



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 35039

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-077783

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 17122 de 29 de mayo del 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'SISTEMA DE SUMINISTRO DE MEDICACIÓN'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 02 de julio de 2008 bajo el número 04077783 00010 0000, el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad BAXTER INTERNATIONAL INC., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se conceda el privilegio de patente solicitado.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Manifiesta el recurrente, con relación a la violación del artículo 30 de la Decisión 486, que en cuanto se refiere a la objeción por falta de claridad pone de presente "que teniendo en cuenta las modificaciones efectuadas al capítulo reivindicatorio presentado junto con la respuesta al Oficio N° 7351, consideramos que la misma quedó subsanada, por las siguientes razones:

"Las reivindicaciones independientes, ya sean del sistema de suministro de medicación o del método para preparar el mismo contienen todas las características esenciales de la invención, es decir cada uno de los elementos o etapas que conforman dicha invención. Adicionalmente, las mismas se encuentran sustentadas en la descripción y su objetivo es la reorganización de las características esenciales de la invención, reivindicándola independientemente tanto por sus características técnicas estructurales como por las funcionales.

"Así mismo, las reivindicaciones dependientes se han redactado de tal forma que especifican y delimitan características particulares del sistema de suministro de medicación y del método para preparar el mismo, reivindicados en las reivindicaciones independientes.

"De esta manera, es claro que el nuevo pliego reivindicatorio está dirigido por consiguiente hacia un sistema de suministro de medicamento y su método de preparación cuyas características técnicas permiten solucionar el problema técnico



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 3 5 0 3 9**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-077783

previsto por la presente invención y está redactada en términos de las características y no simplemente en términos de una secuencia de procesamiento de datos.

“Lo anterior evidencia que el tenor de dicha reivindicación es claro en los términos del artículo 30 de la Decisión 486 por cuanto permite determinar el alcance de la protección reivindicada y su comparación frente al estado del arte. A este respecto, respetuosamente ponemos de presente al Despacho que estos son precisamente los criterios que El Manual Para el Examen de Solicitudes de Patentes de la Comunidad Andina ha señalado para determinar si un capítulo reivindicatorio es claro, veamos:

‘Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud... Es fundamental que sean claras y concisas, para que:

-Se puedan comparar y diferenciar del estadio de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y

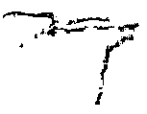
-Puedan determinar sin ambigüedad hasta donde llegan los derechos del titular de la patente.’

“Así entonces, el requisito de claridad consagrado en el artículo 30 de la Decisión 486 no es, de manera alguna, un criterio bajo el cual puede objetarse a partir de apreciaciones subjetivas la redacción de las reivindicaciones sino que obedece a la necesidad de que el examinador esté en capacidad de determinar su patentabilidad. De esta manera, se ha encausado este criterio tanto por la Doctrina como por el Manual Para el Examen de Solicitudes... impidiendo que bajo el etéreo concepto de ‘ausencia de claridad’ no se efectúe el examen de patentabilidad de la invención para el cual, el solicitante ha oportunamente cancelado la tasa administrativa correspondiente...”

Señala a continuación el recurrente que “la decisión del Despacho de objetar la presente invención porque al no referirse a un producto tangible no cumple los requisitos de patentabilidad constituye una violación flagrante del artículo 14 de la Decisión 486 y demás normas concordantes de este mismo Estatuto por las siguientes razones: El artículo 14 señala lo siguiente: ...

“De la lectura de esta norma queda claro que la materia que el legislador comunitario ha considerado como patentable son los productos y los procesos siempre y cuando cumplan los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

“Por lo tanto, a partir del texto de esta norma sería claro para cualquier persona encargada de aplicarla a un caso concreto que la misma no consagra ningún requisito adicional que deban cumplir los productos para ser patentables y que por ende no le es posible formular una objeción a este respecto con fundamento en esta norma jurídica.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 3 5 0 3 9**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-077783

"Adicionalmente, queremos poner de presente que NO existe norma jurídica alguna en todo el texto de la Decisión 486 que establezca la necesidad de que los productos deban ser tangibles para ser patentables o a contrario sensu que si no son tangibles no son patentables.

"Por lo tanto, respetuosamente ponemos de presente al Despacho que la objeción que sobre su patentabilidad ha sido formulada a la presente solicitud de patente con fundamento en que el producto reivindicado no es tangible carece de fundamento legal alguno y por ende vicia de legalidad la decisión acá impugnada. A este respecto quisiéramos poner de presente que no solo la jurisprudencia no tiene la misma fuerza vinculante de la Ley sino que la misma tampoco ha concluido de manera categórica, a partir de una norma legal Andina, que los productos que no sean tangibles se encuentran excluidos de patentabilidad.

"En efecto, se debe tener en cuenta que cualquier aproximación a este tema de partes del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido tratado de manera tangencial y sus apreciaciones generales que por su redacción admiten todo tipo de excepciones al respecto, no pueden ser tomadas fuera de contexto y menos aplicarlas de manera automática y genérica a cualquier otro caso.

"Lo anterior nos lleva a concluir que no existe impedimento legal alguno para la patentabilidad de un producto cuyo resultado sea tangible o intangible, mediato o inmediato, contrario a lo argumentado por el Examinador, para quien un producto solo puede ser patentado en la medida que exista algún tipo de transformación ya sea física o química de la materia.

"Esta interpretación del artículo 14 de la Decisión 486 se encuentra en consonancia con la Doctrina, que en cabeza del reconocido doctrinante en materia de Patentes P. C. BREUER MORENO, sostiene lo siguiente: '...para que exista resultado industrial no es necesario que este sea tangible o palpable, como lo son las cosas materiales, basta con que sea perceptible o, mejor dicho susceptible de medición, dando a la palabra el significado de ser apreciado por igual por todos, como por ejemplo: el costo en la fabricación.

"... Por otra parte si lo que da carácter industrial al resultado de la invención, ES EL HECHO DE SER EFECTO DE LA FUNCIÓN DE CIERTOS MEDIOS, no interesa que el resultado sea inmediato o mediato, basta con que exista'...

"Por las anteriores razones, respetuosamente solicitamos que se revoque la resolución acá impugnada, pues la misma fue expedida con violación del artículo 14 de la Decisión 486."

Expone a continuación, con referencia a la falta de unidad de invención, que el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Nº 3 5 0 3 9

RESOLUCIÓN

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-077783

Despacho en el Oficio 7351 "objetó la presente solicitud de patente porque consideró que carecía de unidad de invención y precisamente en respuesta a dicho requerimiento y sobre la base de que la observación de su Despacho podía ser fundamentada, mi representada presentó argumentos en los cuales queda demostrado que las reivindicaciones independientes 1, 6, 16, 30, 40, 43 comparten las mismas características técnicas y como tal forman un único concepto inventivo.

"Por consiguiente, en lugar de hacer referencia a nueve invenciones diferentes, el nuevo pliego reivindicatorio se refería está compuesto por dos categorías de invenciones, una primera categoría de sistema y una segunda categoría de método, enlazadas por un único concepto y dirigidas a suministrar un medicamento reduciendo potenciales errores de suministro de dosis correcta, al paciente correcto y en el momento y por la vía correcta.

"Por lo tanto, teniendo en cuenta las modificaciones efectuadas al capítulo reivindicatorio y lo preceptuado por el artículo 25 de la decisión 486 consideramos que quedaron subsanadas las objeciones que por unidad de invención hizo su despacho toda vez que se ha demostrado que el mismo involucra un único concepto inventivo..."

Con relación a la violación de los artículos 15 e) y 21 de la Decisión 486, manifiesta que "los criterios de programa de ordenador y de patentabilidad de segundos usos consagrados en estas normas, como excepciones de patentabilidad, no resultan aplicables al presente caso.

"Para demostrar lo anterior, respetuosamente reiteramos que la interpretación que hace el Examinador de esta norma es contraria no solo a los principios de la hermenéutica jurídica sino a la interpretación y alcance que de la misma hacen tanto la Doctrina autorizada sobre el tema como el mismo Manual Andino de Patentes."

Considera por otra parte el recurrente que el Código Civil expresamente señala los principios que deben seguir las autoridades encargadas de aplicar la normatividad jurídica a los casos sometidos a su conocimiento y agrega "El Código civil diferencia dichos principios en función de que la normatividad a interpretar sea clara o no. En el primer evento, el Código civil señala lo siguiente en su artículo 27:

'Art. 27.- cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu'.

"Así entonces, tratándose de normas cuyo tenor literal es claro, no le es dable a las autoridades apartarse de su tenor literal al momento de aplicarlas a un caso concreto.

"En el presente caso, consideramos que las normas comunitarias bajo estudio son suficientemente claras y por ende no son susceptibles de interpretación alguna, de tal

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 35039

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-077783

manera que si lo reivindicado en la solicitud de patente son 'programas de ordenadores o soporte lógico, como tales' o 'segundos usos de productos o procedimientos ya patentados', la misma no podrá ser objeto de patente.

"Contrario sensu, si lo reivindicado en la solicitud de patente no son 'programas de ordenadores o soporte lógico, como tales' o 'segundos usos de productos o procedimientos ya patentados', la misma no podrá ser negada con fundamento en estas normas jurídicas.

"Por lo tanto, se debe tener en cuenta que con independencia de cualquier apreciación personal y/o de los criterios de patentabilidad que regulaban el tema en el pasado, si una invención no es simplemente un programa de ordenador o no está demostrado que el producto o procedimiento que se solicita patentar ya se encontraba patentado, No se encuentra incurso en estas excepciones de patentabilidad.

"De esta forma es claro entonces que estas normas impiden que un programa de ordenador per se sea considerado como una invención pero no que una invención pueda reivindicar dentro de los medios necesarios para lograr el resultado deseado un programa de ordenador, pues este evento no se encuentra previsto por la misma.

"De la misma forma, si no está probado en el expediente que la presente invención no es un segundo uso de un proceso o procedimiento ya patentado, la misma no puede ser negada con fundamento en el artículo 21 de la Decisión 486..."

Por otra parte considera el recurrente que "El Manual Para el Examen de Solicitudes de Patentes de la Comunidad Andina, The Guidelines For Examination In The European Patent Office y el Manual del Inventor editado por su Despacho han sido enfáticos en señalar el alcance que tiene esta excepción de patentabilidad en el sentido que la misma solamente excluye de este privilegio a los programas de computadores per se pero no a las invenciones en las cuales dichos programas simplemente sean un medio para obtener la finalidad de la invención, y como tal sean susceptibles de aplicación industrial.

"Así entonces, a partir de la interpretación que a esta norma le ha dado tanto la Doctrina como el Manual Andino y Europeo de patentes queda claro que la misma solamente excluye de patentabilidad 'los programas de ordenador o el soporte lógico' pero no las invenciones que si bien se relacionan con programas de ordenador, se refieren a un sistema de suministro de medicación, que se reivindica en términos de sus características estructurales.

"Por lo tanto, aplicando la interpretación dada a esta excepción de patentabilidad, respetuosamente reiteramos que la solicitud de patente de mi representada no puede considerarse un 'programa de ordenador como tal', puesto que en la misma no se



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 3 5 0 3 9**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-077783

está reivindicando un conjunto de instrucciones mediante códigos, algoritmo o palabras necesario para obtener un resultado sino un sistema que proporciona un claro efecto técnico y contribuye al estado de la técnica..." (ver folio 266)

Bajo el acápite Segundos Usos señala el recurrente que "Como se citó en la respuesta al examen de patentabilidad que profirió su Despacho, No es posible estar de acuerdo con tal afirmación, ya que el artículo 21 de la Decisión 486, que dicho sea de paso consagra una excepción de patentabilidad y que por ende debe ser analizada de manera restrictiva, no hace referencia a los segundos usos de cualquier producto y procedimiento sino solo de aquellos que se encuentren ya patentados.

"En el presente caso, no se demostró que la invención reivindicada en el nuevo pliego reivindicatorio, entendida como un todo, se encuentra patentada o que fuese objeto de una patente, por lo que no puede aplicarse de ninguna manera la excepción de patentabilidad del artículo 21 a la presente invención.

"A este respecto, respetuosamente reiteramos al Despacho que la sola afirmación que de la presente invención se refiere al uso de elementos convencionales no puede ser causal para objetar su patentabilidad, por cuanto, en este sentido se ha manifestado reiteradamente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quien ha sentenciado que ese hecho per se no demuestra ni la falta de novedad ni la falta de nivel inventivo. Lo anterior, por cuanto a pesar de que los medios usados (conocimientos y objetos) en la invención puedan ser conocidos, la novedad y el nivel inventivo pueden estar dados por la aplicación de dichos medios los cuales constituyen la base para desarrollar un nuevo producto o un procedimiento que no solamente no era conocido con anterioridad sino que no resultaba ni obvio ni evidente frente al estado de la técnica, como es el caso de la presente invención..." (ver folio 268)

Finalmente reitera el recurrente que la materia acá reivindicada "no se refiere al simple uso de elementos convencionales, toda vez que en la presente invención, el sistema de suministro de medicación reivindicado está limitado por las características técnicas descritas es decir, por un conjunto de elementos que tienen como objeto una función específica, los cuales no han sido identificados en su totalidad en alguna anterioridad. Por consiguiente, aún si la objeción de 'segundo uso' del Examinador fuese considerada como una objeción a la novedad, aún así dicha objeción estaría infundada dado que no se ha identificado ninguna anterioridad que incluya las características específicas aquí reivindicadas..."

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 3 5 0 3 9

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-077783

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina 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".

De acuerdo con lo prescrito en el artículo 15 de la misma Decisión no se considerarán invenciones: "(...) e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales;..."

Por su parte el artículo 21 establece que "Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial."

A su vez el artículo 30 de la Decisión 486 establece 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.

"Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple".

EL CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere este trámite administrativo se advierte que el objeto de la solicitud lo constituye "un sistema de suministro de medicación y en particular, un sistema de suministro de medicación que reduce potenciales errores de medicación suministrando la dosis correcta al paciente correcto con la droga correcta en el momento correcto y por la vía correcta" (ver folio 81).

Para impugnar la decisión de negar, en primer lugar, en cuanto se refiere a la objeción por falta de claridad, considera el recurrente que teniendo en cuenta las modificaciones efectuadas al capítulo reivindicatorio presentado con la respuesta al Oficio N° 7351 la misma quedó subsanada, por cuanto "Las reivindicaciones independientes, ya sean del sistema de suministro de medicación o del método para preparar el mismo contienen todas las características esenciales de la invención, es decir cada uno de los elementos o etapas que conforman dicha invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 35039

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-077783

Adicionalmente, las mismas se encuentran sustentadas en la descripción y su objetivo es la reorganización de las características esenciales de la invención, reivindicándola independientemente tanto por sus características técnicas estructurales como por las funcionales..." (ver folios 256 a 258)

Al respecto se reitera lo dicho en el sentido que el nuevo capítulo reivindicatorio presenta errores de traducción y de redacción, por ejemplo, el término **tag** en la descripción se tradujo como 'identificador' y en el capítulo reivindicatorio como 'lengüeta', lo que genera una discordancia entre lo descrito y lo reivindicado como patentable.

Por otra parte, las reivindicaciones examinadas son indefinidas porque no es posible determinar qué es lo novedoso y, por tanto, cuál es el aporte del solicitante al estado de la técnica. Adicionalmente, no tienen sustento descriptivo porque en dicho aparte no se divulga una forma de ejecutar o fabricar uno de los sistemas reclamados y más bien se expone el uso de medios técnicos para procesar información. Puede afirmarse que las reivindicaciones se redactaron en términos del uso de los componentes de un producto y en secuencias lógicas para procesamiento de datos, lo cual no es aceptable a la luz de la normativa aplicable.

Además, se dijo que las reivindicaciones 1, 17, 30 no son claras ni concisas porque incluyen explicaciones ajenas a lo que deben contener las reivindicaciones, tales como: "...capaz de comunicar y hacer coincidir... formatos legibles por máquina"; "en donde el dispositivo de cómputo portátil lee..."

Por otra parte, como es bien conocido en materia de patentes, una solicitud solo puede incluir una reivindicación independiente por categoría, seguida cada una de ellas por una o más reivindicaciones 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 y una cerradura; 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.

A lo anterior se agrega que los cambios introducidos al capítulo reivindicatorio prácticamente en nada modifican las objeciones comunicadas en el Oficio 7351.

En efecto, como ya se dijo, las nuevas reivindicaciones no tienen soporte descriptivo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN № 3 5 0 3 9

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-077783

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 las reivindicaciones independientes enumeran unos elementos y el uso de los elementos de ese producto, en secuencias lógicas para procesamiento de información o datos, lo que no es propiamente definir una forma de ejecución de un producto, razón por la cual carecen de soporte descriptivo.

Con relación al Manual Andino se señaló que de acuerdo con este texto las características pueden ser estructurales o funcionales (no estructurales y funcionales) del tipo elemento, medio o pieza para hacer una función, por ejemplo, "elemento para medir presión", lo cual concuerda con lo que establece la guía citada por la Oficina, que es el procedimiento a seguir, que exige que las reivindicaciones de producto definan el objeto que se desea proteger, esto es, características técnicas estructurales o de función.

A la luz de lo anterior, el párrafo del Manual Andino en el que se fundamenta el recurrente es claro en señalar que: i) 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 eléctricos, electrónico y afines tiene una forma específica de realización; iii) debe indicar su funcionamiento cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento.

Como bien sabe una persona normalmente versada en esta materia, expresiones como "aparato de comunicaciones que incluye un transmisor para transmitir una señal codificada, un receptor para recibir una señal codificada" y similares NO establecen una relación de función ni determinan una función entre los componentes del aparato de comunicaciones sino que mencionan el USO de una o más 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. 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.

Finalmente, quienes tienen experiencia en este campo tecnológico conocen la forma específica de definir un producto por medio de características técnicas de estructura o de función, en el sentido establecido por la norma comunitaria y que en los campos eléctrico, electrónico y afines tienen 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 3 5 0 3 9

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-077783

Considera el recurrente que a partir de lo previsto en el artículo 14 de la Decisión 486 no es posible entender que los productos patentables deban ser tangibles para que puedan patentarse. En efecto, prevé el artículo 14 de la Decisión 486 que las patentes se otorgarán a las invenciones “sean de producto o de procedimiento”.

De lo anterior resulta claro que además de los requisitos de patentabilidad la normativa andina establece dos categorías de invenciones, de producto y de procedimiento. Como se explicó en la resolución que se impugna, la Oficina para dar algún alcance práctico a esta disposición acude a las reiteradas interpretaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, entre otras la relacionada con el Proceso 36-IP-98, en las cuales define qué se entiende por producto y por procedimiento, así: “(...) Las invenciones de producto son aquellas (...) que revisten una forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. la invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que solo constituye una parte de otro producto y que solo puede venderse como parte de otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto (...)” (subrayas de la Oficina).

Por consiguiente, de acuerdo con la norma y la jurisprudencia producida al respecto, un producto debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las característica de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura pero NO mediante una mezcla de ellas. Por otra parte, las reivindicaciones de procedimiento (método) deben definirlo mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

A la luz de lo precedente se determinó que las reivindicaciones relativas a los diferentes sistemas no revisten una 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 procedimiento de información o datos, pero no mediante características de estructura o de función que definen una solución al problema técnico que, supuestamente, resuelve la solicitud.

Como es bien conocido en propiedad industrial, para que un producto revista una forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa cómo se ejecuta o fabrica dicho producto, que es distinto a indicar de qué forma se usa o se puede usar uno o más de los componentes de dicho producto para obtener un resultado, como en este caso para hacer funcionar dispositivos médicos, por ejemplo, que permiten suministrar un medicamento a un paciente.

Además, 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 cual no cumple con la exigencia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 3 5 0 3 9

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-077783

legal antes anotada.

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

“1. Un sistema de suministro... capaz de comunicar y hacer coincidir datos... en formatos legibles por máquina, el sistema...un dispositivo...”.

“2. El sistema de suministro...adaptado para suministrar la medicación...”, y de forma similar en el resto de las reivindicaciones de “sistema”.

En lo anterior, es evidente que la parte no subrayada son características estructurales y, la subrayada, característica 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, por ejemplo: “40. Un método para preparar suministro de medicación que comprende... suministrar un recipiente de medicación que contiene... una primera etiqueta que contiene datos sobre la medicación... suministrar una lengüeta adaptada para ser portada por un paciente... suministrar un dispositivo de cómputo portátil con: medios para leer...”, y de igual modo 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 lo anotado no comparte la Oficina que en este caso se esté tratando de crear un “requisito adicional”, que además carezca de fundamento legal, sino que se está dando aplicación estricta a lo previsto en la normativa aplicable y en la jurisprudencia que la desarrolla.

De otro lado, se advierte que los “datos de la medicación a suministrar contenidos en una etiqueta” o “las instrucciones para suministrar una medicación” o señal, funcionalmente equivale a la mera presentación de información porque tanto la etiqueta como la señal no son más que portadores de material descriptivo no funcional, el cual por sí solo no puede proveer aplicaciones prácticas para la manufactura de un objeto (el sistema de suministro de medicación). Aún más, sin la intervención de un aparato de procesamiento (procesador) el sistema de suministro, la etiqueta y la señal no representan ni una función ni mucho menos algo tangible, porque no se puede producir o manufacturar nada a partir de ellas.

Con relación a la falta de unidad de invención considera el recurrente que las reivindicaciones independientes 1, 6, 16, 30, 40 y 43 comparten las mismas características técnicas y como tal conforman un único concepto inventivo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 3 5 0 3 9**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-077783

Al respecto se reitera lo dicho en el sentido que de acuerdo con la normativa aplicable en una solicitud se puede reivindicar: a) una sola invención o b) un grupo de invenciones relacionadas entre sí por un único concepto inventivo (Art. 25 de la Decisión 486). Entonces, una solicitud debe comprender reivindicaciones dirigidas a una invención o grupo de invenciones, el concepto inventivo que las relacione debe ser común a todas las reivindicaciones y cumplir por sí mismo los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

A la luz de lo anterior, para cualquier persona normalmente versada en la materia el contenido de las reivindicaciones 1, 6, 15, 16, 24, 25, 28, 29, 40, 43 no incorpora una característica o concepto inventivo común que cumpla las condiciones enunciadas en el párrafo anterior. Adicionalmente, ante la falta de claridad en la redacción de las reivindicaciones, ocasionada en parte por la pluralidad de reivindicaciones formalmente dependientes, pero que en realidad son independientes, no es posible determinar para cuales características se busca protección.

Considera el recurrente, por otra parte, que los criterios de programa de ordenador y de patentabilidad de segundos usos consagrados en los artículos 15 e) y 21 de la Decisión 486, como excepciones de patentabilidad, no resultan aplicables en el presente caso.

Con relación a lo que no se considera invención, específicamente tratándose de programas de ordenadores o soporte lógico, resulta oportuno conocer qué entiende la ley y la jurisprudencia aplicables por programa de ordenador: -

Pues bien, el Artículo 3 de la Decisión 351 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "A los efectos de esta Decisión, se entiende por:... 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. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso..."

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en interpretación prejudicial de los artículos 28 y 58 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (Proceso 24-IP-98), considera: "La Decisión 351 dispone en el artículo 3 que: 'A los efectos de esta Decisión se entiende por: '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 y obtenga determinado resultado...' Por su parte, la ley venezolana sobre el Derecho de Autor en su artículo



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 3 5 0 3 9**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-077783

17 define el programa de computación como: '(omissis) La expresión en cualquier modo, lenguaje, notación o código, de un conjunto de instrucciones cuyo propósito es que un computador lleve a cabo una tarea o función determinada, cualquiera sea su forma de expresarse o el soporte en que se haya realizado la fijación.' Según el Glosario de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 'Es un conjunto de instrucciones que cuando se incorporan a un soporte legible por máquina, puede hacer que una máquina con capacidad para el tratamiento de la información indique, realice o consiga una función o resultado determinados.' (OMPI, "Glosario", p. 54) ... Como puede observarse, las definiciones citadas son coincidentes al indicar que el programa de ordenador es, en su esencia, un conjunto de instrucciones destinadas a ser incorporadas a un computador con la finalidad de que este pueda llevar a cabo una función determinada..."

Por su parte, la Corte Constitucional en Sentencia C-1490/00, considera: "La expresión 'soporte lógico' es la que ha aceptado la Real Academia de la Lengua como traducción del anglicismo 'software', sobre la misma la tratadista argentina Delia Lypszyc ha dicho que ella equivale a la expresión 'programas de ordenador', '...también denominado, según los países, programa de computación, programa para computador, programa de cómputo, soporte lógico (del francés "logiciel"), o al igual que en los países anglófonos, software. Revisada la citada decisión 351 de 1993, se encuentra que en su artículo 3º el 'programa ordenador' (software), o lo que es lo mismo 'el soporte lógico', se define de manera expresa de la siguiente manera: 'Artículo 3. 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 automática, 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.' Esa definición es clara y precisa, y no encuentra la Corte que la misma pueda ser obstruida en su aplicación por las disposiciones impugnadas en la Ley 44 de 1993, al contrario, ellas permiten proteger a los creadores de esas obras de acciones dolosas contra su propiedad, lo que implica realizar los mandatos de protección eficaz que contiene la Decisión para todos los países miembros, y lo dispuesto en el artículo 61 de la C.P., que le atribuye al Estado la función de proteger la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley, luego no se advierte ninguna inconstitucionalidad sobreviviente en las normas atacadas."

Con fundamento en todo lo anterior, puede tomarse como definición de software o programa de ordenador, soporte lógico u otros sinónimos, en su esencia, un conjunto de instrucciones destinadas a ser incorporadas a un computador con la finalidad de que éste pueda llevar a cabo una función determinada'. (Proceso 24-IP-98)

Por esta razón, se considera como soporte lógico como tal las secuencias lógicas de procesamiento, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, etc., puesto que así lo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 3 5 0 3 9

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-077783

permite la norma al comprender "(...) 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" (subrayas de la Oficina).

Puesto que 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, es obvio que no cumplen las disposiciones legales citadas.

En cuanto se refiere al uso del objeto reivindicado cabe recordar, además, lo señalado por la Oficina en el sentido que a partir de lo establecido por el artículo 14 de la Decisión 486, que fija el ámbito de patentabilidad, las patentes se otorgarán sólo a productos y procedimientos, con lo cual queda descartada la protección a los solos usos.

En el caso en estudio se busca proteger 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 solicitud.

No se puede aceptar como sustento de patentabilidad el uso de componentes convencionales o parte de ellos ni la mezcla de características no permitidas en las reivindicaciones, pues no solo es contrario a la normativa aplicable sino que además se distorsiona el aporte real al estado de la técnica y no es posible deslindar lo que constituye materia nueva y patentable.

Es evidente que un "sistema" o producto como tal es independiente de cómo se usa este, es decir, dicho producto no se puede definir por la manera de uso 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, una sonda de medicación es independiente del medicamento que contenga o del manejo que haga el computador, etc., de allí que la forma (secuencia) en que se 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.

Por lo demás, para una persona normalmente versada en la materia, no resulta creativo en términos de patentabilidad realizar un sistema de suministro de medicación como el reivindicado, dado que no requiere ningún esfuerzo intelectual adicional, ya que se trata de operaciones que comúnmente ejecuta en su campo. Esto se puede verificar con la ayuda de documentos del estado de la técnica tales como los documentos reportados tras la búsqueda internacional, los cuales no obstante no fueron objeto de análisis por no darse las condiciones que permitieran un

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 3 5 0 3 9

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-077783

examen de fondo de la solicitud.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, en primer lugar por no constituir materia que se considere invención; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la 17122 de 29 de mayo del 2008 por medio de la cual se negó una patente de invención.

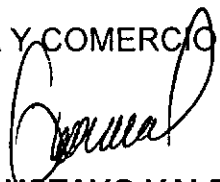
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de BAXTER INTERNATIONAL INC, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los

19 SET. 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
Emilio Ferrero
Carrera 4 No 72 – 35
Bogotá D. C.

rc