

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 5125

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-088375

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 34 del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 12316 del 29 de febrero de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "DISPOSITIVO DISPENSADOR DE MEDICAMENTO CON UNA PANTALLA INDICADORA DEL ESTADO DEL RESERVORIO DE MEDICAMENTO INTERNO", con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la misma no cumple con el requisito de novedad, por tratarse de materia divulgada en el estado de la técnica.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 12 de abril de 2012, con el No. 05-088375-00012-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad NORTON HEALTHCARE LTD., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. Principales características de invención denegada.

La sociedad recurrente sostiene que *"el capítulo reivindicatorio de la presente solicitud, conformado por 16 reivindicaciones se relaciona con un montaje de inhalador de medicamento más comprensivo, es decir, que se entiende mejor, definido por características físicas novedosas e inventivas, el cual se dispone de tal forma que provee directamente al usuario con la información del estado del recipiente del medicamento en una forma que fácilmente puede ser reconocido, aun por usuarios con deficiencias visuales y mentales."*

2.2. Violación al debido proceso.

Asegura que: *"En el presente caso el examinador ignora totalmente un número de características esenciales de la reivindicación. Específicamente, el examinador no ha explicado en donde D1 revela las siguientes características: donde dichos medios de serial (708, 710, 712) incluyen un dispositivo de representación gráfica (712) que tiene un campo exterior con una región interior vacía y un campo de medicamento dentro de dicha región vacía de dicho campo exterior, y donde dicho montaje (700) con indicador de estado de recipiente está dispuesto tal que dicho campo exterior y dicho campo de medicamento se prenden en dicho primer estado y dicho campo exterior solamente se prende en dicho segundo estado (...). Por estas razones, solicito se revoque la Resolución impugnada y se otorgue el privilegio de patente a la invención arriba citada".*

2.3. Aplicación incorrecta del artículo 16 de la Decisión 486.

2.3.1. La recurrente reitera "que el montaje de inhalador de la solicitud en estudio con

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 5125

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-088375

indicador de estado de recipiente se dispone para proporcionar una indicación del medicamento del recipiente que está en uno de al menos dos estados, de los cuales dos están específicamente definidos. La reivindicación 1 también menciona que el dispositivo de representación gráfica tiene un campo exterior con una región interior vacía y un campo de medicamento dentro de dicha región vacía de dicho campo exterior, donde dicho campo exterior y dicho campo de medicamento se prenden en dicho primer estado y dicho campo exterior solamente se prende en dicho segundo estado. Este tipo de visualizador se muestra en las figuras 24 A y 24 B y se describen en los párrafos 97 y 98 de la descripción de la solicitud en estudio. Por favor, ver páginas 39 y 40 (...). El montaje con indicador de estado de recipiente y el elemento de representación gráfica en inglés 'display' soluciona el problema técnico de cómo llevar de una manera mejorada la información de dosis restante de un recipiente de medicamento de un inhalador. (...) La solución reclamada por la presente invención no solamente simplifica la información al convertir esta en un número de 'estados', sino que también lleva la información al usuario en una forma que puede ser procesada más rápidamente. Este potencial de procesar más rápidamente la información es una ventaja técnica importante de la presente invención..." (Sic).

2.3.2. La recurrente sostiene que "...el documento D1 no revela: 'un dispositivo de representación gráfica (712) que tiene un campo exterior con una región interior vacía y un campo de medicamento dentro de dicha región vacía de dicho campo exterior, y donde dicho montaje (700) con indicador de estado de recipiente está dispuesto tal que dicho campo exterior y dicho campo de medicamento se prenden en dicho primer estado y dicho campo exterior solamente se prende en dicho segundo estado'. Se hace notar a su Despacho que las anteriores características técnicas son las mismas que el examinador fallo completamente en explicarlas de dónde específicamente se encuentran en D1."

2.3.3. Sostiene, que "es un principio fundamental en la legislación de patentes, en la mayoría de las jurisdicciones que, la dosis genérica no revela la específica (por ejemplo, el metal no revela el cobre, el mamífero no revela el humano). (...) Una revelación general de una unidad de representación visual mostrando el número de dosis utilizado o restante no puede en sí mismo ser considerado una clara e inequívoca revelación de: 'un dispositivo de representación gráfica (712) que tiene un campo exterior con una región interior vacía y un campo de medicamento dentro de dicha región vacía de dicho campo exterior', y mucho menos 'donde dicho montaje (700) con indicador de estado de recipiente está dispuesto tal que dicho campo exterior y dicho campo de medicamento se prenden en dicho primer estado y dicho campo exterior solamente se prende en dicho segundo estado.' (...) De hecho, la falla en revelar las características arriba citadas es totalmente independiente de lo que realmente sean dicho primer y segundo estados. (...) Por lo tanto, D1 no proporciona una revelación clara de todas las características de la reivindicación 1 en combinación y, específicamente no revela la representación gráfica de la presente invención..." (Sic).

2.3.4. La sociedad recurrente trae a colación el numeral 9.4., sobre análisis de novedad

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 5125

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-088375

del Manual Andino de Patentes, haciendo énfasis en el siguiente aparte: "Si una característica, aunque sea banal, no se encuentra contenida en el antecedente, la reivindicación es nueva." Al respecto, señala que: "De acuerdo con esto, se confirma que como el documento D1 no revela todas las características del montaje de inhalador de medicamento reclamado por la presente invención (reivindicación 1 y dependientes), dicho montaje de inhalador de medicamento es nuevo".

2.4. Sobre el nivel inventivo

La recurrente sostiene que: "Aunque en el artículo sexto de la resolución No. 12316 no hace mención al requisito de nivel inventivo, con el fin de asegurar que no quede nada sin argumentar mi representada presenta los siguientes comentarios: Como se señaló anteriormente, la diferencia entre D1 y la presente invención es que D1 revela un sistema que muestra el número de dosis utilizadas o restantes utilizando un visualizador numérico. Mientras que la presente invención comprende: 'un dispositivo de representación gráfica (712) que tiene un campo exterior con una región interior vacía y un campo de medicamento dentro de dicha región vacía de dicho campo exterior', 'donde dicho montaje (700) con indicador de estado de recipiente está dispuesto tal que dicho campo exterior y dicho campo de medicamento se prenden en dicho primer estado y dicho campo exterior solamente sorprende en dicho segundo estado.' (...) En vista de lo anterior, es claro que la presente invención no solamente es novedosa sino que también cumple con el requisito de nivel inventivo".

2.5. Argumentos que sustentan la claridad de la invención

La recurrente asegura que "algunas características de la reivindicación 1 no fueron incluidas dentro del examen de patentabilidad pues el examinador erróneamente considera que corresponden a usos, ventajas, resultados, operaciones, descripción del funcionamiento etc. En primer lugar, se le recuerda a su Despacho que una reivindicación debe analizarse como un todo, es decir, con todas sus características pues todas ellas hacen parte de la invención y no debe de ninguna manera disgregarse a las que el examinador considera como técnicas tangibles. (...). La expresión 'dichos medios de identificación (808) configurados para presentar información indicativa de una identidad de dicho recipiente (25)' Es claro que la anterior característica se explica por sí misma. (...) De esta manera, habiendo demostrado que el examinador no tomo en cuenta todas las características esenciales, estructurales o funcionales de la reivindicación independiente 1 para hacer el examen de patentabilidad, es claro que el análisis de novedad es incompleto y erróneo..."

2.6. Solicitudes concedidas en otros países.

La sociedad recurrente asegura que la concesión de las solicitudes es un hecho que "ha sido considerado dentro del Artículo 46 de la Decisión 486, en el cual se establece que la Oficina Nacional competente podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial, para lo cual el solicitante podrá proporcionar copia de los resultados de exámenes de patentabilidad efectuados respecto de las solicitudes

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 5125

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-088375

extranjeras correspondientes. En este sentido, de acuerdo con dicho Artículo 46, la Oficina Nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención, como es el caso de las solicitudes concedidas en el extranjero. En este sentido, debe tenerse en cuenta que la independencia que posee la SIC para juzgar la patentabilidad de una invención, se refiere más a las excepciones de patentabilidad que lógicamente pueden variar o las causales de nulidad o cancelación, respecto de las cuales cada país puede tener su propio criterio. Sin embargo, tratándose de la apreciación de novedad, como el discutido en este caso, el cual es requisito sine qua non de toda patente, es evidente que los criterios de apreciación no varían mucho de legislación a legislación, y que una apreciación positiva acerca de la existencia de novedad por parte de la Oficina de patentes Estadounidense, sí constituye un indicio más que razonable de que la solicitud es patentable."

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto, en los siguientes términos:

3.1. Sobre los argumentos relacionados con las principales características de la invención.

Al respecto, es preciso aclarar que el Examinador siempre tuvo en cuenta el objeto reclamado y el problema que pretende solucionar la invención, tal como se observa en cada uno de los requerimientos trasladados. Sin embargo, los pliegos reivindicatorios allegados con cada una de las respuestas a los requerimientos trasladados no superan las objeciones a la novedad de la invención.

Lo anterior, aplica para el último capítulo reivindicatorio, allegado a folios 232 a 237, toda vez que incluye materia no patentable, de acuerdo con la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Expresiones tales como: "*dichos medios de identificación (808) configurados para presentar información indicativa de una identidad de dicho recipiente (25)*"; "*para detectar dicha información presentada cuando dicho recipiente (25) está dispuesto en dicha región central vacía de dicha carcasa (402), y para generar una señal válida cuando dicha información presentada detectada corresponde a dicha información de identidad asociada con dicha carcasa (402), y de otra forma una señal inválida*"; "*para detectar movimientos del suministro de medicamento de dicho recipiente de medicamento (25)*" y "*un primer indicativo de estado del contenido del medicamento contenido en dicho reservorio que contiene al menos un primer número de dosis de medicamento predeterminada, dicho primer estado es un estado seguro tal que dicho reservorio incluye una cantidad satisfactoria de dosis y un segundo indicativo de estado donde dicho reservorio contiene menos que el primer mencionado primer número de dosis predeterminada, dicho segundo estado es un estado de advertencia donde dicho reservorio incluye menos que la cantidad satisfactoria de dosis*", no se pueden considerar características técnicas del inhalador de medicamento. Algunas de dichas características describen el funcionamiento en varias condiciones de operación del dispositivo y suministran información sobre el estado del contenido de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 5125

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-088375

medicamento, es decir, reclaman materia que no se considera invención, según lo establece el literal f) del artículo 15 de la Decisión 486, al corresponder a formas de presentar información, y reclaman materia no patentable, al reivindicar usos, en virtud del artículo 14 de la Decisión mencionada.

Teniendo en cuenta lo anterior, el examen de patentabilidad se realizó con base en las características técnicas divulgadas en el capítulo reivindicatorio, de manera tal que los términos orientados a presentación de información y usos no pueden ser tenidos en cuenta para el análisis, puesto que corresponden a elementos no técnicos y, por lo tanto, no patentables.

3.2. Sobre los argumentos que sostienen la violación al debido proceso.

Se aclara a la sociedad recurrente, que el Examinador tuvo en cuenta las siguientes características técnicas: *"donde dichos medios de serial (708, 710, 712) incluyen un dispositivo de representación gráfica (712) que tiene un campo exterior con una región interior vacía y un campo de medicamento dentro de dicha región vacía de dicho campo exterior, y donde dicho montaje (700) con indicador de estado de recipiente está dispuesto tal que dicho campo exterior y dicho campo de medicamento se prenden en dicho primer estado y dicho campo exterior solamente se prende en dicho segundo estado"*. Adicionalmente, dichas características fueron anticipadas por el documento D1 (Hoja 6, líneas 6 a 14, elemento 12 de la figura 1b (Hoja 6, línea 6 a 14)). Ahora bien, la materia restante, es decir: *"un campo exterior con una región interior vacía y un campo de medicamento dentro de dicha región vacía de dicho campo exterior, y donde dicho montaje (700) con indicador de estado de recipiente está dispuesto tal que dicho campo exterior y dicho campo de medicamento se prenden en dicho primer estado y dicho campo exterior solamente se prende en dicho segundo estado."*, no fue tenida en cuenta en el análisis, toda vez que no se encuentra sustentada en la descripción ni en las figuras, pese a que sí fue sustentada de manera correcta en la descripción de la solicitud para la misma materia (familia de patentes) en Estados Unidos US7331340 (Col. 13, líneas 52 - 67).

La parte de la descripción que podía mencionar o relacionar dicha característica es el párrafo 97 (Fls. 96 a 97 de la presente solicitud), donde se citan los segmentos 2 y 3, que podrían equivaler a la misma región, según las figuras de ambas solicitudes. Pero, ¿cómo saber que alguno de estos segmentos está vacío o lleno, si no se mencionaba dicha característica de forma explícita?

El Examinador no considero dicha característica, comoquiera que no se encuentra sustentada en la descripción. En conclusión, el *"campo exterior con una región interior vacía y un campo de medicamento dentro de dicha región vacía de dicho campo exterior"* y su manera condicionada de ser encendido, no tenía el debido sustento en la descripción; igualmente, no era claro el alcance del mismo, motivo por el cual dicho elemento no fue comparado frente al estado de la técnica.

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que no existe una violación al debido proceso,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 5125

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-088375

toda vez que para el análisis de patentabilidad se tuvieron en cuenta todos los elementos técnicos estructurales, y las objeciones a la claridad, uso y novedad fueron debidamente trasladadas a la solicitante. Por lo demás, en el desarrollo del presente trámite se ha informado y aclarado porqué no se tuvieron en cuenta algunas características para la comparación de la solicitud frente al estado de la técnica.

3.3. Sobre los argumentos relacionados con la aplicación incorrecta del artículo 16 de la Decisión 486.

3.3.1. Elementos no comparados

Se reitera a la recurrente, que la mención inadecuada de un “campo exterior con una región interior vacía y un campo de medicamento dentro de dicha región vacía de dicho campo exterior” y su manera condicionada de ser encendido no tiene el debido sustento en la descripción; igualmente, no es claro el alcance del mismo, en consecuencia, no se tuvo en cuenta para la comparación de características técnicas estructurales, de manera que sólo se tuvieron en consideración las que estaban debidamente soportadas en la descripción:

Características esenciales	D1
Un montaje de inhalador de medicamentos que comprende: una carcasa (402).	Un montaje de inhalador de medicamentos que comprende: una carcasa (1 figuras 1a-b).
Un recipiente para medicamento (25) que tiene un reservorio interno.	Un recipiente para medicamento que tiene un reservorio interno (2 figuras 1a-b).
Un puerto de suministro (40), que se extiende a lo largo de dicho eje central (Y-Y), dicho puerto de suministro (40) está acoplado a dicho reservorio que contiene medicamento.	Un puerto de suministro (4, 204 y 304 figuras 1b, 3a, 4), que se extiende a lo largo de dicho eje central (Y-Y), dicho puerto de suministro (4, 204 y 304 figuras 1b, 3a, 4) está acoplado a dicho reservorio que contiene medicamento.
Medios para sostener (41) dicho recipiente para medicamentos (25) dentro de dicha región vacía central con dicho eje (Y-Y) de recipiente sustancialmente coaxial con dicho eje central (X-X).	Medios para sostener (260, 264 figura 4) dicho recipiente para medicamentos (2 figuras 1a-b), dentro de dicha región vacía central con dicho eje (Y-Y) de recipiente sustancialmente coaxial con dicho eje central (X-X).
Medios de identificación (808) para identificar dicho recipiente para medicamento (25), dichos medios de identificación (808) están unidos a dicho recipiente (25).	Medios de identificación (20, 120 figuras 1b, 2) para identificar dicho recipiente para medicamento (2 figuras 1a-b), dichos medios de identificación (20, 120 figuras 1b, 2) están unidos a dicho recipiente (2 figuras 1a-b).
Un detector (804) unido a dicha carcasa (402) para detectar dicha información presentada cuando dicho recipiente (25) está dispuesto en dicha región central vacía de dicha carcasa	Un detector (30, 130 figuras 1b y 2) unido a dicha carcasa (1 figuras 1a-b) para detectar dicha información presentada cuando dicho

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 5125

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-088375

(402).	recipiente (2 figuras 1a-b) está dispuesto en dicha región central vacía de dicha carcasa (1 figuras 1a-b).
Y un montaje de indicador de estado de recipiente (700) unido a dicha carcasa (402) y dicho recipiente (25), dicho indicador de estado de recipiente incluye medios de detección (702).	Y un montaje de indicador de estado de recipiente (12 figura 1b) unido a dicha carcasa (1 figuras 1a-b) y dicho recipiente (2 figuras 1a-b), dicho indicador de estado de recipiente incluye medios de detección (hoja 3 línea 9 a 14).
Dicho montaje con indicador de estado de recipiente (700) incluye además medios de señal (708, 710, 712).	Dicho montaje con indicador de estado de recipiente (12 figura 1b) incluye además medios de señal (hoja 6 línea 6 a 14).
Donde dichos medios de señal (708, 710 y 712) incluyen un dispositivo de representación gráfica (712).	Donde dichos medios de señal (hoja 6 línea 6 a 14) incluyen un dispositivo de representación gráfica (12 figura 1b hoja 6 línea 6 a 14).

Las características esenciales del montaje de inhalador de medicamentos habían sido divulgadas previamente en el documento D1, al enseñar: reservorio interno (2 figuras 1a-b), medios para sostener (260, 264 figura 4), medios de identificación (20, 120 figuras 1b, 2), un detector (30, 130 figuras 1b y 2), un montaje de indicador de estado de recipiente (12 figura 1b), un montaje con indicador de estado de recipiente (12 figura 1b), medios de señal (hoja 6 línea 6 a 14) y un dispositivo de representación gráfica (12 figura 1b hoja 6 línea 6 a 14).

En conclusión, al hacer la comparación elemento por elemento entre la materia solicitada y el estado de la técnica, se encuentra que las características técnicas esenciales del objeto de la solicitud son idénticas a aquellas divulgadas en el documento D1, razón por la cual la solicitud carece de novedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3.3.2. Sobre las características según las cuales el Examinador no encontró en el documento D1.

En los Oficios trasladados en el desarrollo del trámite, se le brindó oportunidad a la solicitante de clarificar algunos términos que no son claros, tales como: "*Región interior vacía*", "*segundo estado*", "*campo exterior de campo*" (Fl. 170, Oficio No. 9868 y Fl. 220, Oficio 11017), presentes en las antiguas reivindicaciones 4 y 7. Dichas características, al ser incorporadas a la reivindicación independiente, que por lo demás también carecen de definición, claridad y sustento, no fueron tenidas en cuenta en la comparación de características técnicas esenciales.

Por otra parte, sobre la parte final de la reivindicación 1, que establece: "*...dicho campo exterior y dicho campo de medicamento, están prendidos pero cuando dicho reservorio que contiene medicamento (...), prende solamente dicho campo exterior*", cabe reiterar lo señalado en el Oficio No. 11017 de 2011, esto es, que dicha característica no

Página 7 de 13

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 5125

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-088375

corresponde a un elemento técnico estructural tangible del inhalador de medicamento, debido a que lo que expone es cómo funciona y cómo operan los campos con el reservorio. En conclusión, lo que se ha tratado proteger es la forma condicionada de cómo operar o usar dicho inhalador, que indica, mediante una representación gráfica, si hay o no medicamento disponible en el mismo.

Como se comentó anteriormente, los usos no son patentables de acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486, razón por la cual las características que los reclaman no se tuvieron en cuenta para la realización del examen de patentabilidad.

3.3.3. La divulgación general no afecta la específica.

Tal como se indicó anteriormente, el Examinador sólo tuvo en consideración las características técnicas estructurales tangibles que proporciona la invención en el capítulo reivindicatorio. Sin embargo, el aparte de la reivindicación independiente, que indica: *"...que tiene un campo exterior con una región interior vacía y un campo de medicamento dentro de dicha región vacía de dicho campo exterior "* y *"donde dicho montaje (700) con indicador de estado de recipiente está dispuesto tal que dicho campo exterior y dicho campo de medicamento se prenden en dicho primer estado y dicho campo exterior solamente se prende en dicho segundo estado"* no está enteramente sustentado en la descripción y, adicionalmente, no corresponde a una característica técnica particular tangible del inhalador de medicamento, debido a que expone el cómo funcionaba y operan los campos con el reservorio (Oficio No. 11017, Fl. 214, reverso).

Ahora bien, lo comparado por el Examinador, es decir, el dispositivo de representación gráfica, equivale al elemento (12) de la figura 1b, y se encuentra sustentado en la página 6, líneas 6 a 14, dando plena certeza de que fue anticipado por el estado de la técnica.

3.3.4. Sobre el análisis de novedad y el Manual Andino de Patentes.

Al respecto, es preciso aclarar a la recurrente, que la característica banal a que hace alusión no es clara. Ésta expresa: *"un dispositivo de representación gráfica (712) que tiene un campo exterior con una región interior vacía y un campo de medicamento dentro de dicha región vacía de dicho campo exterior, y donde dicho montaje (700) con indicador de estado de recipiente está dispuesto tal que dicho campo exterior y dicho campo de medicamento se prenden en dicho primer estado y dicho campo exterior solamente se prende en dicho segundo estado."*

Lo anterior, toda vez que contiene términos que no son claros, tales como: *"Región interior vacía", "segundo estado", "campo exterior de campo"*.

Por lo demás, cuando estos términos se incorporan en la reivindicación independiente, ésta deja de ser clara, careciendo, además, de definición y sustento, razón por la cual las características que contienen dichos términos no fueron tenidas en cuenta en la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 5125

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-088375

comparación frente al estado de la técnica. Es preciso indicar que estas objeciones habían sido previamente trasladadas a la solicitante (Oficios No. 9868 de 2010 y 11017 de 2011).

Adicionalmente, se recuerda que mediante Oficio No. 11017 de 2011 se comunicó a la solicitante, en relación con la reivindicación 1 independiente, es decir sobre: *"...dicho campo exterior y dicho campo de medicamento, están prendidos pero cuando dicho reservorio que contiene medicamento (...), prende solamente dicho campo exterior"*, que no corresponde a una característica técnica particular tangible del inhalador de medicamento, debido a que lo que expone es cómo funciona y cómo operan los campos con el reservorio. En conclusión, lo que se ha tratado proteger es la forma condicionada de cómo operar o usar dicho inhalador, que indica, mediante una representación gráfica, si hay o no medicamento disponible en el mismo.

En conclusión, como se comentó anteriormente, los usos no son patentables de acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486, razón por la cual no fueron incluidos en la comparación de características frente al estado de la técnica.

3.4. Sobre el nivel inventivo

Debido a que la solicitud no superó las objeciones a la novedad, en virtud del artículo 16 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, no es necesario emitir concepto alguno sobre el nivel inventivo. Por lo demás, los argumentos de la sociedad recurrente no superan las objeciones a la falta de sustento, claridad y características de funcionamiento, de acuerdo con los artículos 14 y 30 de la Decisión 486.

3.5. Sobre la claridad de la invención

Al respecto, es preciso aclarar que el análisis de patentabilidad debe realizarse sobre las características técnicas esenciales.

Por su parte, la expresión *"dichos medios de identificación (808) configurados para presentar información indicativa de una identidad de dicho recipiente (25)"*, no está de acuerdo con: *"que la anterior característica se explica por sí misma"*, tal como lo indica la recurrente, ya que ésta corresponde a un efecto a alcanzar y a materia que no se considera invención, de acuerdo con el literal f) del artículo 15 de la Decisión 486 de la CAN. Adicionalmente, nunca se hizo énfasis en la configuración de dicho elemento (808), que pudiera proporcionar otros elementos diferenciables respecto al estado de la técnica. Al respecto, es preciso señalar que la reivindicación independiente 1 debe incluir todas las características técnicas esenciales de la invención, las cuales la definen, la hacen (o deberían hacerla) diferente del estado de la técnica y constituyen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención.

De otro lado, la expresión *"para detector dicha información presentada cuando dicho recipiente (25) está dispuesto en dicha región central vacía de dicha carcasa (402), y para generar una serial válida cuando dicha información presentada detectada"*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 5125

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-088375

corresponde a dicha información de identidad asociada con dicha carcasa (402), y de otra forma una señal invalida" acompaña al elemento detector (804). Este último elemento es el que se ve anticipado por el estado de la técnica, ya que el transceptor (30) del documento D1 realiza la misma función de detección y envío de señales de información, y el resto de la reivindicación se puede identificar claramente como un resultado a alcanzar del elemento (804) dentro del inhalador, como bien lo dice la recurrente: "El resultado es que el usuario es alertado si el contenedor incorrecto se coloca en la carcasa. Este resultado se logra por la característica anterior."

Ahora bien, respecto a la expresión: *"Un primer indicativo de estado del contenido del medicamento contenido en dicho reservorio que contiene al menos un primer número de dosis de medicamento predeterminada, dicho primer estado es un estado seguro tal que dicho reservorio incluye una cantidad satisfactoria de dosis y un segundo indicativo de estado donde dicho reservorio contiene menos que el primer mencionado primer número de dosis predeterminada, dicho segundo estado es un estado de advertencia donde dicho reservorio incluye menos que la cantidad satisfactoria de dosis"* cabe decir que no posee características técnicas del inhalador de medicamento. Lo que allí se describe es el funcionamiento en varias condiciones de operación del dispositivo y se suministra información sobre el estado del contenido de medicamento, elemento que no se puede involucrar en la protección de un dispositivo como estos, ya que el contenido debe ser independiente de la conformación estructural del dispositivo que lo dispensa.

Por último, respecto al "campo exterior", "vacío interior" y "campo de medicamento" es preciso indicar que son características físicas del dispositivo de representación gráfica, que no fueron debidamente sustentadas en el capítulo descriptivo, ni en las figuras de la solicitud, como bien se dijo anteriormente. Estos términos se incluyeron en: *"un campo exterior con una región interior vacía y un campo de medicamento dentro de dicha región vacía de dicho campo exterior, y donde dicho montaje (700) con indicador de estado de recipiente está dispuesto tal que dicho campo exterior y dicho campo de medicamento se prenden en dicho primer estado y dicho campo exterior solamente se prende en dicho segundo estado"* los cuales, contrario a la presente solicitud, sí corresponden a lo expresado en la descripción en la patente presentada en Estados Unidos US7331340 (Col. 13, líneas 52 - 67), denotando dicha región interior vacía con número de referencia (902), donde sí surte efecto su mención en el capítulo reivindicatorio. En el caso particular que nos atañe, no fue explícitamente mencionada, ni en la descripción, ni en las figuras, trayendo como consecuencia la falta de sustento respecto a dicho capítulo descriptivo.

Así las cosas, se concluye que muchas de las características funcionales que acompañan los elementos estructurales corresponden a materia no patentable, no son claras y no fueron soportadas debidamente por la descripción y los dibujos y, adicionalmente, no fueron involucradas de manera coherente ni correlacionadas en el capítulo reivindicatorio.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 5125

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-088375

3.6. Sobre las solicitudes concedidas en otros países.

Frente al argumento de la recurrente relacionado con el artículo 46 de la Decisión 486, cabe indicar que dicha normatividad es clara cuando señala que la oficina nacional podrá reconocer los exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a la solicitud extranjera, de tal manera que es facultativo de cada oficina tener en cuenta dichos análisis o resolver con base en sus propios exámenes.

Adicionalmente, este Despacho no está de acuerdo con la recurrente cuando señala que la independencia que posee esta Entidad para juzgar la patentabilidad de una invención se refiere a las excepciones, causales de nulidad o de cancelación, pues el principio de independencia aplica tanto para los casos mencionados, como para el caso del derecho de prioridad¹, así como para la independencia de las decisiones entre oficinas, sean o no Miembros de la Comunidad Andina.

En relación con lo anterior, es preciso indicar que imperan, en materia de patentes, los principios de territorialidad, autonomía e independencia,² según los cuales las decisiones y los derechos en materia de propiedad industrial se circunscriben al ámbito geográfico y normativo. De esta manera, cada país es autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad y el caso particular. Cabe señalar, que las decisiones son independientes de aquellas emanadas por otras Oficinas (cuyo país sea Miembro o no de la Comunidad Andina), como independientes de sus propias decisiones.

1 PROCESO 51-IP-2008. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Julio 2 de 2008, publicada el 18 de agosto de 2008. "Sobre este principio y su relación con el derecho de prioridad, aunque refiriéndose al Convenio de París, el Doctor Guillermo Cabanellas manifiesta acertadamente lo siguiente: 'El sentido del principio de independencia es que cada país miembro juzgara (sic) la validez de las patentes que otorgue conforme a sus reglas generalmente aplicables a tales patentes, sin alterar sus efectos en función de las reglas o estado jurídico que correspondan a la misma invención patentada en otros países de la Unión o fuera de ésta. De esta forma, si se ha obtenido una patente en un País A, la misma no puede ser declarada nula, o caduca o finalizada por el hecho de que haya sido declarada nula o caduca o finalizada una patente similar en otro país, aun cuando éste sea el país en que se haya basado la prioridad que haya permitido obtener la patente en el país A. El país A deberá aplicar sus propias reglas generales para determinar si la patente en cuestión es nula o caduca o si se ha extinguido su plazo de vigencia'[CABANNELLAS, Guillermo. 'DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION' Tomo I, Buenos Aires Argentina, Ed. Heliasta, 2001, pág. 209]".

2 QUINTO SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA JUECES Y FISCALES DE AMERICA LATINA. 2006. B. Independencia de las patentes. "50. La regla relativa a la "independencia" de las patentes de invención, contenida en el Artículo 4bis, significa que las patentes de invención otorgadas en países miembros a nacionales o residentes de países miembros deben tratarse con independencia de las patentes de invención obtenidas para la misma invención en otros países, incluidos los países no miembros. 51. Este principio debe interpretarse en su sentido más amplio. Significa que el otorgamiento de una patente de invención en un país respecto de una invención determinada no obliga a ningún otro país miembro a conceder una patente para la misma invención. Significa también que una patente de invención no puede ser denegada, invalidada ni cancelada en ninguna otra forma en ningún país miembro por razón de que se haya denegado o invalidado una patente para la misma invención en cualquier otro país, o de que haya caducado o haya sido cancelada la patente en otro país".
Página 11 de 13

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 5125

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-088375

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha señalado lo siguiente:

"El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro".

"Que se haya obtenido una patente de invención en un País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en otro País Miembro, así como si se ha negado la solicitud de patente de invención en un País Miembro se deba negar igualmente en otro.

Asimismo, que se haya obtenido una patente de invención en un país externo a la Comunidad Andina, no significa que las oficinas competentes de los Países Miembros deban otorgar axiomáticamente dicha patente. Siempre se debe adelantar el trámite respectivo ante la oficina de patentes respectiva para que decida lo pertinente después del correspondiente análisis de patentabilidad.

Si bien en muchos casos se pueden utilizar antecedentes similares como soportes argumentativos a la solicitud de patente, lo cierto es que cada examen de patentabilidad es completamente independiente.

No se está afirmando que la oficina de patentes no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones. Lo que se está diciendo es que la oficina de patentes tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos.

Si bien existen figuras jurídicas como el derecho de prioridad, donde se establecen ciertas conexiones entre la labor de las oficinas de patentes, el examen de patentabilidad que realiza cada una de ellas es autónomo e independiente".³

Así las cosas, la concesión en otros países de la invención solicitada no constituye un indicio, ni sugiere el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad en Colombia, comoquiera que cada oficina de patentes es autónoma para realizar los análisis correspondientes e independiente al momento de tomar una decisión, siempre y cuando cumpla con las disposiciones normativas que regulan la materia.

Por lo demás, es preciso indicar que cada Oficina de patente puede utilizar metodologías diferentes al momento de realizar un análisis de patentabilidad, documentos diferentes y bases de datos diferentes, lo anterior, en virtud de los

3 PROCESO 98-IP-2010. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Noviembre 11 de 2010, publicada el 27 de enero de 2011.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 5125

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-088375

principios de autonomía e independencia, antes mencionados, que permiten a cada oficina realizar sus propios análisis y con base en ellos, tomar sus propias decisiones.

En ese orden de ideas, este Despacho concluye que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

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

RESUELVE:

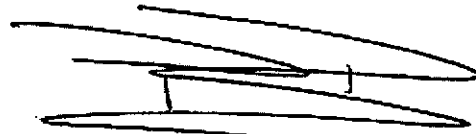
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución No. 12316 del 29 de febrero de 2012, por medio de la cual se denegó la patente de invención a la creación denominada "DISPOSITIVO DISPENSADOR DE MEDICAMENTO CON UNA PANTALLA INDICADORA DEL ESTADO DEL RESERVORIO DE MEDICAMENTO INTERNO".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad NORTON HEALTHCARE LTD., entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno y, en consecuencia, queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., el 19 Feb 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor
ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ
alvaro.correa@bakermckenzie.com

Elaboró: Laura Victoria Camacho Castellanos ✍
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✍
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✍