

125

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

P-1718

SEÑORES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y CO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
E.S.D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-118819-00003-0000

Fecha: 2009-12-09 15:17:00 Dep. 2020 DIR.NUEVASCH
Itm. 2 PATENTES Evt. 1 REDEPOSITO
Act. 533 PETICION Folios: 3

REF: EXPEDIENTE No. 08.118.819
CODMAN & SHURTLEFF, INC.

ASUNTO: SOLICITUD EXAMEN DE PATENTABILIDAD

DILIA RODRÍGUEZ D'ALEMAN identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en Bogotá, domiciliada en la Carrera 11 No. 88-53, piso 8, obrando como apoderada sustituta del solicitante según sustitución adjunta, pido a usted que se proceda a examinar si la invención, cuya patente se tramita en el expediente de la referencia, es patentable.

Adjunto al presente memorial el recibo No. 09-90,820 de 2 de diciembre de 2009, por la suma de \$452.000.00, con lo cual queda cubierta la tasa oficial correspondiente a dicho estudio.

Señor Superintendente,

DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
C.C. 41.654.882 de Bogotá
T.P. 20824 del C.S.J.

P

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

128
127

SEÑORES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

REF: **EXPEDIENTE No. 08.116.819**
SOLICITUD DE PATENTE A NOMBRE DE CODMAN &
SHURTLEFF, INC.

Yo, **JIMENA ESCOBAR URIBE**, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53 Piso 6, atentamente digo a usted que sustituyo el poder con que obro a la doctora **DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN**, domiciliada en Bogotá, D.C., portadora de la tarjeta profesional No. 20.824, con las mismas facultades con que me fueron conferidas para este caso.


JIMENA ESCOBAR URIBE
C.C. 39.779.452 de Usaquén
T.P. 68.228

Acepto sustitución

DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
C.C. 41.654.882 de Bogotá
T.P. 20.824

PRESENTACION PERSONAL

El anterior escrito fue presentado ante el
NOTARIO ONCE (E) DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.
personalmente por **JOSE ANTONIO GARCIA**

quien exhibió la c.c. **3997112** y Tarjeta Profesional No. **68 228** C.S.

Firma **[Firma]** **NOV 2008**

Fecha **[Firma]**

Nelson J. Sánchez García
NOTARIO (E)



129
128

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 08-116818

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 605 DE

FECHA 30 DE JUNIO DEL 2009 EL TÉRMINO HÁBIL SEÑALADO POR LA LEY

EXPIRA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2009

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

2010-111-25

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C., (23, 04, 2010)

Abogada
Dilia Rodríguez D'Aleman

ASUNTO

Radicación	08-116.819
Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Oficio	N.º 55.06
Folios	007

Patente de Invención



Patente de Modelo de Utilidad ☐

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 488 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

- 1.1 Descripción:** Folios: 11 a 45 como se radicó inicialmente
Folios: _____ a _____
- 1.2 Reivindicaciones:** Folios: 46 a 52 como se radicó inicialmente
Folios: _____ a _____
- 1.3 Dibujos:** Folios: 53 a 58 como se radicó inicialmente
Folios: _____ a _____

1.4 Oposiciones: Como se informa en el folio 129 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

2. Análisis de la Prioridad (artículo 9 D. 488)

La solicitud en estudio fue radicada el 31 de octubre de 2008, en ese momento se reclamó prioridad para la solicitud norteamericana 11/931187 del 31 de octubre de 2007; realizado el estudio correspondiente se determinó que la prioridad es válida.

3. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar unas formas de almacenar y recuperar información de un aparato de tratamiento médico, reivindicado como válvula implantable, sistema de almacenamiento de datos implantable y método.

De otra parte, el pliego reivindica: una válvula implantable, relacionada en las reivindicaciones 1 a 10; un sistema de almacenamiento de datos implantable, relacionado en las reivindicaciones 11 a 18; y un método, relacionado en las reivindicaciones 18 a 25.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es A61B 5/03 ; 5/00 // A61M 27/00.

4. De la solicitud de Patente

4.1 Descripción (artículo 28 D. 486)

a. El artículo 27 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "el petitorio (...) d) el nombre de la invención (...) naturaleza de la invención". Asimismo, el artículo 8 del decreto 2591, señala que: "el nombre de la invención de que se trata en el artículo 27 literal d) (...) deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud (...) nombres de fantasía". (Subrayados fuera de texto).

El nombre de la invención o título no refleja con claridad el objeto y el campo industrial al que se refiere la solicitud y no concuerda ni con la descripción ni con las reivindicaciones.

b. La descripción calificada NO permite identificar una forma de ejecución clara y completa de la(s) mejora(s) considerada(s) patentable(s) porque dicha descripción se limita a enumerar unos componentes implantados a pacientes junto con su uso para obtener y procesar datos de control médico, que se tratan de proteger pero, de un lado, sin que sea posible determinar cómo se puede ejecutar o fabricar la válvula y/o el sistema implantable (productos) que se reivindican; y, de otro lado, no se divulga una sucesión de etapas que incidan sobre la materia dirigida a la obtención de una cosa o un resultado, con características patentables.

Como se conoce bien en el campo de la propiedad industrial, la descripción debe suministrar información suficiente, tal que esta le permita a un técnico de nivel medio, evaluar y ejecutar (fabricar) la invención. Esos requisitos se ubican en el plano tecnológico y permiten, de un lado, valorar el aporte de la invención y, de otro lado, verificar si con los medios mencionados se logra alcanzar el resultado que se declara, de forma reproducible.

Es importante recordarle al interesado tenga en cuenta que la simple presencia de una descripción detallada NO basta para cumplir el requisito legal porque lo que la norma exige es, en cierta medida, la "receta" para ejecutar o fabricar la válvula y el sistema (productos) que se desea amparar y el "método" debe ser una serie o sucesión de operaciones que incidan sobre la materia, que se dirijan a la obtención de una cosa o un resultado, la (el) cual, debe exponerse mediante características técnicas patentables mas no mediante el uso de medios técnicos para obtener un resultado ni que dicho método se relacione a materia no patentable.

Se precisa que, acorde a la norma y el procedimiento, "la descripción de la invención... debe estar descrita en forma suficientemente clara y completa... comprensión... capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla... la ejecución comprende realizar paso a paso la invención".

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 (fabricar) la invención, en especial, aquellas indicaciones que no estén comprendidas en el estado de la técnica.

c. El documento presenta errores de transcripción, redacción y traducción, que inciden negativamente en la claridad de la exposición; para ilustrar nuestras afirmaciones a continuación se suministra un par ejemplos de los defectos detectados, sin embargo, no se hará una lista detallada ya que sería una labor dispendiosa, fuera de nuestras funciones.

Las cifras, los decimales y las unidades de medida incluidas en las páginas 14 líneas 2 a 4; 15 líneas 19 a 24; 24 líneas 24 a 25; 25 líneas 1, 19 en adelante; 26 la tabla; 28

línea 15 quedaron mal indicadas, porque, de un lado, en Colombia las comas se deben usar solo para separar los números enteros de los decimales, de acuerdo a las reglas de escritura del Sistema Internacional de Unidades, que se basan en las normas ISO (International Organization for Standardization; consultar la norma ISO 31-0:1992). Se puede admitir el punto para separar los decimales únicamente en los textos en inglés (citas o copias de documentos originales) de acuerdo a lo dispuesto por el Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM) en 1997.

El Decreto 3460 de 1984, artículo 1 señala: "Adoptar el Sistema Internacional de Unidades, SI, como sistema obligatorio de unidades en materia de metrología en el territorio de la República de Colombia", (subrayado fuera de texto). La Norma Técnica Colombiana Oficial Obligatoria 1000, describe el Sistema Internacional de Unidades e indica el uso de las unidades que lo conforman.

Finalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió el 25 octubre de 1991 la Resolución 1823, por la cual se implanta el Sistema Internacional de Unidades en todos los sectores de la industria y el comercio, que se hace extensivo a los documentos a tramitar por un ente oficial.

De otro lado, se incluyen las unidades mM , mM^2 que no existen en el sistema internacional.

En la página 1 líneas 13 a 14 hay un error de transcripción; lo mismo sucede en la página 9 líneas 2 a 3, 11, 15 a 16.

Entre lo que se afirma en el segundo párrafo de la página 12 y las figuras 1 y 2 no hay coincidencia.

En la página 13 línea 10 se cita que, "medir una presión...", si se trata de un sensor o una válvula, entonces no es claro cuántas presiones son o pueden ser, luego el uso del indeterminado creemos es erróneo.

En la página 14 líneas 14 a 15 con 902 se identifican dos elementos diferentes.

En la página 16 línea 19 se menciona el término "varianza", que no es usual en el arte. No estamos de acuerdo con la traducción de marcador por "tag" y lavador por "washer", pues no son términos usuales en la técnica.

En algunos lugares del aparte, que no vamos a discriminar detalladamente, se incluyen expresiones con guiones, lo cual, no es claro debido a que no se sabe para qué se incluyeron o qué significan los guiones agregados, teniendo en cuenta que en castellano no se necesita de ellos más allá del uso conocido para separar renglones, ejemplos: "pre-recubierto", "radio- paco", etc. También se detectó un continuo abuso con los gerundios y tiempos verbales compuestos, propios de otros idiomas pero no del castellano.

d. La presentación general de la solicitud es, por calificarla de algún modo, deficiente porque aunque la traducción se allegó en hojas de tamaño legal (oficio), no se respetaron las márgenes establecidas de 2,5 cm arriba y a la izquierda y de 2 cm a la derecha y abajo; encontrándose márgenes de aproximadamente 3 cm arriba y a la derecha y, de entre 6 y 7 cm abajo.

Por los motivos precedentes, no se cumplen las disposiciones del artículo 28.

4.2 Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Las reivindicaciones 1, 11, 19 y sus dependientes del pliego calificado son indefinidas porque no permiten establecer cuál es la mejora aportada por el solicitante al estado de la técnica; no tienen sustento descriptivo porque en ese aparte no se divulga ni la forma de ejecutar o fabricar la válvula y/o el sistema (productos) reclamados, ni la secuencia

133
132

del método, en la forma relacionada en las reivindicaciones; no presentan la estructura de preámbulo y caracterización apropiada para el caso, pues afirmaciones como: "comprende", "que comprende adicionalmente", "en donde", "que comprende", etc. no son sinónimos de "caracterizado por"; no incluyen signos de referencia que faciliten su interpretación; y, se redactaron en términos del resultado a obtener mediante uso de medios técnicos, lo cual, no se permite.

La reivindicación 1 además de incluir, los defectos ya mencionados en el párrafo anterior, presenta errores de redacción y traducción, agrega explicaciones ajenas a la definición que se debería dar al problema técnico que, supuestamente, resuelve concretamente en: "... adaptada para recibir... una salida válvula; ... dispuesto dentro de la carcasa... de válvula; el marcador ... dispuesta dentro... externo"; es una enumeración de componentes, que no permiten establecer una relación técnica entre ellos; se hace más énfasis en el uso o el efecto del mismo, lo que no se permite; y su redacción y traducción es muy deficiente.

Las reivindicaciones 2 a 10 no tienen enlace lógico con la independiente porque no aclaran o delimitan una característica patentable de lo relacionado en dicha independiente sino que se desvían al uso o efectos del mismo y a unas características que no son ni de estructura ni de función, por lo que deberán excluirse.

La reivindicación 11 presenta deficiencias similares a las ya relacionadas con referencia a la 1.

Las reivindicaciones 12 a 18 no tienen enlace lógico con la independiente porque no aclaran o delimitan una característica patentable de lo relacionado en aquella sino que se desvían al uso o efectos del mismo y a unas características que no son ni de estructura ni de función, por lo que deberán excluirse.

La reivindicación 19 es muy general porque hace mención a un método, sin que establezca de qué o para qué es. No obstante, ella y sus dependientes relacionan unas etapas referentes a materia no patentable, como se explica adelante.

Para la redacción del pliego se recomienda tener en cuenta, en primer lugar, que de acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia un producto debe ser un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho; en otras palabras, debe revestir 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 y, las reivindicaciones de procedimiento (método) deben definirlo mediante una serie o sucesión de operaciones que incidan sobre la materia (sólida, líquida o gaseosa), que se encamina a la obtención de un cosa o un resultado, la (el) cual, debe contener características técnicas patentables.

En segundo lugar, que la esencia de una reivindicación o de un pliego consiste en definir la invención , con lo cual, se fija la extensión de la patente y se hace posible delimitarla respecto del estado de la técnica; asimismo, de un lado, una reivindicación independiente debe definir la invención en forma más general mediante las características técnicas aportadas o creadas por el inventor y las dependientes son para aclarar o delimitar alguna característica técnica incluida en la independiente respectiva.

De otro lado, es práctica corriente subdividir las reivindicaciones en dos partes, preámbulo y parte caracterizante; la primera contiene el conjunto de características de la invención cuya combinación se conoce, por decirlo así, es el "género" al que pertenece la invención. La segunda parte (caracterizante) debe mencionar la(s) característica(s) propia(s) de la invención (creadas por el inventor) que la distinguen del estado de la técnica, por decirlo así, es la "especie" de la invención.

En tercer lugar, que acorde al procedimiento: a) "Una reivindicación debe incluir no

134
133

solamente una enumeración de elementos, sino también indicar su funcionamiento y la relación funcional entre los mismos cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento", donde la relación de función entre los componentes de una estructura, en los campos eléctrico, electrónico y afines tiene una forma específica de realización.

b) "Las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales que definan la invención y la hagan distintiva del estado de la técnica. Dichas características técnicas deben definir la solución (del problema técnico) que intenta resolver la solicitud".

c) "Para efectos del examen no se toma como característica técnica la inclusión de términos relativos a aspectos no técnicos, por ejemplo, "...adaptada para recibir... válvula;... dispuesto dentro de la carcasa... adaptado para controlar ¿una? tasa... válvula;... dispuesta dentro... adaptado para almacenar datos...", etc. puesto que el resultado o fin alcanzado no es una característica esencial para el efecto. Sin perjuicio de ello, la inclusión de elementos no técnicos pueden afectar la claridad de la reivindicación".

Por lo antes expuesto, las reivindicaciones calificadas no cumplen las disposiciones del artículo 30.

Se recomienda que las observaciones de este punto sean resueltas en conjunción con las de los puntos 5 y 6 siguientes.

5. Unidad de invención (artículo 26 D 486)

La oficina, al calificar el pliego allegado determinó que incluye, al menos, tres grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común e inventivo, así:

El primer grupo lo integran las reivindicaciones 1 a 10 dirigidas a una válvula implantable.

Un segundo grupo lo conforman las reivindicaciones 11 a 18 enfocadas en un sistema de almacenamiento de datos implantable.

El tercer grupo son las reivindicaciones 19 a 25 relacionadas a un método.

Por lo tanto, el interesado deberá señalar, explícitamente, qué grupo de reivindicaciones deja en este expediente para continuar su calificación; adicionalmente, deberá limitar la solicitud a una única invención mediante corte o separación correspondiente de la descripción, las reivindicaciones y los dibujos de la solicitud inicial. Se advierte que de no cumplirse el requerimiento, la oficina podrá hacerlo únicamente para el primer grupo.

Si el solicitante decide presentar una o más divisionales, cada una de ellas deberá limitar su contenido a una sola invención por corte o separación de la solicitud original, es decir, cada divisional debe contener una descripción, una(s) reivindicación(es) y los dibujos que, por corte o separación, surjan de la original en concordancia con cada uno de los grupos antes mencionados.

6. No es patentable (artículo 20 D 486 literal d)

Del estudio de la solicitud, se determinó que las características incluidas en las reivindicaciones 19 y dependientes, se dirigen a un método quirúrgico para tratamiento humano, razón por la que dichas reivindicaciones, no se podrán tener en cuenta en lo sucesivo, puesto que afectan las disposiciones del literal d) del citado artículo 20.

7. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (artículos 14 y 21 D 486)

Requisitos de patentabilidad (artículo 14 D 486)

De acuerdo a lo establecido por la norma, el procedimiento y la jurisprudencia aplicable, un **producto** que se desee proteger, debe ser un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho; en otras palabras, debe revestir 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 y, un **procedimiento** (método) debe definirse mediante una serie o sucesión de operaciones que incidan sobre la materia (sólida, líquida o gaseosa), que se dirija a la obtención de un cosa o un resultado (solución de un problema técnico), mediante características técnicas patentables.

A la luz de lo precedente resulta evidente, de un lado, que las reivindicaciones 1, 11 y dependientes de "válvula implantable", "sistema de almacenamiento de datos implantable", o de **producto**, **NO** conforman un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial, es decir, no revisten forma tangible, porque no se describen ni definen por medio de características técnicas de estructura o de función entre los componentes de una estructura, sino que ellas se redactaron en términos del resultado a obtener por uso de medios técnicos para controlar la condición de un paciente por tratamiento de señales, lo que no satisface lo requerido.

Quienes tienen experiencia en propiedad industrial saben que, un **producto** para que conforme un cuerpo cierto (revista forma tangible) se debe describir y reivindicar de forma que se sepa cómo se ejecuta o fabrica el **producto**, por ello, indicar como se usa o se puede usar, uno o más componentes de un producto no es base ni para describirlo ni menos para reivindicarlo.

De otro lado, las reivindicaciones 19 y dependientes de "método" o de **procedimiento** relacionan una serie de operaciones que inciden en la materia pero cuyo resultado no es patentable, debido a que no se cumplen las disposiciones del artículo 20 d).

Cabe precisar que, las características incluidas en las reivindicaciones **NO** son características técnicas que sirvan para definir ni un **producto** ni un **procedimiento** porque, como saben quienes tienen conocimientos en el tema, una señal o una información o unos datos, etc. funcionalmente equivalen a un disco compacto o a la mera presentación de información puesto que una señal o una información o similares no es más que una portadora de material descriptivo no funcional, el cual, por sí solo no puede proveer aplicación(es) práctica(s) para la obtención realización o manufactura de un objeto (producto) ni para la solución de un problema técnico (obtención de un cosa o un resultado).

Para terminar, resulta importante resaltar que según el procedimiento y, por lo ya explicado arriba en 4.2, las reivindicaciones tanto de producto como de procedimiento incluyen mezclas de características no permitidas, como se evidencia de su redacción, ejemplos:

"1. Una válvula... adaptada para recibir... un montaje... adaptado para controlar... el marcador... adaptado para almacenar...".

"2. La válvula...un sensor... adaptado para medir...".

"3. La válvula... almacena datos...", y de forma similar en el resto de las reivindicaciones de "válvula" y "sistema".

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

Por las razones precedentes, las citadas reivindicaciones no cumplen las disposiciones del artículo 14.

8. Conclusión:

a) Puesto que, no hay una descripción clara y completa de la(s) mejora(s) que se trata(n) de proteger ni una o más reivindicaciones que definan el alcance de la protección solicitada, acorde a lo que establece la ley, no fue posible hacer la búsqueda de anterioridades y determinar si es patentable o no lo solicitado.

b) la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 20 d), 25, 28 y 30, razones por las 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

c) Se recuerda al solicitante, de un lado, tener 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 qué parte(s) de la descripción de la solicitud inicial hay sustento para lo que se presente en ella, con el fin de facilitar el siguiente examen.

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 60 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 CÉSPEDES DE VERGEL
Directora de Nuevas Creaciones (C)

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

29 ABR. 2010

CONCEPTO TÉCNICO No. 1.575

EXAMINADOR TÉCNICO
Código No.202004

29-07-10