de procesamiento, hacen que este ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado, lo cual es soporte lógico como tal.

De lo anterior es claro que el objeto de la solicitud corresponde a un algoritmo de programación (Figura 2), conformado por una serie de instrucciones programadas en un dispositivo de procesamiento tal como un microprocesador (Figura 1) que al ejecutarse hacen que el dispositivo compare los datos medidos con unas curvas de corrección, para así proveer un valor de analito corregido.

La materia de las reivindicaciones 20 a 23 tampoco se puede considerar patentable, pues como se dijo arriba, estas reivindicaciones pretenden proteger funciones que se ejecutan en un procesador, lo cual no se considera patente.

En conclusión, la materia reclamada en la presente solicitud corresponde a soporte lógico como tal, lo cual de acuerdo al literal e) del artículo 15 NO puede considerarse como una invención.

⁴⁶
Por las razones explicadas en los numerales 3 y 4, lo reivindicado no cumple lo dispuesto por los artículos 14, 15 e), 28 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 ha pesar de todo lo dicho anteriormente el interesado considera que su solicitud tiene algo patentable, 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 N° 10 de 2001.


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Directora Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
_____ 14 MAYO 2010

CONCEPTO TÉCNICO No. 1664	EXAMINADOR TÉCNICO Código No. 202082
---------------------------	---

7137