

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 3 4 9 6 3

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 05 - 108395

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 25 de octubre de 2005, bajo el número 05108395, se solicitó la patente de invención titulada: "DISPOSITIVO DE MONITOREO DE EVENTOS CARDIACOS UTILIZANDO UN ASISTENTE DIGITAL PERSONAL (PDA)."

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 29 de abril de 2008, atendió oportunamente al requerimiento formulado presentando aclaraciones y correcciones. allega un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486, y modifica el título de la invención a: "DISPOSITIVO PARA EL MONITOREO, ALMACENAMIENTO Y VISUALIZACIÓN DE SEÑALES Y EVENTOS ELECTROCARDIOGRÁFICOS."

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 6, contenidas en los folios 75 a 76 del expediente en estudio, además de no ser claras se refieren a usos. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en suministrar un dispositivo para el monitoreo, almacenamiento y visualización de señales.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 34963

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 05 - 108395

Concretamente en las reivindicaciones 1 a 6 se reclama un dispositivo de monitoreo de señales y eventos electrocardiográficos desarrollado para realizar el registro, almacenamiento, análisis y visualización de señales electrocardiográficas.

2. No se cumple con el artículo 28

El artículo 28 de la Decisión 486 consagra que "la descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla."

Sin embargo, la descripción contenida en la solicitud no permite identificar una forma de ejecución clara y completa de la mejora considerada patentable, porque se limita a realizar una enumeración de algunos de los componentes incluidos en las figuras y a enunciar una secuencia de procesamiento de señales o información, más no la forma de ejecutar o fabricar el producto para el cual se busca protección.

Sobre el particular cabe aclarar, que la descripción realizada por el solicitante debe suministrar información suficiente de manera que ésta le permita a un técnico de nivel medio evaluar y ejecutar (fabricar) la invención. Ese requisito se ubica en el plano tecnológico y permite, de un lado, valorar el aporte de la invención y, de otro, verificar si con los medios indicados en la solicitud se logra alcanzar, de forma reproducible, el resultado que se declara, resultado que será la fabricación del objeto o la obtención de una nueva función generada entre los componentes estructurales de un aparato reproducible industrialmente.

En este sentido, la información encontrada en la descripción no permite evaluar ni ejecutar la invención, porque resulta insuficiente, centrada en el uso, los efectos y/o proceso de información o señales, es decir, no describe la forma de construir o fabricar el "dispositivo de monitoreo" cuya protección se reclama, ni enseña la obtención de una función entre los componentes de dicho dispositivo.

Así mismo, tal como se había informado en el oficio trasladado, para efectos de realizar el examen de patentabilidad el solicitante debe divulgar la invención so pena de que ésta sea negada. Y dicha obligación se entenderá cumplida, cuando la descripción contenga todas las indicaciones necesarias (en especial las que no se encuentren comprendidas en el estado de la técnica), para que un técnico medio pueda ejecutar la invención.

De esta manera, la simple presencia de una descripción detallada de la invención o representación preferida de la invención, no es suficiente para cumplir con el requisito consagrado en el artículo 28 de la Decisión 486, pues lo allí exigido es la receta para construir o fabricar el producto que se desea amparar o la indicación de la nueva función lograda entre los componentes del dispositivo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 34963

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 05 - 108395

Por lo anterior, la descripción presentada no cumple con el requisito de claridad consignado en la Decisión 486.

3. 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."

Al tenor de este artículo, la reivindicación 1 es indefinida, porque no permite establecer la contribución técnica al arte, ya que enumera unos componentes sin establecer una relación de estructura ni de función entre ellos.

Por su parte, las reivindicaciones 2 a 6 no se encuentran enlazadas con su independiente, porque no aclaran ni delimitan sus elementos, saliéndose del ámbito de protección contenido en la reivindicación 1, puesto que hacen referencia al procesamiento de señal.

Así las cosas, las reivindicaciones de la presente solicitud no cumplen con las disposiciones del artículo 30.

4. No es una invención

Según lo dispuesto en el artículo 15 de la Decisión 486, "no se considerarán invenciones: e) los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales; (...)"

A su vez, 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 automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado."¹

De conformidad con lo anterior, el soporte lógico como tal no sólo comprende las instrucciones que necesita una máquina para obtener un resultado, sino también las secuencias de procesamiento de información o señales, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, los diagramas de flujo, etc., no solo porque así lo permite la norma al consagrar específicamente "o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada... determinada tarea u obtenga determinado resultado", sino además porque técnicamente éstas son programas como tal.

¹ Decisión 351 de 1993, artículo 3.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 34963
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 05 - 108395

De esta manera, para el caso en concreto si bien la reivindicación 1 enumera unos componentes físicos, su objetivo real se enfoca en el procesamiento de señal que consiste en realizar el registro, almacenamiento, análisis y visualización de señales electrocardiográficas, todo lo cual se considera soporte lógico como tal. Por lo demás, la visualización de dichas señales electrocardiográficas, se trata de una forma de presentar información, que al tenor del literal f) del mismo artículo 15, no se considera una invención.

Por su parte, las reivindicaciones 2 a 6 se refieren a una secuencia de procesamiento de señal o información, considerada soporte lógico como tal, lo cual no es patentable al tenor de lo dispuesto en el artículo 15 literal e) de la norma andina.

Por los motivos expuestos, de acuerdo con el artículo 15 de la Decisión 486 las reivindicaciones 1 a 6 no se consideran inventos.

5. 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."

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.

De esta manera, un producto debe revestir una forma tangible y ser definido por las características de estructura o por las características de función entre los componentes de una estructura.

Así las cosas, la reivindicación 1 no reviste forma tangible, porque enumera unos componentes junto con el uso de algunos de ellos para procesar una señal, sin describir las características técnicas de estructura o de función que definieran la solución al problema técnico supuestamente planteado en la solicitud.

Adicionalmente es preciso aclarar, que para que un producto revista forma tangible la reivindicación debe describir la forma en que se ejecuta o fabrica el producto, más no la manera en que se usa o pueden usarse uno o varios de sus componentes.

Es por esto que las reivindicaciones 2 a 6 tampoco revisten forma tangible, porque se redactaron en términos de secuencias de procesamiento de señal o información y/o por el uso de medios técnicos para procesar señales o información, razón por la cual

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 3 4 9 6 3

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 05 - 108395

dichas reivindicaciones no pueden ser objeto de patente.

Finalmente, las reivindicaciones incluyen mezclas de características estructurales (no subrayadas) y de uso (subrayadas), como por ejemplo:

- Un dispositivo de monitoreo... eventos... desarrollado para realizar el registro... caracterizado por un módulo de adquisición... de amplificación... obtenidos del paciente; un módulo de procesamiento... que permite...; un módulo de comunicaciones... que facilitan... conectores...
- El dispositivo... responde a comandos...
- El dispositivo... realiza el cálculo...; y de forma similar con las restantes reivindicaciones.

De acuerdo con lo señalado, ya que lo reivindicado tan sólo se refiere al uso de aparatos ampliamente conocidos no solo en el arte (de allí que se denominen convencionales), y de partes de aparatos, que para el caso en concreto se trata del uso de un módulo de adquisición de señales electrocardiográficas y de un asistente personal digital PDA, cada uno de los cuales incluye circuitos electrónicos que permiten el procesamiento de las señales de la forma deseada y, además, porque de forma explícita así se afirma en el contenido de la misma descripción (folios 21 a 27, página 3 de la respuesta, folios 71 a 74, páginas 3 a 5 de la descripción), motivos por los que se considera que el pliego afecta las disposiciones del citado artículo 21, que consagra que "los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16..., no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial."

Dado todo lo anterior, las reivindicaciones 1 a 6 no cumplen con lo dispuesto en los artículos 14 y 21 de la Decisión 486 y por lo tanto no pueden acceder al privilegio solicitado.

6. Respuesta a los argumentos del solicitante

En el memorial de respuesta al requerimiento de fondo notificado en la lista del 21 de enero de 2008, se allega una nueva descripción y un nuevo pliego reivindicatorio, los cuales no cumplen los requisitos de patentabilidad, tal como fue expuesto anteriormente.

Respecto a la nueva descripción y las nuevas reivindicaciones, se observa que se trataron de ajustar a lo señalado en el traslado, ya que se procuró seguir la forma de presentación de la descripción y se retiraron algunas reivindicaciones que afectaban no solo la claridad sino también la unidad de invención, que fue subsanada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 3 4 9 6 3
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 05 - 108395

Pero como ya fue anotado, para efectos de realizar el examen de patentabilidad el solicitante debe divulgar la invención so pena de que ésta sea negada, obligación que se entenderá cumplida, cuando la descripción contenga todas las indicaciones necesarias para que un técnico medio pueda ejecutar la invención. Por lo cual se le precisó al solicitante que para el cumplimiento del requisito legal debía revelarse la receta para construir el equipo (aparato/dispositivo) que desea amparar.

Sin embargo, al respecto el solicitante sostuvo que: "la presente solicitud sí describe de manera clara la forma de lograr el resultado que se espera mediante la presente invención... la presente invención está dirigida primordialmente a realizar el registro, almacenamiento, análisis y visualización de señales electrocardiográficas, lo cual no había sido posible hasta el momento en el estado de la técnica con los sistemas disponibles convencionalmente" (folio 58, líneas 10 a 12 y 16 a 19); pero dichos almacenamiento, análisis y visualización de señales no corresponden a características técnicas susceptibles de ser patentables, toda vez que al tenor de lo dispuesto en literales e) y f) del artículo 15 de la Decisión 486 no se consideran invenciones.

Por otro lado, "realizar el registro almacenamiento, análisis y visualización de señales electrocardiográficas" o procesamiento de señal, funcionalmente equivale a la simple presentación de información, porque la información o la señal no son más que portadores de material descriptivo no funcional, el cual por sí solo no puede proveer aplicación(es) práctica(s) para la manufactura de un objeto (el dispositivo para realizar el registro, etc.). Aún más, sin la intervención de un procesador, dicho dispositivo de registro y/o la señal no representan una función o un producto tangible, porque no se puede producir o manufacturar nada a partir de ellos.

Para finalizar vale decir, que un dispositivo o producto como tal es independiente de la forma en que éste se usa, es decir, un producto no puede restringirse por el uso que se haga de éste o de sus partes, 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, un módulo de adquisición de datos es independiente de los potenciales bioeléctricos obtenidos del paciente, un módulo de procesamiento (procesador) es independiente del tipo de señal o información a procesar, etc. De allí que lograr el efecto de registrar, almacenar, analizar y visualizar señales electrocardiográficas, no sean características que sirvan para distinguir un dispositivo de registro, almacenamiento, análisis y visualización de señales electrocardiográficas de la forma como se reivindica en este expediente.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, 15, 21, 28 y 30 de la Decisión 486, se denegará la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del interesado a la notificación de fondo, no cumple con los requisitos exigidos en la ley.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 3 4 9 6 3

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 05 - 108395

RESUELVE

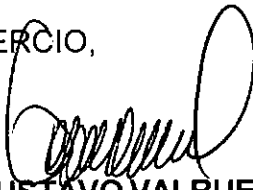
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "DISPOSITIVO PARA EL MONITOREO, ALMACENAMIENTO Y VISUALIZACIÓN DE SEÑALES Y EVENTOS ELECTROCARDIOGRÁFICOS"

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Helena Camargo Williamson, en su calidad de apoderada de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología "Francisco José de Caldas" – COLCIENCIAS, y el Centro Cardiovascular Colombiano "Clínica Santa María" (CCCCSM), 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 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 **19 SET. 2008**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctora
HELENA CAMARGO WILLIAMSON
Carrera 9 N° 74 – 08, Oficina 504
Bogotá D.C.


202068