

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 16-24956- -1	FECHA: 2016-02-19 08:29:57
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 4
ACT: 430 REQUERSOLICITA	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
JOSE ANDRES RINCON USCATEGUI

Asunto: Radicación: 16-24956- -1
Trámite: 11
Evento: 379
Actuación: 430
Oficio: 1666
Folios: 4

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. Capítulo I ó II (PCT)

Debe allegar el IPEA (International Preliminary Report on Patentability), correspondiente a la solicitud estudiada, con su respectiva traducción al castellano.

2. Pago de Tasas

Teniendo en cuenta que el capítulo reivindicatorio presentado excede diez reivindicaciones, es necesario que el solicitante cancele la tasa establecida por cada reivindicación adicional presentada, de conformidad con lo dispuesto en la resolución de tasas vigente para la fecha de presentación de la solicitud, so pena de que no sean tenidas en cuenta dentro del presente trámite administrativo.

3. No es una invención (Art 15 D 486 literales (a) – (f))

El objeto de las reivindicaciones 1 a 10 no se considera una invención, de acuerdo con el artículo 15 literales (a), (e) y (f) de la Decisión 486, toda vez que tratan de un método matemático, con un programa para ordenador o el soporte lógico como tal, junto con la forma de presentar la información obtenida durante un tratamiento de hemodiálisis.

4. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (d))

El objeto de las reivindicaciones 1 a 10 no es patentable de acuerdo con el artículo 20 literal (d) de la decisión 486, dado que estas reivindicaciones hacen alusión a la aplicación de un método de diagnóstico, donde la determinación de las cantidades de potasio sérico en suero de pacientes que son sometidos al proceso de diálisis, tiene como finalidad la determinación de un régimen adecuado de tratamiento para estos pacientes.

5. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

El capítulo reivindicatorio no es claro porque:

No obstante, este examen se hace a las 10 reivindicaciones canceladas, se observa que el capítulo reivindicatorio incluye materia que no es objeto de patentabilidad de acuerdo a las siguientes consideraciones:

- El objeto de las reivindicaciones 11 a 27 y 31 a 47, no se consideran una invención, de acuerdo con el artículo 15 en los literales (a), (e) y (f). Ya que no se consideran invenciones *“los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y, las formas de presentar información”*.

Un soporte lógico como tal o software, según la Decisión 351 de 1993 (ó Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos), es considerado como 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. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso”*.¹

Así las cosas, se considera que soporte lógico como tal no sólo corresponde a las instrucciones que necesita una máquina para obtener un resultado, sino también a los módulos de programación, las estructuras de datos, las secuencias lógicas de procesamiento de información y/o datos, los códigos, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, los diagramas de flujo, etc., no sólo porque así lo permite la norma, al señalar *“o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada (...) determinada tarea u obtenga determinado resultado”*, sino porque técnicamente son programas como tal.

De acuerdo con lo anterior, se advierte que las reivindicaciones 1 a 27 y 31 a 47 se redactaron en términos del resultado a obtener, mediante uso de medios técnicos y en secuencia lógica de procesamiento de datos, lo que se considera soporte lógico como tal.

Asimismo, en las mencionadas reivindicaciones se pretende proteger explícitamente es un método matemático ya que es un método científico que utiliza un formulismo matemático para expresar relaciones, proposiciones, sustantivas de hechos, variables, parámetros, entidades y relaciones de variables que no cumplen con el criterio de ser materia elegible para estudio de patentabilidad ya que el método de las

¹ Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos. Decisión andina 351 de 1993, pág. 4.

http://www.egeda.com.pe/documentos/Decision_351.pdf

reivindicaciones anteriormente mencionadas hacen funcionar el dispositivo de las reivindicaciones 28 y 48, abarcaría el principio de operación basado en una relación matemática donde el alcance de la reivindicaciones no tendría un límite, por lo tanto se estaría reclamando un objeto no tangible, sin evidencia de estar ante una aplicación práctica. No habría pruebas de una aplicación práctica, las reivindicaciones abarcarían, en todas sus posibilidades, el concepto matemático de:

$$C(t) = C_{PRE} \left[\frac{K_M + DC_D / C_{PRE}}{K_M + K_R + D - Q_{UF}} + \left[1 - \frac{K_M + DC_D / C_{PRE}}{K_M + K_R + D - Q_{UF}} \right] \times \left[\frac{V(t)}{V_{PRE}} \right]^{\frac{K_M + K_R + D - Q_{UF}}{Q_{UF}}} \right]$$

(eqn. 1-A), y

$$C(T) = C_{PRE} - (C_{PRE} - C_{POST}) e^{\left(-\frac{K_M T}{V_{PRE} - Q_{UF} t_{in}} \right)}$$

(eqn. 1-B)

Lo anterior, evidencia claramente que se trata de materia que no se considera invención de conformidad con lo establecido en el artículo 15 a) y e) de la Decisión 486. Adicionalmente, cabe señalar que el resultado deseado sólo se logra mediante la combinación de operaciones sucesivas de procesamiento debidas a la aplicación de un método matemático que permite la determinación de fosforo en suero durante el proceso de hemodiálisis en pacientes que presentan problemas renales, donde la finalidad de este modelo matemático corresponde a la determinación de un régimen fármaco-terapéutico adecuado para estos pacientes, lo cual sólo es una forma de exhibir y procesar información visual, razón por la que las reivindicaciones caen dentro del alcance del literal f) del artículo 15 señalado.

Así las cosas, el objeto contenido en el capítulo reivindicatorio no es considerado una invención, en virtud de los literales a), e) y f) del artículo 15 de la Decisión 486, antes mencionado.

- El objeto de las reivindicaciones 1 a 27 y 31 a 53 parcialmente no es patentable de acuerdo con el Artículo 20 literal (d) de la Decisión 486, dado que estas reivindicaciones hacen alusión a la aplicación de un método de diagnóstico, donde la determinación de las cantidades de potasio sérico en suero de pre-diálisis para pacientes que son sometidos al proceso de diálisis, tiene como finalidad la determinación de un régimen adecuado de tratamiento para estos pacientes. Lo anterior, considerando que en el párrafo 0011 se establece claramente que el objeto de la solicitud corresponde a un proceso de diagnóstico que comprende la determinación de un régimen farmacoterapéutico adecuado, mediante la determinación de potasio sérico o fósforo plasmático en un paciente sometido a diálisis, por su parte en los párrafos 0031, 0032, 00119, 0134, 0143, 0144, 0164, 0165 y otros más de la solicitud hacen alusión a la selección de un régimen farmacoterapéutico adecuado en pacientes renales, donde el diagnóstico permite determinar frecuencias adecuadas de administración de un fármaco para enfermos renales, por tanto dichas reivindicaciones hacen alusión a materia no patentable de acuerdo con el artículo ya citado (Art. 20 literal (d)).

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado se sugiere al solicitante reescribir el capítulo reivindicatorio caracterizando el método por una serie de pasos o etapas que contribuyan a la transformación u obtención de un artículo nuevo, y de igual forma caracterizar el dispositivo por sus características técnicas estructurales que lo definen, sin

incurrir en el error de ampliar materia en la descripción y redactar las reivindicaciones en términos de resultados a alcanzar o funcionalidades.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contiene más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los dos (2) meses y presentarla por escrito.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2, literal d), del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior oficio fue notificado por fijación en lista, de fecha 2016-02-23

Elaboró: Harold Snehdyer Vega Russi
Revisó: Sonia Andrea Díaz Pirazan