



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 4 4 0 9 0

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 078340

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 26663 del 29 de julio de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó privilegio de patente de invención a la creación denominada: "SISTEMA PARA OPERAR UNA BOMBA DE INFUSION".

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 29 de agosto de 2008, bajo el número 04 078340 00009 - 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 y en su lugar "se otorgue el derecho a la patente de invención".

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

Señala el recurrente "El requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486, está dirigido a que el Examinador pueda efectivamente llevar a cabo el estudio de las reivindicaciones, esto es, determinar el ámbito de protección solicitada y comparar la materia allí reclamada con el estado del arte relevante.

"En nuestra opinión, con todos los argumentos esgrimidos en la respuesta a la Acción Oficial No. 6931 y las modificaciones efectuadas al pliego reivindicatorio se superaba dicha objeción para todo el capítulo reivindicatorio, dado que el nuevo pliego reivindicatorio se redactó de forma tal que las características esenciales del sistema para operar una bomba de infusión se incluyeron en una sola reivindicación independiente, definiendo cada uno de los elementos (características técnicas) que conforman dicho sistema, de acuerdo a las recomendaciones realizadas por el Señor examinador en la acción Oficial No. 6391.

"Reitero nuevamente a su Despacho que el objeto de la presente invención es suministrar un sistema para operar una bomba de infusión no un proceso de

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN N° 44090

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 078340

fabricación del mismo, por lo cual no existe la necesidad ni la obligación de incluir esta información en la descripción, de tal manera que su ausencia no puede derivar en una ausencia de claridad de la solicitud de patente.

"Se aclara a su Despacho que el hecho de que la invención enumere los elementos usados para lograr la configuración del sistema, tales como la primera computadora y el dispositivo médico, no significa que se esté reivindicando dichos componentes en la presente invención. En efecto, lo anterior demuestra que la presente invención reviste una forma tangible.

"Se reitera que no consideramos que la presente invención consiste en un software como tal y por lo tanto no resulta aplicable la objeción formulada por su Despacho con base en el artículo 15 literal e) de la Decisión 486, y que de la misma forma, la excepción de patentabilidad consagrada en el artículo 21 de la Decisión 486 no esta referida al segundo uso de elementos convencionales sino al segundo uso de productos que han sido objeto de patente con anterioridad, de acuerdo con el claro tenor literal de estas normas. Por tanto, deseamos dirigir nuevamente la atención del señor Examinador a los argumentos presentados en la respuesta a la Acción Oficial No. 6931, con los cuales en nuestra opinión se superaban las objeciones formuladas a este respecto.

"Así entonces, se debe tener en cuenta que no habiéndose demostrado por parte de este Despacho que los elementos que conforman el sistema para operar una bomba de infusión reivindicado se encuentran patentados o fueron objeto de una patente, la excepción de patentabilidad en cuestión no puede ser alegada, pues este hecho es presupuesto sine qua non para su aplicación. Por otro lado, debido a que la presente solicitud de patente no se refiere a 'programas de ordenadores o soporte lógico, como tales' o 'segundos usos de productos ya patentados', la misma no podrá ser negada con fundamento en el artículo 21 de la Decisión 486."

Respecto al artículo 45 de la Decisión 486 el recurrente manifiesta "Su Despacho solamente profirió una Acción Oficial (No.6931/07), la cual estuvo dirigida fundamentalmente a poner de presente los defectos de claridad y excepciones de patentabilidad, que presentaba la misma.

"Lo anterior, por cuanto en el análisis realizado a los requisitos de patentabilidad, no se citaron documentos del estado del arte *que* sustenten la afirmación del Señor Examinador, respecto a que la presente invención es otro segundo uso del procesador

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN N° 4 4 0 9 0

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 078340

de un decodificador y *que* este es un aparato de procesamiento ampliamente conocido en el arte."

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:

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 otro lado el Artículo 16 prevé "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40."

Por su parte, el artículo 18 de la Decisión 486 señala: "Se considerara que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica"

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN N° 4 4 0 9 0

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 078340

expediente se encuentra que la solicitud se refiere a un "SISTEMA PARA OPERAR UNA BOMBA DE INFUSIÓN".

En atención a los argumentos del solicitante es preciso aclarar que el nuevo pliego se aceptó y calificó, acorde a las disposiciones y el procedimiento vigentes; asimismo es necesario señalar que las reivindicaciones no cumplen los requisitos de claridad ya que no es posible determinar su aporte al estado de la técnica, no se divulga una forma de ejecutar o fabricar el sistema mediante nuevos medios y en la reivindicación 1 solo se hace una enumeración de elementos que no define una solución a un problema técnico.

Respecto a las reivindicaciones dependientes se redactaron en términos del uso de los componentes de un producto y en secuencias lógicas para el procesamiento de datos, lo cual, no se permite porque no son características técnicas; adicionalmente, no tienen enlace lógico con la independiente porque no aclaran o delimitan una característica técnica incluida en aquella sino que se desvían a efectos del uso de medios técnicos para procesar datos.

De otra parte, las reivindicaciones carecen de 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 pliego la reivindicación independiente enumera unos elementos y las reivindicaciones dependientes relacionan el uso de los elementos de un producto y en secuencias lógicas para procesamiento de datos, lo que no es definir una forma de ejecución de un producto, razón por la que carecían de soporte descriptivo.

Al calificar la reivindicación 1 se revela que esta enumera unos elementos convencionales tales como las computadoras, los identificadores de pacientes (que pueden ser de personal, equipo y medicaciones), las fuentes, y un parámetro operativo para la bomba de infusión, el que no es una característica técnica ni de estructura ni de función, razones por las que no define una solución a un problema técnico.

Contrario a las aseveraciones que se hacen en el recurso, se reitera que el pliego afecta las disposiciones del artículo 21 de la decisión 486 debido a que lo solicitado, hace otro (segundo) uso de un sistema para procesamiento de información de tipo convencional, es decir, se trata de un sistema de procesamiento ampliamente conocido en el arte y, por ello convencional, como se puede constatar con el

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN N° 4 4 0 9 0

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 078340

contenido de la misma especificación de la solicitud.

Más aún, en el oficio se advirtió y se reiteró que la oficina no puede aceptar como sustento de patentabilidad el uso de componentes convencionales o parte de ellos, ni la redacción del documento con mezclas de características no permitidas, puesto 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.

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 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 que se procesen unos datos y el efecto logrado de proteger un soporte lógico de su uso indebido, no son características que sirvan para distinguir un sistema para aplicación de los métodos, como se reivindica aquí.

En relación con el artículo 45 es preciso advertir que la norma es clara al mencionar, que si como resultado del examen preliminar y de la respuesta al oficio de fondo se determina que es conveniente hacer otro traslado la administración tiene la facultad mas no el deber de notificar dos o mas veces al solicitante de un caso determinado; por consiguiente no hay obligatoriedad en notificar una segunda vez, razón por la que no hubo ningún tipo de violación a la norma.

Finalmente, tanto en el numeral 5.4 del oficio trasladado como en el numeral 7 del examen base de la resolución atacada se manifestó que, lo reivindicado carece de nivel inventivo porque un técnico en el arte (programador) podría realizar el sistema operativo para dispositivos médicos sin ningún esfuerzo intelectual adicional para lograr el efecto deseado, ya que se trata de operaciones que, comúnmente, ejecuta en su campo; además, porque así se puede determinar con los documentos 1 a 3 del reporte de búsqueda.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos exigidos en la Normativa Andina; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN N° 4 4 0 9 0

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 078340

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 26663 del 29 de julio de 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 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 no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

31 OCT. 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

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

202066

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia