

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 26663
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04078340

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 11 de agosto de 2004, bajo el número PCT/04078340, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "SISTEMA Y METODO PARA OPERAR DISPOSITIVOS MEDICOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US02/40755.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 18 de octubre de 2007, atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486 y modificó el título a: "SISTEMA PARA OPERAR UNA BOMBA DE INFUSIÓN".

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se 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".

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 13, contenidas en los folios 154 a 156 del expediente en estudio, además de no ser claras y relacionarse con un uso, están excluidas de patente. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un soporte lógico para programar una bomba de infusión, reivindicado en la forma de sistema para operar una bomba de infusión.

26663

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 26663
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04078340

De otra parte, el nuevo pliego reivindica un sistema para operar una bomba de infusión, relacionado en las reivindicaciones 1 a 13.

2. No se cumple el artículo 30

El artículo 30 de la Decisión 486 señala 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 nuevas reivindicaciones son indefinidas, porque no es posible determinar cual es el aporte del solicitante al estado de la técnica. Además, no tienen sustento descriptivo, porque en dicho aparte no se divulga una forma de ejecutar o fabricar el sistema mediante nuevos medios incluidos en dicho sistema.

La reivindicación 1 solo hace una enumeración de elementos que no definen una solución a un problema técnico.

Las reivindicaciones dependientes 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, porque no son características técnicas; adicionalmente, no tienen enlace lógico con la independiente, porque no aclaran o delimitan una característica técnica incluida en aquella sino que se desvían a efectos del uso de medios técnicos para procesar datos.

En consecuencia, no obstante el requerimiento oportunamente formulado, las reivindicaciones calificadas aún no cumplen con las prescripciones establecidas en el mencionado artículo 30 de la norma supranacional andina.

3. No es una invención

El artículo 15 de la Decisión 486 señala que no se considerarán invenciones: "e) los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales".

Por su parte, la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normatividad supranacional que regula el régimen de derechos de autor, incluye, en su artículo tercero, la definición legal de software equiparándolo a programa de ordenador, en el siguiente sentido: "Programa de ordenador (Software): Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 26663
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04078340

A la luz de lo anterior, la Oficina ha considerado 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 andina citada ("*... 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 para operar una bomba de infusión" o producto se redactaron en términos de criterios de selección y de secuencia lógica para procesamiento de información. Adicional a lo anterior, en la misma descripción se indica que se trata de soporte lógico como tal como se puede constatar, por ejemplo, en la página 14, segundo párrafo.

Por las razones anteriores, el capítulo reivindicatorio es soporte lógico como tal, que esta incurso en lo dispuesto por el artículo 15e) de la norma andina, suficiente motivo para denegar la presente solicitud.

4. Reivindicaciones relativas a un uso

En el artículo 14 de la Decisión 486, se establece que "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".

Como se advierte, en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 el uso no es patentable, debido a que en la norma mencionada se establece el ámbito de patentabilidad cuando se señala que las patentes se otorgarán "para las invenciones sean de producto o de procedimiento...", campo dentro del cual no aparecen señalados los usos.

Ahora bien, 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; por otra parte, las reivindicaciones de procedimiento (método) deben definirlo mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

Estudiado el pliego de la solicitud, 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, supuestamente, se resuelve.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 26663
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04078340

Para que un producto revista una forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa cómo ejecutar o fabricar el producto, pero no de qué forma se usa o se puede usar, total o parcialmente, uno o más de los componentes de dicho producto para obtener un resultado, como hacer funcionar dispositivos médicos, por ejemplo, una bomba de infusión para suministrar un medicamento a un paciente.

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

"1. un sistema para operar... una primera computadora... diseñada para aceptar...; una segunda... diseñada para aceptar... en el cual la segunda computadora es diseñada para enviar...".

"2. el sistema... es diseñada para aceptar...", y de forma similar en el resto de las reivindicaciones.

Como se advierte, la parte no subrayada son características estructurales y, la subrayada, características de procesamiento de información (uso).

Por las anteriores razones, se considera que lo reivindicado en el presente caso se refiere a usos, materia que no es objeto de patente según lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión 486.

Por lo demás, cabe anotar que lo solicitado, simplemente, hace otro (segundo) uso de un sistema para procesamiento de información de tipo convencional, puesto que se trata de un sistema de procesamiento ampliamente conocido en el arte y, por ello, convencional como se puede constatar con el contenido de la misma especificación de la solicitud, de tal manera que incluso, caería dentro de la orbita del artículo 21 de la misma norma supranacional andina.

Parece necesario aclarar que no se 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, debido a 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, no se cumplen exigencias taxativas de la ley.

Es evidente que, un "sistema" o producto como tal, es independiente de cómo se usa, es decir, dicho producto no se puede restringir por la manera de uso pensada (deseada) que se le de; 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 que se procesen unos datos y el efecto logrado de proteger un soporte lógico de su

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 26663
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04078340

uso indebido, no son características que sirvan para distinguir un sistema para aplicación de los métodos, como se reivindica aquí.

5. Respuesta del solicitante

Sobre los comentarios del solicitante a la notificación de fondo, conviene realizar las siguientes anotaciones:

- Con relación a los comentarios del punto 3.1 se precisa que:
 - a. El nuevo capítulo se aceptó y calificó acorde a las disposiciones y práctica administrativa vigentes. Sin embargo, dichas reivindicaciones no cumplen los requisitos de claridad por las razones expuestas en el punto 2.

Cabe aclarar que, los cambios introducidos al pliego, prácticamente, en nada modifican las objeciones trasladadas en el Oficio 6931, porque, como antes se sustentó, las reivindicaciones no tienen soporte descriptivo dado que en ese aparte no se divulga una forma de ejecutar o fabricar el sistema mediante nuevos medios incluidos en dicho sistema, sino que en dicho pliego la independiente enumera unos elementos y las dependientes relacionan el uso de los elementos de un producto y en secuencias lógicas para procesamiento de datos, lo que no es definir una forma de ejecución de un producto, razón por la que carecen y no pueden tener soporte descriptivo.

b. En la respuesta se asegura que, "...el aumento en el número reivindicaciones no corresponde a una ampliación en la protección original, sino a una reorganización de las características esenciales de la invención, reivindicándola independientemente tanto por sus características técnicas estructurales como por las funcionales", lo cual, son meras afirmaciones sin ningún tipo de sustento, puesto que, de un lado, un producto, en aras de la claridad y precisión exigidas debe ser definido o bien por las características técnicas de estructura o bien por las características técnicas de función entre los componentes de una estructura, pero no mediante una mezcla de ellas, menos aún cuando la mezcla consiste en la enumeración de uno o mas elementos conocidos ampliamente en la técnica con su uso en el procesamiento de información o de datos; adicionalmente, el producto debe revestir una forma tangible.

De otro lado, las reivindicaciones son para definir la materia que se desea proteger mediante la patente, que se debe realizar por medio de las **características técnicas aportadas** por el inventor (ver párrafos 54 a 65 de la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes de la OMPI*), lo cual,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 26663
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04078340

perfectamente concuerda con lo que indica el aparte 4.2 del Manual Andino de Patentes: “las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales de la invención las cuales definen a la invención y la hagan o pudieran hacerla distintiva del estado de la técnica. Estas características esenciales definen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención”.

De lo precedente queda claro que, al calificar la reivindicación 1 de inmediato se detecta que esta enumera unos elementos convencionales, tales como las computadoras, los identificadores de pacientes (que pueden ser de personal, equipo y medicaciones), las fuentes y un parámetro operativo para la bomba de infusión, el que no es una característica técnica ni de estructura ni de función, razones por las que no define una solución a un problema técnico.

Por último, si la independiente se define mediante características técnicas de estructura las dependientes pueden y deben aclarar o delimitar una característica de estructura pero no una supuesta función, porque no tendría enlace lógico con la independiente o viceversa.

c. En la respuesta, se asegura que la reivindicación 1 esta caracterizada por la estructura que debe tener y las reivindicaciones 2 a 13 por las características técnicas/ funcionales de dicho sistema, de acuerdo con los lineamientos del Manual de la Comunidad Andina. Y, en el último párrafo del punto 3.1 de la respuesta el interesado declara: “...en el evento que su Despacho considere que dichas objeciones no han sido superadas y que un sistema 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”.

Al respecto, es importante aclararle al solicitante que el numeral 4.2 del Manual Andino señala: “Una reivindicación **debe incluir** no 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” (subrayados y resaltados fuera de texto).

De allí se desprende: i) que una reivindicación no debe ser solo una enumeración de elementos (componentes) sino que, ii) debe establecer la relación de función entre aquellos, lo cual en los campos eléctrico, electrónico y afines tiene una forma específica de realización, iii) indicar su funcionamiento cuando para la persona versada en la materia ello no se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 26663
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04078340

desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento.

Ahora bien, el ejemplo que el interesado resalta del Manual Andino, (del tipo elemento, medio o pieza para hacer una función por ejemplo, "elemento para medir la presión), no encuadra en los campos mecánico, eléctrico, electrónico, electromecánico, mecatrónico y afines, pues decir que: "elemento para definir la presión" no es la definición de una función en cualquiera de los campos antes citados.

De tal suerte, el hecho de afirmar, por ejemplo: "aparato de comunicaciones que incluye un transmisor para transmitir una señal codificada, un receptor para recibir una señal codificada" y similares, no establecen una relación de función ni determina una función entre los componentes del aparato de comunicaciones sino que menciona el uso de una o mas partes del aparato, puesto que un transmisor se usa para transmitir señales, un receptor se usa para recibir señales, un codificador se usa para cifrar, encriptar señales, un detector se usa para detectar señales o datos, etc.

En segundo lugar, el siguiente párrafo de la página 35 del citado Manual Andino señala que: "Las características pueden ser estructurales... o (ahí no dice y) funcionales (del tipo elemento, medio o pieza para hacer una función por ejemplo, "elemento para medir la presión)", lo cual, perfectamente concuerda con lo que establece la Guía citada por la Oficina, la que orienta en el sentido de que las reivindicaciones de producto definan, el objeto que se desea proteger, mediante características técnicas estructurales ó de función.

En conclusión, de una parte, las aseveraciones del solicitante no tienen sustento; y, de otra parte, quienes tienen experiencia en el campo correspondiente, conocen la forma específica de definir un producto por medio de características técnicas de estructura o de función y que en los campos eléctrico, electrónico y afines tiene(n) una forma particular de realización, por ejemplo, mediante las interconexiones entre los componentes de una disposición o por una función entre los componentes de la estructura de la disposición o sistema.

- Para desvirtuar los comentarios del numeral 3.2.1, conviene señalar que el producto reivindicado en el expediente, contrario a lo que afirma el interesado, no se definió por las razones suficientemente ya explicadas.
- Con relación a los comentarios del numeral 3.2.2, conviene señalar que: a) la esencia de las reivindicaciones consiste en definir la invención; b) una reivindicación independiente debe definir la invención mediante características

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 26663
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04078340

técnicas y que las dependientes son para aclarar o delimitar alguna característica técnica incluida en la independiente; c) las reivindicaciones dependientes de este caso no delimitan o aclaran una forma particular de realización de un producto, porque las características allí incluidas no son técnicas.

Adicionalmente, en el Oficio trasladado se informó que 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, pero no mediante una mezcla de ellas, menos aún cuando la mezcla consiste en la enumeración de uno o mas elementos conocidos ampliamente en la técnica con su uso para procesar información (datos).

A la luz de lo anterior, también se explicó que para que un producto revista forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como se ejecuta o fabrica el producto pero no de qué forma se usa o se puede usar, total o parcialmente, uno o más de los componentes de un producto para obtener un resultado o efecto del uso, como la secuencia de procesamiento relacionada en las reivindicaciones 2, 3, 5 a 7, etc.

- En el numeral 3.2.3 el solicitante afirma que "... la presente invención NO consiste en un software como tal... no esta referida al segundo uso de elementos convencionales...", lo cual, son aseveraciones sin ningún tipo de sustento como es evidente de lo explicado en los numerales 2, 3 y 4 de la presente resolución.
- Sobre el aparte 3.2.3.1 relacionado con la objeción fundada en el artículo 21 de la Decisión, solo resta anotar que ya se explicó que un sistema o producto se puede reivindicar por la(s) característica(s) estructural(es) o de función(es) pero no por el uso o el procesamiento de datos que ejecute uno o más de los componentes de sistema, como ocurre en este caso.
- Sobre los comentarios del punto 3.2.3.2.1, cabe reiterar que se ha considerado como soporte lógico como tal las secuencias lógicas de procesamiento, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, etc. no solo porque así lo permite la norma andina (... 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. Además, porque en la misma descripción de la solicitud se indica que se trata de soporte lógico como tal como se puede constatar, por ejemplo, en la página 14, segundo párrafo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 20063
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04078340

Estos dos argumentos básicos de la Oficina para negar la solicitud en estudio, no son controvertidos por el interesado, como quiera que el solicitante se limita a traer a colación una cita del Manual del inventor que no obliga como si lo hace la normativa andina aplicable.

- Con relación a los comentarios del punto 3.3, cabe señalar que en el Oficio trasladado se indicó que un técnico en el arte (programador) podría realizar el sistema operativo para dispositivos médicos sin ningún esfuerzo intelectual adicional para lograr el efecto deseado, ya que se trata de operaciones que, comúnmente, ejecuta en su campo; y de otro lado, que así se puede determinar con los documentos 1 a 3 del reporte de búsqueda internacional.

En segundo lugar, sobre los comentarios relacionados con cada una de las anterioridades, se puntualiza que únicamente fueron citadas para demostrar que para un programador el sistema operativo para dispositivos médicos es el resultado de operaciones comunes en su campo, porque amén de esta razón hay otros motivos insalvables en los que se fundamenta esta decisión. Por lo demás, para un técnico en la materia no es aparente cual parte de la solicitud podría servir como base para una nueva reivindicación permisible, lo que dificulta superar las objeciones oportunamente informadas por la División de Nuevas Creaciones.

Es más, esto último concuerda con lo manifestado en la página 6, punto 3, del informe, donde la EPO (Oficina Europea de Patentes) concluye que "No es aparente cual parte de la solicitud podría servir como base para una nueva reivindicación permisible. La falta de una contribución técnica inventiva del objeto de la solicitud como un todo, respecto a la divulgación de D1 hace imposible superar la objeción del artículo 56 EPC mediante corrección" (el artículo 56 EPC equivale al artículo 18 de la Decisión 486).

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "SISTEMA PARA OPERAR UNA BOMBA DE INFUSIÓN".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero en su calidad de apoderado de la sociedad Baxter International, Inc., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N°: 26663
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04078340

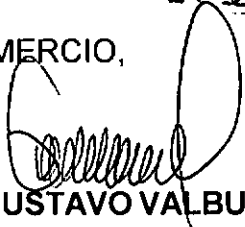
Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

29 JUL. 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72-35
Bogotá D.C.