

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 41363

Ref. Expediente N° NC2019/0013746

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 22684 de 25 de abril de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “MÉTODO PARA MONITOREAR Y DETERMINAR PARÁMETROS A PARTIR DE LA FORMA DE ONDA VENOSA DETECTADA”, con fundamento en el Artículo 20 literal (d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por considerarse una excepción a la patentabilidad.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 7 de junio de 2022 con el N° NC2022/0008096, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, las sociedades BAXTER HEALTHCARE S.A. y BAXTER INTERNATIONAL INC., interpusieron recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Modificaciones al capítulo reivindicatorio

La recurrente manifiesta que presenta junto con el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 22 reivindicaciones, señalando que no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

De la objeción de excepción de patentabilidad de acuerdo al artículo 20 literal (d)

Los recurrentes manifiestan que “(...) En primer lugar, llamo la atención a la modificación en donde se ha eliminado la referencia en donde se realizan mediciones directamente dentro de la vena del sujeto.

Con respecto a dicha objeción el solicitante manifiesta nuevamente que se está dando una interpretación errónea de la materia reclamada, ya que el método reclamado no corresponde a un método terapéutico, quirúrgico o de diagnóstico, puesto que como se establece en la Guía para examen de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad, un método terapéutico implica la curación de enfermedades o mal funcionamiento del cuerpo, y un método de diagnóstico consiste en reconocer signos y síntomas para determinar la enfermedad o el mal funcionamiento, e inclusive es claro que para una persona normalmente versada en la materia un método de tratamiento humano estaría dirigido a una patología.



Ref. Expediente N° NC2019/0013746

En contraste, el método reclamado se refiere a una medición sobre el volumen de sangre mediante una medición relacionada a la venosa periférica mediante generar una señal electrónica asociada con dicha presión en un sensor PVP, para su posterior procesamiento y obtención de una señal de frecuencia y métricas asociadas.

El propósito de la invención es de mejorar la técnica de medición sobre las técnicas PIVA conocidas en el estado de la técnica, para mejorar su precisión. Por lo tanto, el método reclamado no puede ser comparado a un método terapéutico, un método de diagnóstico, o parecido (...).

Posteriormente, las sociedades recurrentes solicitan a este Despacho “(...) Como consecuencia solicito que su Despacho revoque la resolución recurrida, y en consecuencia emita una en la que conceda la solicitud de patente, la conceda parcialmente, o en su defecto ordene su reexaminación (...).”

Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán “(...) todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”.

Antecedentes administrativos

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2019/0013746 del 06 de noviembre del 2019, requerida en dos oportunidades durante la etapa de examen de patentabilidad, en virtud de las disposiciones normativas del artículo 45 de la Decisión 486, mediante los Oficios N° 7559 del 20 de mayo del 2021 y N° 18149 del 23 de noviembre del 2021.

En el primer requerimiento de fondo, la Oficina elevó objeciones al considerar que la materia reivindicada corresponde a una excepción de patentabilidad de acuerdo al artículo 20 literal (d) de la Decisión 486.

Las sociedades solicitantes presentaron un nuevo capítulo reivindicatorio como parte de la respuesta al requerimiento formulado por el Despacho, en virtud del artículo 45 de la Decisión 486 y señalaron que las modificaciones no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

En el segundo requerimiento de fondo, la Oficina elevó objeciones al considerar nuevamente que la materia reivindicada corresponde a una excepción de patentabilidad de acuerdo al artículo 20 literal (d) de la Decisión 486.

Frente a este requerimiento, las sociedades solicitantes presentaron la respuesta al requerimiento formulado por el Despacho, en virtud del artículo 45 de la Decisión 486 presentando argumentos para desvirtuar las objeciones trasladadas respecto al artículo 20 literal (d) de la Decisión 486.

La Oficina consideró que no se podían dar por superados los impedimentos para la concesión del derecho exclusivo y decidió denegar la patente, al considerar que la materia corresponde a una excepción de patentabilidad en virtud del artículo 20 literal (d) de la Decisión 486.

Resolución N° 41363

Ref. Expediente N° NC2019/0013746

Normativa aplicable

El artículo 45 de la Decisión 486 establece la obligatoriedad de notificar el examen de fondo cuando la Oficina advierta que la invención no es patentable, además prevé la consecuencia jurídica en el evento en que la respuesta no supere los impedimentos para la concesión, en los siguientes términos:

“Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación.

Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. (...).

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.”.

Por su parte, el artículo 20 de la Decisión 486 establece que:

“Artículo 20.- No serán patentables:

a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;

b) las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;

c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos;

d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.”.

Modificaciones al capítulo reivindicatorio

El artículo 34 de la Decisión 486 establece que:

“El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial”.

En relación con el ámbito y alcance de la modificación, el Tribunal ha establecido lo siguiente: *“La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas*

Resolución N° 41363

Ref. Expediente N° NC2019/0013746

reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”.

En el caso objeto de la presente revisión, la sociedad recurrente presenta en el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio bajo el radicado N° NC2022/0008140 del 8 de junio de 2022 con el fin de que sea considerado al decidir sobre la patentabilidad de la materia, esta Oficina considera lo siguiente:

Se acepta la modificación allegada con el escrito del recurso, teniendo en cuenta que se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486, en la medida que no constituye ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial y se acompaña del pago de la tasa correspondiente por modificaciones voluntarias.

De la objeción de excepción de patentabilidad de acuerdo al artículo 20 literal (d)

En relación con los argumentos de los recurrentes que mencionan que de acuerdo a las modificaciones el método reclamado no corresponde a un método terapéutico, quirúrgico o de diagnóstico, resulta conveniente aclarar que tal como lo señalan los recurrentes, el nuevo capítulo reivindicatorio no menciona de manera explícita que las mediciones de volumen sanguíneo se realicen sobre un sujeto, así las cosas, el método reclamado en estas reivindicaciones no se refiere a un método de diagnóstico, por lo cual esta Oficina advierte que resulta necesario revocar la Decisión impugnada con el fin de evaluar el cumplimiento de los requisitos de novedad y nivel inventivo previstos en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486, para efectos de dar estricto acatamiento a lo ordenado en el artículo 14 de dicha normativa andina, lo cual no corresponde hacerlo en esta instancia por ser materia de análisis de patentabilidad de la invención competencia que esta atribuida a la Dirección de Nuevas Creaciones¹, además que una vez que se ha interpuesto el recurso no es posible realizar el examen de patentabilidad².

Por otro lado, se observa que en el estado de la técnica se encuentran documentos que eventualmente podrían afectar los requisitos de patentabilidad de la materia objeto de análisis, como por ejemplo el documento US 2016/073959 (publicado el 17 de marzo de 2016), y el documento US 2013/184594 (publicado el 18 de julio de 2013), los cuales revelan materia cercana a la invención de la solicitud, motivo por el cual se hace necesario examinar si cumple con los requisitos previstos en el artículo 14 de la Decisión 486, tales como: (i) novedad, (ii) nivel inventivo y (iii) susceptibilidad de aplicación industrial, así como corroborar que la materia no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención, como los casos que no son considerados una invención y/o materia que no es patentable.

Lo anterior, en aras de una apropiada valoración de los documentos obrantes en el estado de la técnica y una consecuente adecuada motivación del acto administrativo que

¹ El artículo 20 del Decreto 4886 de 2011 atribuye tal competencia al Director de Nuevas Creaciones a quien corresponde ‘Tramitar las solicitudes de patentes de invención.’

² La Resolución 3719 DE 2016, “Por la cual se adiciona y se modifican unos numerales en el capítulo I del título X de la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio”, en su artículo 2 señala: “Una vez presentado el recurso ante esta superintendencia, no será posible solicitar un nuevo examen de patentabilidad.”

Resolución N° 41363

Ref. Expediente N° NC2019/0013746

resuelva sobre la patentabilidad de la presente solicitud y con el propósito de asegurar la efectividad de las garantías que se derivan del derecho constitucional al debido proceso.

Por lo anteriormente expuesto, encuentra este Despacho procedente revocar la decisión impugnada y, en su lugar, remitir el expediente a la etapa procedimental correspondiente, con el propósito de que se disponga lo relacionado con el examen de patentabilidad.

Con fundamento en las anteriores consideraciones el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Revocar la Resolución No. 22684 de 25 de abril de 2022, por medio de la cual se denegó patente de invención a la creación titulada: “MÉTODO PARA MONITOREAR Y DETERMINAR PARÁMETROS A PARTIR DE LA FORMA DE ONDA VENOSA DETECTADA”, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

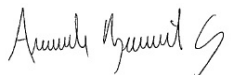
ARTÍCULO 2: Regresar el expediente a la etapa procedimental correspondiente, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta el pliego reivindicatorio incluido en el radicado bajo el N° NC2022/0008140 del 8 de junio de 2022.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente Resolución a BAXTER HEALTHCARE S.A. y BAXTER INTERNATIONAL INC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 29 de junio de 2022

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2022.06.29
17:01:25 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.