

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 20116
Por la cual se niega una patente de invención.

Exp. N° 00092016

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 1 de diciembre de 2000, bajo el número 00092016, se presentó la solicitud de patente de invención titulada "METODO Y APARATO PARA CONTROLAR LA ESTRATEGIA DE HACER COMPUESTOS CON MEZCLAS FARMACÉUTICAS".

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 es patentable. 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 mediante escrito radicado el 16 de junio de 2005, el solicitante atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual, no cumple con las prescripciones del artículo 30 de la Decisión 486, además aprovechó para modificar el título de la invención a: "METODO PARA CONTROLAR LA ESTRATEGIA DE HACER COMPUESTOS CON MEZCLAS FARMACÉUTICAS".

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 7, contenidas en los folios 221 a 223, además de no cumplir con el requisito de claridad, están excluidas de patentabilidad, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

Según la descripción, la finalidad de la solicitud consiste en suministrar una estrategia para preparar y contabilizar la composición de mezclas farmacéuticas, reivindicada en forma de método.

20116

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 20116
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00092016

Por su parte, el nuevo pliego reivindica un método para preparar una mezcla de prescripción, relacionado en las reivindicaciones 1 a 7.

2. Claridad de la solicitud

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".

La reivindicación 1 no tiene sustento descriptivo, porque en ese aparte no se revela la secuencia de etapas en la forma relacionada ahora en la citada reivindicación; concretamente, no se menciona en ningún sitio que: "...categorizar la pluralidad de componentes farmacéuticos... y, especificar una compatibilidad y/o incompatibilidad... además", lo cual, adicionalmente, constituye un agregado, que conduce a que no se cumplan las disposiciones del artículo 34.

Por las razones precedentes, se concluye que el capítulo reivindicatorio calificado, además de no cumplir con el artículo 34, no se ajusta a lo dispuesto en el mencionado artículo 30.

3. No se considera invención

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

Del estudio de la solicitud es evidente que el objeto de ella, consiste en una estrategia o "método" de controlar los aparatos que hacen las composiciones farmacéuticas, la cual, se implementa con soporte lógico o software, tal como se expone, explícitamente, en las rutinas de las figuras 4a hasta 4h y su correspondiente descripción, que, por demás, es donde los pasos del método reivindicado ahora tienen su sustento, excepto lo explicado en el punto 2 precedente.

Puesto que dichas rutinas y su descripción son el soporte de las reivindicaciones calificadas y son una secuencia lógica de control, lo cual, es un soporte lógico como tal, es la razón por la que se considera que se pretende proteger materia que no es susceptible de protección mediante patente de acuerdo con lo dispuesto en el inciso e) del citado artículo 15.

4. Respuesta del solicitante

Sobre los comentarios del solicitante a la notificación de fondo, es importante realizar las siguientes consideraciones:

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 20116
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00092016

- o Dice el interesado que: "atiendo a las observaciones... de la manera siguiente: Presento...un nuevo pliego reivindicatorio en donde se han realizado varias modificaciones para subsanar las objeciones... se excluyeron las reivindicaciones 1 a 23 dirigidas al aparato para usar como controlador... no es procedente.... se ha modificado el título...las nuevas reivindicaciones se basan en la materia de las antiguas reivindicaciones 24 a 31... 26 fue eliminada pero la materia que allí se mencionaba se incluyó dentro de la reivindicación 24... cumple a cabalidad...".

Desde el punto de vista meramente formal, el replanteamiento de las reivindicaciones y el nuevo título son concordantes, aceptados y calificados de acuerdo a lo que establece la normativa andina.

Dicho capítulo, a primera vista, y tal como de forma categórica asegura el interesado en su respuesta, podría creerse que totalmente cumple el requisito de claridad. Sin embargo, de un lado, ni en la descripción ni en la reivindicación 26, se mencionan los pasos de, "...categorizar la pluralidad de componentes farmacéuticos... y, especificar una compatibilidad y/o incompatibilidad... además", los cuales, son un agregado que va más allá de las disposiciones del artículo 34, como se indicó antes. De otro lado, el nuevo método no tiene sustento descriptivo ni concordancia con la descripción, porque en ningún lugar de ésta, se exponen las etapas de la forma relacionada ahora.

- o La respuesta del interesado concluye afirmando que: "Por otro lado, el método... no hace referencia a ningún aparato... tampoco menciona rutinas o protocolos... soporte lógico. De este modo, el objeto... no cae en ninguna de las excepciones... debe otorgársele dicha protección".

Aunque el nuevo capítulo reivindicatorio, realmente, presenta un método que sigue una serie de etapas, sin hacer mezclas de características no permitidas, definitivamente, se reitera, sí reclama materia que no se considera invención. Por otra parte, para controvertir las afirmaciones del interesado acerca del uso, se considera que en el capítulo se reclama materia no patentable, según lo dispuesto del artículo 21 de la Decisión 486, porque el método ahora reivindicado, solo se puede llevar a cabo con un sistema de aparatos convencionales, como son el computador o "los medios de computo" que se citan en la descripción, los cuales, como es bien conocido en el arte, incluyen una memoria para almacenar las instrucciones, etc. un puerto de comunicación y medios adaptables para recibir la mezcla de una receta, que el computador identifique y determine la compatibilidad de los componentes farmacéuticos, el orden de transferencia para preparar la receta y envíe las instrucciones de preparación como, en forma explícita, se expone en las páginas 1, 13, 14, 18 a 24 de la descripción.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 20116
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00092016

Aún mas, el método reivindicado no es para realizarlo manualmente, debido a la complejidad relativa, para un farmaceuta, de preparar una mezcla con una pluralidad de ingredientes activos, y porque la eficiencia de preparación de las mezclas se afectaría.

Por las razones anteriores, se considera que, por lo menos, de forma tácita, lo reivindicado en el presente caso, desconoce lo dispuesto por el artículo 21 de la Decisión 486, norma que, como se sabe, prohíbe la nueva patentabilidad de productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido en la patente inicial.

Dado que la solicitud no cumple lo dispuesto por los artículos 15 e), 21, 30 y 34 por las razones antes expuestas, y teniendo en cuenta que los comentarios y correcciones allegados por el solicitante no controvierten ni subsanan las objeciones planteadas mediante el oficio N° 12399, se considera que la solicitud definitivamente no puede acceder al privilegio solicitado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "METODO PARA CONTROLAR LA ESTRATEGIA DE HACER COMPUESTOS CON MEZCLAS FARMACÉUTICAS".

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 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

22 ABO. 2005

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

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


JAIRO RUBIO ESCOBAR