

CAVELIER

ABOGADOS

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad 04-078340 -00002-0000
Fec. 2005-05 12 16:54:07 Dep. 2027 NUF-CREACIONES
Tra 11 PATENTE/IV
Eve: 379 FASENACIONALI
Act 538 PETICION

Folios 2

Teléfono (57 1) 347 3611
Telefax (57 1) 211 8650
(57 1) 540 0860
Fax in U.S.A. (1-305) 381 9860

Trámite 011
Evento 379
Actuación 538

Referencia Expediente No. 04078340
Asunto Solicitud de patente para **SISTEMA Y MÉTODO PARA OPERAR DISPOSITIVOS MÉDICOS**
Solicitante **BAXTER INTERNATIONAL INC**
Fecha de Solicitud 11 de agosto de 2004
Publicada en Gaceta 560 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 efectue 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 del 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 12 JUN 2006
Señora Jefe



EMILIO FERRERO
T.P.A. No 31 929

COLO 05873-841-016-4
JDF/JDF/ID-000534/WPCL5873

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 04-078340-00002-0000
Fec: 2006-05-12 16:54:07 Dep: 2020 NUECREACIONES
Tra: 11 PATENTEYN
Eve: 379 FASENACIONALII
Act 538 PETICION Folio: 2

NIT : 900176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 06 - 40,306
FECHA : MAYO 30 DE 2006

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	55274898	30/05/2006	29,439,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT. HISTORICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01 SOLICITUDES	
	114 PTC CAP-11 EXAMEN DE PATENTIBILIDAD	194,000.00
	TOTAL :	\$ 194,000.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

Cob 05873-891.016-9

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No . 04-078340

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

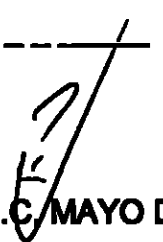
NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

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	04-78.340
Trámite	011
Evento	001
Actuación	430
Oficio No.	6931
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 105, los dibujos 1 a 9 de los folios 115 a 126 y las reivindicaciones 1 a 10 de los folios 106 a 108, los dibujos son los allegados como respuesta al examen de forma, que se aceptaron.

2. 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.

De otra parte, el pliego reivindica: un sistema para operar una bomba de infusión, relacionado en las reivindicaciones 1 a 10.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es A61M 5/14.

3. Claridad de la solicitud:

3.1 El título no concuerda con las reivindicaciones, según lo establecen el artículo 27 de la Decisión 486 y el artículo 6 del decreto 2591.

3.2 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 el cual", no son sinónimas de "caracterizado por".

Adicionalmente, en primer lugar, el pliego reivindicatorio NO tiene sustento descriptivo porque en dicho aparte no se divulga una forma de ejecutar o fabricar el sistema mediante nuevos medios incluidos en dicho sistema.

En segundo lugar, las reivindicaciones 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 3 a 6, 8 y 9 no tienen enlace lógico con la independiente porque no aclaran o delimitan una característica técnica incluida en aquella sino que se desvían a criterios de identificación y/o efectos del uso de medios técnicos para procesar datos.

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 130 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.

Es evidente que, para que un producto revista una forma tangible se debe describir y reivindicar de manera que se sepa cómo ejecutar o fabricar el producto pero no de qué modo se usa o se puede usar 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.

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

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

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 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; 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 uso de los componentes de un sistema ampliamente

conocido en el arte o convencional para procesar información, 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, 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 procese información o datos y lograr el efecto de hacer funcionar un dispositivo médico como una bomba de infusión, no son características que sirvan para distinguir un sistema para operar una bomba de infusión, como se reivindica aquí.

5.4 Lo reivindicado carece de nivel inventivo porque un técnico en el arte (programador) podría realizar el sistema operativo para dispositivos médicos sin ningún esfuerzo intelectual adicional y lograr el efecto deseado, puesto que se trata de operaciones que comúnmente ejecuta en su campo; además, porque así se podría determinar con los documentos 1 a 3 del reporte de búsqueda.

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 CÉSPEDÉS DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha **08 JAN. 2007**

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 809	Código: 202004	Código: