

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 17122
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04077783

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 10 de agosto de 2004, bajo el número PCT/04077783, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "SISTEMA DE SUMINISTRO DE MEDICACIÓN", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US02/38904.

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 petitionerario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 23 de octubre de 2007, atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486.

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 43, contenidas en los folios 219 a 228 del expediente en estudio, además de no ser claras, no guardar unidad de invención y relacionarse con un uso, están excluidas de patente. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un soporte lógico para que un sistema de suministro de medicación administre automatizadamente

17122

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 17122
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04077783

medicación a un paciente, reivindicado en la forma de sistemas y métodos para controlar una bomba de infusión.

Por su parte, el último capítulo reivindicatorio reclama un sistema de suministro de medicación, capaz de comunicar y hacer coincidir datos de medicación prescrita de una primer etiqueta sobre un recipiente de medicación que mantiene datos de medicación y de paciente de una segunda etiqueta sobre una lengüeta adaptada para ser portada por un paciente, donde la primer etiqueta también contiene instrucciones de suministro de medicación, y los datos de medicación y paciente son suministrados en formatos legibles por máquina, relacionado en las reivindicaciones 1 a 5, 15 a 25, 27 a 29; un sistema de suministro médico, relacionado en las reivindicaciones 6 a 14; un sistema de suministro de medicación capaz de comunicar y hacer coincidir datos de medicación prescrita de una primer etiqueta en un recipiente de medicación que mantiene la medicación y los datos del paciente de una segunda etiqueta en una lengüeta adaptada para ser portada por un paciente en donde la primer etiqueta también contiene instrucciones de suministro de medicación, y los datos e instrucciones son suministrados en un formato legible por máquina, relacionado en las reivindicaciones 30, 31, 36 37; y, un método para preparar suministro de medicación, relacionado en las reivindicaciones 40 a 42 y 43.

2. 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".

El nuevo capítulo reivindicatorio continúa presentando errores de traducción y redacción, por ejemplo, el término tag en la descripción se tradujo como "identificador" y en dicho capítulo como "lengüeta", lo que provoca falta de concordancia entre lo descrito y lo reivindicado.

Las reivindicaciones calificadas son indefinidas, porque no es posible determinar cual es el aporte del solicitante al estado de la técnica; no tienen sustento descriptivo, porque en dicho aparte no se divulga una forma de ejecutar o fabricar uno de los sistemas reclamados sino que se expone el uso de medios técnicos para procesar información; y, se redactaron en términos del uso de los componentes de un producto y en secuencias lógicas para procesamiento de datos, lo cual, no es patentable.

Las reivindicaciones 1, 17,30 no son claras ni concisas, porque incluyen explicaciones ajenas a la definición que se debería haber tratado de lograr, por ejemplo, "... capaz de comunicar y hacer coincidir... formatos legibles por máquina"; "en donde el dispositivo de cómputo portátil lee... paciente".

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION* 17122

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04077783

La reivindicación 2 no tiene enlace lógico con la independiente, porque no delimita o aclara una característica técnica incluida en aquella sino que se desvía a usos.

La reivindicación 3 se redactó en términos del uso de los componentes de un producto y en secuencias lógicas para procesamiento de datos.

Las reivindicaciones 15, 16 a 19, 24, 25, 28, 29 no tienen enlace lógico con su independiente respectiva, porque no aclaran o delimitan una característica técnica incluida en aquellas sino que se salen del tema, porque hacen referencia a etiquetas, a los datos que portan aquellas, tipo de medicación, formatos legibles por máquina, datos y/o efectos del uso de medios técnicos para procesar datos.

Las reivindicaciones 32, 34, 38 quedaron técnicamente mal referenciadas, según la regla 123.quinquies 4).a). de la Ley tipo, y que la División de Nuevas Creaciones en la práctica ha venido utilizando. Dicha regla, (ver párrafo 64 de la "Guía para los países en desarrollo sobre el examen de las solicitudes de patentes"), establece que:

"Una reivindicación es "dependiente múltiple" si depende de más de una reivindicación precedente. Tal dependencia solo puede ser alternativa y **no** puede servir de base a otra dependencia múltiple... por ejemplo, si la tercera reivindicación ha de referirse a las dos precedentes solo podrá hacerlo mediante la formula "conforme a (según) una de las reivindicaciones 1 ó 2" y no mediante la formula, "de acuerdo con las reivindicaciones 1 y 2"; la cuarta reivindicación, a su vez, no podrá referirse a la tercera y a otra..."

Por otra parte, una solicitud solo puede incluir una reivindicación independiente por categoría seguida, cada una de ellas, por una o más dependientes; se puede admitir más de una independiente por categoría, siempre y cuando no sea posible definir la solución en una sola reivindicación y que se cumpla una de las condiciones siguientes:

- a. que se trate de dos objetos concebidos uno en función de otro, como una llave o una cerradura o un transmisor y un receptor,
- b. que se relacione a un compuesto activo y la preparación o mezcla que lo contenga,
- c. se refieran a dos procedimientos que, por caminos análogos, permitan llegar al mismo producto final.

Las reivindicaciones 1, 15, 16, 24, 25, 28, 29 y dependientes referentes a "sistema de suministro" no cumplen ninguna de las condiciones técnicas antes citadas; además, cada grupo respectivo se relaciona al mismo objeto y las diferencias entre unas y otras, de cada grupo, se limita a la definición de la materia que se trata de proteger y a algunos términos allí incluidos, por estas razones el capítulo reivindicatorio no es conciso.

Aún más, el capítulo como un todo carece de claridad, debido a que la pluralidad de

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 17122

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04077783

reivindicaciones independientes hace difícil establecer la materia para la que se busca protección y coloca una carga indebida en el Examinador para establecer el alcance de dicha protección.

En consecuencia, no obstante el requerimiento oportunamente formulado, las reivindicaciones calificadas aún no cumplen con las prescripciones establecidas en el mencionado artículo 30 de la norma supranacional andina.

3. No hay 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".

Este Despacho considera que el pliego de la solicitud comprende, al menos, nueve grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común e inventivo, así:

- El primer grupo lo integran las reivindicaciones 1 a 5, 15 a 19, 24, 25, 28, 29 dirigidas a un sistema de suministro de medicación integrado por un dispositivo médico y un dispositivo de cómputo portátil.
- Un segundo grupo lo conforman las reivindicaciones 6 a 14 enfocadas en un sistema de suministro médico, conformado por un recipiente y una "lengüeta".
- El tercer grupo son las reivindicaciones 20 a 23, 27 que combina los sistemas de la 1 y la 16.
- El grupo cuatro lo conforma la reivindicación 26 que combina los sistemas de la 1, la 6 y la 16.
- El quinto grupo son las reivindicaciones 30, 31, 36 y 37 relativas a un sistema de suministro de medicación.
- Un sexto grupo lo conforma la reivindicación 33 que combina los sistemas de la 1 y la 30.
- El grupo siete lo integran las reivindicaciones 32, 34, 38 y 39 que combinan los sistemas de la 1, la 16 y la 30.
- El grupo octavo son las reivindicaciones 40 a 42 enfocadas en un método para

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION^{Nº} 17122

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04077783

preparar un suministro de medicación que comprende unas supuestas etapas a. hasta g.

- El último grupo lo integran la reivindicación 43, referente a un método para preparar suministro de medicación, que incluye unas etapas a. hasta d. diferentes del precedente

De esta forma se establece, que a pesar de advertirle al solicitante sobre la falta de unidad de invención, ésta persiste y, por ello, la solicitud no cumple lo dispuesto en el mencionado artículo 25 de la norma supranacional andina.

4. 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”.

Como se advierte, 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.

Ahora bien, 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; por otra parte, las reivindicaciones de procedimiento (método) deben definirlo mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

Estudiado el pliego de la solicitud, en primer lugar, se determinó que las reivindicaciones relativas a los diferentes sistemas no revisten forma tangible, porque ellas se redactaron en términos del uso de uno o más componentes de un sistema para suministro de medicación y/o 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, supuestamente, resuelve la solicitud.

Desde el punto de vista técnico, para que un producto revista una forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa cómo se ejecuta o fabrica el producto pero no de qué forma 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, suministrar un medicamento a un paciente.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIONⁿ 17122

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04077783

En segundo lugar, las reivindicaciones de procedimiento o "método para preparar suministro de medicación", no consisten en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto sino que relacionan en secuencia lógica el uso de medios técnicos para procesar información, motivo por el que no son patentables.

Finalmente, las reivindicaciones tanto de producto como de procedimiento incluyen mezclas de características no permitidas, como se evidencia de su redacción, ejemplos:

"1. un sistema de suministro... capaz de comunicar... legibles por máquina, el sistema... un dispositivo...".

"2. un sistema... adaptado para suministrar...", y de forma similar en el resto de las reivindicaciones de "sistema".

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

Por su parte, en las reivindicaciones de procedimiento o "método" no se admiten referencias a los medios técnicos usados o que ejecuten las "etapas" del supuesto método, ejemplo:

"40. Un método... suministrar... una primera etiqueta... medicación... suministrar una lengüeta adaptada para ser portada... suministrar... portátil con medios para leer...", y de igual modo sucede en las restantes reivindicaciones de "método".

En lo anterior, lo subrayado se refiere a los medios usados y lo restante a la secuencia lógica de procesamiento, relacionada como "etapas".

Por las anteriores razones, consideramos que lo reivindicado en el presente caso se refiere a *usos*, materia que no es objeto de patente según lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión 486.

Por lo demás, cabe anotar que lo solicitado, simplemente, hace otro (segundo) uso de un sistema de procesamiento de Información de tipo convencional, puesto que se trata de un sistema de procesamiento ampliamente conocido en el arte y, por ello, convencional como se puede constatar con el contenido de la misma especificación de la solicitud, de tal manera que, incluso, caería dentro de la órbita del artículo 21 de la misma norma supranacional andina.

Parece necesario aclarar, que no se puede aceptar como sustento de patentabilidad el uso de componentes convencionales o parte de ellos, ni la redacción del documento con

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 17122

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04077783

mezclas de características no permitidas, debido a 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, 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 de; 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 procesen unos datos y el efecto logrado de reducir potenciales errores al suministrar medicaciones a pacientes, no son características que sirvan para distinguir un sistema de suministro de medicación, de la forma como se reivindica aquí.

5. No es una invención

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

Por su parte, la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normatividad supranacional que regula el régimen de derechos de autor, incluye, en su artículo tercero, la definición legal de software equiparándolo a programa de ordenador, en el siguiente sentido: "Programa de ordenador (Software): 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."

A la luz de lo anterior, el Despacho considera 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 normativa andina vigente ("*... 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.

Como ya se dijo antes, las reivindicaciones de "sistema de suministro de medicación" o producto se redactaron en términos del uso de medios técnicos para procesar información y en secuencias lógicas para procesamiento de información.

Por las razones anteriores, el capítulo reivindicatorio es soporte lógico como tal, que esta incurso en lo dispuesto por el artículo 15e) de la norma andina, suficiente motivo para denegar la presente solicitud.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 17122

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04077783

6. Respuesta a los argumentos del solicitante

Respecto a los comentarios allegados con motivo del requerimiento de fondo, se controvierten y desvirtúan de la siguiente manera:

- Con relación a los comentarios del punto 3.1, se considera importante precisar que las afirmaciones que hace el interesado no son ciertas, como es evidente de la calificación hecha el punto 2 de esta resolución, donde se explica en detalle por que dichas reivindicaciones no cumplen los requisitos de claridad, además aparecieron nuevas objeciones pues se agregaron nuevos defectos.
- Adicionalmente, los cambios introducidos al pliego, prácticamente, no atienden las objeciones trasladadas en el Oficio, porque, como antes se dijo, las reivindicaciones no tienen soporte descriptivo, dado que en ese aparte no se divulga una forma de ejecutar o fabricar el sistema mediante nuevos medios incluidos en dicho sistema sino que, en dicho capítulo reivindicatorio las independientes enumeran unos elementos junto con la relación del uso de los elementos de ese producto y/o en secuencias lógicas para procesamiento de información o datos, lo que no es definir una forma de ejecución de un producto, razón por la que carecen de soporte descriptivo.

No obstante la claridad anterior, en la respuesta se asegura que "el nuevo pliego reivindicatorio está redactado de tal forma que el sistema y el método están caracterizados por la estructura y las etapas que deben tener los mismos... y a su vez en las reivindicaciones dependientes por las características técnicas/funcionales...de acuerdo con los lineamientos expuestos por *El Manual Para El Examen De Solicitudes De Patentes de la Comunidad Andina*, y por lo tanto, el mismo contiene todas las características técnicas **FUNCIONALES** 'del tipo elemento, medios o piezas para hacer una función por ejemplo, 'elemento *para medir la presión*'".

Sin embargo, en el numeral 4.2 del Manual Andino, mencionado por el memorialista, se señala que: "Una reivindicación **debe incluir** no solamente una enumeración de elementos, sino también indicar su funcionamiento y la relación funcional entre los mismos cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento", (subrayados y resaltados fuera de texto).

Adicionalmente, una lectura cuidadosa de la página 35 del citado Manual Andino, permite advertir que en el siguiente párrafo al que causa confusión, se señala que: "Las características pueden ser estructurales... o (ahí no dice y) funcionales

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 17122

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04077783

(del tipo elemento, medio o pieza para hacer una función por ejemplo, "elemento para medir la presión"), lo cual, concurda con lo que indica la Guía de la OMPI citada en múltiples ocasiones por la Oficina, que señala que las reivindicaciones de producto definan, el objeto que se desea proteger, mediante características técnicas estructurales ó de función.

A la luz de lo anterior, el párrafo del Manual Andino en el que se fundamentan los argumentos, tiene una interpretación muy diferente a la que se le quiere dar, ya que lo que dicho párrafo señala es: i) que una reivindicación no debe ser solo una enumeración de elementos (componentes) sino que ii) debe establecer la relación de función entre aquellos, lo cual en los campos eléctrico, electrónico y afines tiene una forma específica de realización, e iii) indicar su funcionamiento cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento.

Ahora bien, el ejemplo que se resalta del Manual Andino, (del tipo elemento, medio o pieza para hacer una función por ejemplo, "elemento para medir la presión), probablemente, no aplica a los campos mecánico, eléctrico, electrónico, electromecánico, mecatrónico y afines, pues decir que "elemento para definir la presión", no es la definición de una función en cualquiera de los campos antes citados.

Para un técnico en el arte, el hecho de señalar, por ejemplo: "aparato de comunicaciones que incluye un transmisor para transmitir una señal codificada, un receptor para recibir una señal codificada" y similares, no establece una relación de función ni determina una función entre los componentes del aparato de comunicaciones sino que menciona el uso de una o mas partes del aparato, puesto que un transmisor se usa para transmitir señales, un receptor se usa para recibir señales, un codificador se usa para cifrar, encriptar señales, un detector se usa para detectar señales o datos, etc. de donde es evidente que un "sistema de suministro de medicación adaptado para suministrar la medicación de un recipiente...", "el dispositivo portátil... lee los datos de la medicación... los datos del paciente... para comparar los datos ...", etc., definitivamente no definen una función entre los componentes del sistema sino el uso de partes de ese sistema para lograr el efecto, no técnico, de suministrar una medicación a un paciente.

Por otra parte, la objeción fundada en el artículo 30 y notificada mediante Oficio, también se basó en que las reivindicaciones no tienen sustento descriptivo, porque en dicho aparte no se divulga una forma de ejecutar o fabricar uno de los sistemas reclamados sino que ese aparte expone el uso de medios técnicos para procesar información, lo cual, no fue tenido en cuenta para efectos de la respuesta.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 17122
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04077783

En conclusión, las aseveraciones del interesado el punto 3.1, de la respuesta no están sustentadas, y las meras afirmaciones no son prueba irrefutable de que se cumplan los requisitos establecidos por el artículo 30. Por lo demás, se reitera, la forma específica de definir un producto es por medio de características técnicas de estructura o de función, que en los campos eléctrico, electrónico y afines tiene(n) una forma particular de realización, por ejemplo, mediante las interconexiones entre los componentes de una disposición o por una función entre los componentes de la estructura de la disposición o sistema, lo cual no se cumple en el presente caso.

- Los comentarios del numeral 3.2 de la respuesta no tienen ningún sustento que demuestre la existencia de una característica *común e inventiva* en los diferentes grupos de reivindicaciones, de tal manera que la sola afirmación de que se cumple el requisito no constituye una prueba que controvierta ni menos aún que desvirtúe las objeciones que sobre el particular fueron expuestas en el Oficio trasladado.

En efecto, cabe indicar que en el punto 8 del Manual Andino (ver páginas 60 a 63) se explica lo relativo a la unidad de invención. Además, según lo que establece el artículo 25, en una solicitud se puede reivindicar: a) una sola invención; o b) un grupo de invenciones relacionadas entre sí por un único concepto inventivo.

Adicionalmente, cuando una solicitud incluye reivindicaciones dirigidas a un grupo de invenciones, el concepto inventivo único que relacione las mismas debe ser técnico, cumplir por sí mismo los requisitos de novedad y nivel inventivo y ser común a todas las reivindicaciones.

A la luz de lo anterior, realizada una comparación entre las reivindicaciones 1, 6, 15, 16, 24, 25, 28, 29, 40, 43 no se encuentra en ellas una característica que cumpla los requisitos relacionados en el párrafo anterior.

La lista enumerativa hecha en la respuesta de unos elementos que se mencionan en las reivindicaciones, no es suficiente para conferir unidad de invención, además por lo ya explicado ninguna de ellas es novedosa e inventiva.

Se puede agregar que, si se aceptase la posición del solicitante (cumplimiento de la unidad de invención), entonces sería evidente que las citadas reivindicaciones 1, 6, 15, 16, 24, 25, 28, 29 y dependientes, de "sistema", y, 40, 43 y dependientes, de "método" parecería que se relacionan, efectivamente, a un mismo objeto, pero que difieren las unas de las otras solo respecto de la definición y de la terminología usada en las características del objeto para el que se busca protección, razón por la cual, el pliego reivindicatorio carecería de concisión.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 17122

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04077783

Aún más el pliego, como un todo, no tendría claridad y provocaría que por la pluralidad de reivindicaciones formalmente dependientes, pero que en realidad son independientes, no sea posible determinar, para cuales características se busca protección y se coloque una carga indebida en el examinador de patentes, en tratar de establecer los límites de la protección que se busca.

- Con relación a los comentarios del numeral 3.3.2.1, no tienen sustento, a la luz de lo ya explicado en los apartes precedentes, motivos por los que la posición de la Oficina no es controvertida ni menos aún desvirtuada. No obstante, nos parece importante resaltar que: primero, la esencia de las reivindicaciones consiste en definir la invención; segundo, una reivindicación independiente debe definir la invención mediante características técnicas y que las dependientes son para aclarar o delimitar alguna característica técnica incluida en la independiente; tercero, las reivindicaciones dependientes de este caso no delimitan o aclaran una forma particular de realización de un producto, porque las características allí incluidas no son técnicas.

Adicionalmente, en el Oficio trasladado se informó que 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 pero no mediante una mezcla de ellas, menos aún cuando la mezcla consiste en la enumeración de uno o mas elementos conocidos ampliamente en la técnica con su uso para procesar información (datos).

A la luz de lo anterior, también se explicó que para que un producto revista forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como se ejecuta o fabrica el producto pero no de qué forma se usa o se puede usar, total o parcialmente, uno o más de los componentes de un producto para obtener un resultado o efecto del uso, como la secuencia de procesamiento relacionada en las reivindicaciones 3, 6, 7, 14, 15, etc.

Por último, vale la pena traer a colación la sentencia dictada por el Tribunal Andino de Justicia, en el proceso 36-IP-98, aparte relativo a "examen de fondo de la solicitud de patente", donde se establece: "el trámite de concesión de patentes es la vía procedimental prevista por el ordenamiento jurídico para garantizar la tutela del interés general, evitando que se otorguen privilegios sobre materia que pertenezcan al dominio público o que simplemente no cumplan con las exigencias establecidas por la norma comunitaria; pero también (...) la Administración en cumplimiento de las atribuciones y procedimientos legalmente establecidos, debe velar por el interés general, sin desconocer los derechos e intereses legítimos de los particulares que soliciten una patente".

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN¹ 17122

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04077783

- Con respecto a los comentarios numerales 3.3.2.2 y 3.3.2.3 no tienen sustento alguno. Es más, se apoyan en doctrinas extranjeras que constituyen circunstancias muy secundarias para el examen de patentabilidad que debe realizar la Superintendencia. Lo anterior, "debido al carácter meramente ilustrativo, no vinculante y subordinado a otros criterios y fuentes de interpretación, previsto en el código civil para la jurisprudencia y doctrina foráneas"¹. Por lo demás, esas aseveraciones de ninguna manera controvierten las objeciones planteadas en el oficio y van más bien encaminadas a descalificar lo que sobre el particular ha manifestado el Tribunal Andino de Justicia.

Sin embargo, frente a tales comentarios es necesario resaltar que para que un producto revista forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como se ejecuta o fabrica el producto.

- Sobre los demás comentarios consignados en el punto 3.3.3 y siguientes, conviene resaltar, de un lado, que esta Oficina considera como 'soporte lógico como tal' las secuencias lógicas de procesamiento, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, etc. no solo porque así lo permite la normativa andina (... 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.

Además, en el oficio se sostuvo y aquí se reitera que el uso se puede constatar con el contenido de la misma especificación y las reivindicaciones de "sistema de suministro de medicación" o producto, pues se redactaron en términos del uso de medios técnicos para procesar información y en secuencias lógicas para procesamiento de información.

Sobre las objeciones de uso, se recuerda al interesado que un sistema o producto se puede reivindicar por la(s) característica(s) estructural(es) o de función(es) pero no por el uso o el procesamiento de datos que ejecute uno o más de los componentes de sistema, como ocurre en este caso.

- Con relación a los comentarios del punto 3.4, cabe indicar que tal como se mencionó en el Oficio trasladado, perfectamente un técnico en el arte (programador) podría realizar el sistema de suministro de medicación sin ningún esfuerzo intelectual adicional para lograr el efecto deseado, ya que se trata de operaciones que, comúnmente, ejecuta en su campo; y de otro lado, que así se

¹ SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución 26312 del 22 de agosto de 2002.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION.º. 17122
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04077783

puede corroborar con los documentos 1 y 2 citados en el reporte de búsqueda internacional.

En segundo lugar, sobre los comentarios relacionados con cada una de las anterioridades, se puntualiza que únicamente fueron citadas para demostrar que para un programador el sistema de suministro de medicación es el resultado de operaciones comunes en su campo, porque amén de esta razón hay otros motivos insalvables en los que se fundamenta esta decisión. Por lo demás, para un técnico en la materia no es aparente cual parte de la solicitud podría servir como base para una nueva reivindicación permisible, lo que dificulta superar las objeciones oportunamente informadas por la División de Nuevas Creaciones.

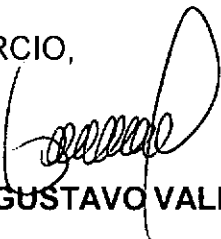
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "SISTEMA DE SUMINISTRO DE MEDICACIÓN".

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 29 MAYO 2008
Dada en Bogotá D.C., a los

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

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