

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 540 0860
Fax in U.S.A.: (1-305) 381 9660

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 04-078340-00009-0000

Fecha 2008-08-29 15:56:57 Dep. 2020 NULCRLACIONE
Tra 11 PAIILNIIYII Lva 379 EASLNACIONALII
Act. 412 RLQSPRLSRLCU Folios 9

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. 04078340
Asunto : Solicitud de Patente para : "SISTEMA
PARA OPERAR UNA BOMBA DE INFUSIÓN".
Solicitante : BAXTER INTERNATIONAL INC.
Fecha de Solicitud : 11 de agosto de 2004

I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado de la sociedad BAXTER INTERNATIONAL INC., por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificado de la Resolución N° 26663 del 29 de julio de 2008, interpongo en su contra recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para "SISTEMA PARA OPERAR UNA BOMBA DE INFUSIÓN" a favor de BAXTER INTERNATIONAL INC.

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACION

La Resolución N° 26663 del 29 de julio de 2008, fue notificada mediante edicto N° 13010 desfijado el veintidós (22) de Agosto de dos mil ocho (2008), por lo que el término para interponer el recurso de reposición vence el veintinueve (29) de Agosto de dos mil ocho (2008). En consecuencia, me encuentro dentro de la oportunidad legal.

III. LA DECISION RECURRIDA

3.1 Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió:

CAVELIER

ABOGADOS

3.1.1 Negar el privilegio de patente para la invención "SISTEMA PARA OPERAR UNA BOMBA DE INFUSIÓN".

3.2 En la parte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:

3.2.1 "Las nuevas reivindicaciones son indefinidas, porque no es posible determinar cual es el aporte del solicitante al estado de la técnica. Además, no tienen sustento descriptivo, porque en dicho aparte no se divulga una forma de ejecutar o fabricar el sistema mediante nuevos medios incluidos en dicho sistema".

3.2.2 "La reivindicación 1 solo hace una enumeración de elementos que no definen una solución a un problema técnico".

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

3.2.4 "Las reivindicaciones de "sistema para operar una bomba de infusión" o producto se redactaron en términos de criterios de selección y de secuencia lógica para procesamiento de información. Adicional a lo anterior, en la misma descripción se indica que se trata de soporte lógico como tal"

3.2.5 "Estudiado el pliego de la solicitud, se determinó que las reivindicaciones allí incluidas no revisten forma tangible, porque ellas se redactaron en términos del uso de uno o más componentes de un sistema o producto y en secuencias de procesamiento de información o datos, pero no mediante características de estructura o de función, que definieran una solución al problema técnico que, supuestamente, se resuelve".

3.2.6 "Para que un producto revista una forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa ejecutarlo o fabricar el producto, pero no de qué forma se usa o se puede

178
178

RECEIVED
SECRETARIA
DE SEGURIDAD
NACIONAL
1978

ABOGADOS

179
179

na
en
be
de
ón
na
la
la
sa

3.2.10 "al calificar la reivindicación 1 de inmediato se detecta que 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.

180
180

3.2.11 "Por ultimo, si la independiente se define mediante características técnicas de estructura las dependientes pueden y deben aclarar o delimitar una característica de estructura pero no una supuesta función, porque no tendría enlace lógico con la independiente o viceversa".

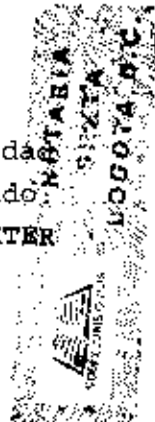
3.2.12 "las reivindicaciones dependientes de este caso no delimitan o aclaran una forma particular de realización de un producto, porque las características allí incluidas no son técnicas".

IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuación, solicito atentamente a su Despacho lo siguiente:

4.1. Revocar la Resolución N° 26663 del 29 de julio de 2008.

4.2 Conceder el privilegio de patente de invención para la totalidad de las reivindicaciones correspondientes al invento denominado "SISTEMA PARA OPERAR UNA BOMBA DE INFUSIÓN" a favor de BAXTER INTERNATIONAL INC.



V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por este Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, ya que no compartimos la opinión del Señor Examinador con respecto a que la presente solicitud no cumple con los requisitos de claridad y concisión y se refiere a un segundo uso y a un software.

Lo anterior por las siguientes razones jurídicas y técnicas:

5.1 Claridad de las reivindicaciones.

De acuerdo al artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

"las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

El 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 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 .

En cuanto a que las reivindicaciones no tienen sustento descriptivo porque no se divulga una forma de ejecutar o fabricar el sistema, mediante nuevos medios incluidos en dicho sistema, 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 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.

5.2 Excepciones de patentabilidad.

Según el Examinador, lo solicitado en la presente solicitud de patente simplemente hace uso de un sistema para procesamiento ampliamente conocido en el arte y, por ello convencional.

CAVELIER

ABOGADOS

182
187

A este respecto, respetuosamente me permito reiterar que el objeto de la presente invención no es el uso de un sistema para procesamiento, como lo manifiesta el Señor Examinador. Específicamente, el objeto de las reivindicaciones 1-13 es un sistema para operar una bomba de infusión y no un proceso de fabricación del mismo.

Por otro lado, 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, la segunda 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.

De modo que, 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.

Proceder de una forma diferente, implicaría que se está extralimitando su Despacho en el ejercicio de sus funciones por cuanto este fundamento de aplicabilidad de la excepción de patentabilidad no esta consagrado en la Ley (Decisión 486).

5.3 Respuesta a Oficio No. 6931

Adicionalmente, debido a que las objeciones señaladas en el Oficio No.6931 continuaron vigentes al considerar el Señor Examinador que el nuevo capítulo reivindicatorio no cumple con los requisitos de claridad y que los argumentos presentados no se encuentran sustentados, respetuosamente ponemos de presente que no compartimos dicha opinión, pues con los argumentos jurídicos y técnicos presentados en el memorial de respuesta al Oficio No.6931 radicado en su Despacho el 18 de Octubre de 2007 se superaban las objeciones formuladas a la presente solicitud.

5.4 Violación del artículo 45 de la Decisión 486.

El artículo 45 de la Decisión 486 señala:

"Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente".

Revisadas las actuaciones surtidas en el trámite de la presente solicitud de patente, encontramos que 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 de un decodificador y que este es un aparato de procesamiento ampliamente conocido en el arte.

NOTARIA
SE
SECRETARÍA
DE
JUSTICIA
Y
FISCALÍA

CAVELIER

ABOGADOS

Este análisis efectuado por su Despacho no podía tenerse como un verdadero estudio de los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud puesto que en los términos del Manual Andino de Patentes, en caso de que la materia reivindicada en una solicitud de patente se encuentre ampliamente divulgada en el estado del arte, la labor del examinador en estos casos debe ser la siguiente:

En materia de novedad:

"En caso de ausencia de novedad, el informe técnico deberá citar el antecedente que contiene todos los elementos de la reivindicación indicando los pasajes donde se encuentra cada uno de ellos".

Por lo tanto, en el presente evento no se dio aplicación al artículo 45 de la Decisión 486, por cuanto en el oficio No.6931/07 no se indicaron las razones por las cuales, en opinión del Despacho, la invención era ampliamente conocida en el estado de la técnica y/o los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de los cuales parte el Examinador para afirmar que la presente invención es un segundo uso, incumpliendo con las disposiciones del mencionado artículo 45.

Lo anterior, resulta aún más grave si se tiene en cuenta que la tasa para que se llevara a cabo el estudio de patentabilidad fue oportunamente pagada por el solicitante y que el mismo artículo 45 establece la posibilidad de que se haga más de un requerimiento al solicitante cuando resulte necesario y especialmente cuando se ha efectuado la modificación del pliego reivindicatorio, tal y como sucedió en el presente caso.

Por las anteriores razones, en nuestra opinión, dentro del trámite de la presente solicitud de patente no se dio cumplimiento al trámite reglado por el artículo 45 de la Decisión 486 y por ende la resolución No.26663 se encuentra viciada de nulidad y debe revocarse.

5.5 Por lo tanto, queda así demostrado en forma definitiva, que la Resolución acá impugnada fue expedida con violación de los artículos 15, 21 y 45 de la Decisión 486 y que en consecuencia la misma debe ser revocada y en su lugar se debe otorgar la solicitud de patente para la invención "MEJORAS EN RECEPTORES PARA SEÑALES DE TELEVISION" a favor de

184
184

CAVELIER

ABOGADOS

BRITISH SKY BROADCASTING LIMITED por cumplir con los requisitos de patentabilidad o de manera alternativa se debe acceder a las pretensiones subsidiarias del presente recurso.

VI. PETICIÓN

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

6.1. Revocar la Resolución N°26663 del 29 de julio de 2008.

6.2 Conceder el privilegio de patente parcial de invención para la totalidad de las reivindicaciones correspondientes al invento denominado: "SISTEMA PARA OPERAR UNA BOMBA DE INFUSIÓN" a favor de BAXTER INTERNATIONAL INC.

VIII. NOMBRE Y DIRECCIÓN

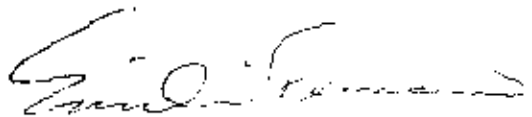
El nombre y la dirección de la sociedad recurrente son los siguientes:

BAXTER INTERNATIONAL, INC.

One Baxter Parkway,
Deerfield, Illinois 60015,
Estados Unidos de América.

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi oficina de abogado situada en la Carrera 4*. No. 72-35, piso 4º, de esta ciudad de Bogotá, D.C.

Señora Jefe,



EMILIO FERRERO

T.P.A. No. 31.929

COLO-05873-841-016-4

MGM\MGM\ID-133381\WPCL5873

No. M-2008-133381\MGM



185
185

NOTARIA SEXTA DE BOGOTÁ

RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL

Bogotá, D.C.

29 AGO 2008

Ante mí **JUAN MANUEL NOTERO MENDOZA**

NOTARIO SEXTO DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ

Comparecieron:

[Handwritten signature: Juan Williams]

Identificación: *[Handwritten: 438019288]*

y declaró que el *[Handwritten: 3102988]* es su nombre(s) y apellido(s) en el presente documento es (son) su(s) (s) y que el *[Handwritten: 3102988]* del mismo es cierto. En constancia se firma esta diligencia

[Handwritten signature]



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Radicación No 04-78.340

Clasificación Internacional (IPC) A61M 5/14.

Concepto Técnico No 2.896

Realizado el estudio del recurso presentado contra la Resolución No 26.663 del 29 de julio de 2008, notificada por edicto en el listado No 130, que se desfijó el 22 de agosto de 2008 y, reevaluada la solicitud en su conjunto, se determinaron los siguientes hechos:

1) En el numeral I del escrito, se identifica el apoderado de la sociedad solicitante, quien señala que interpone recurso contra el acto proferido, allí hace afirmaciones y peticiones no concordantes con la realidad porque, si los alegatos fuesen ciertos y contundentes, lo que seguiría sería la valoración de la novedad y el nivel inventivo del pliego pero NO la concesión del privilegio solicitado, como allí se pide.

En el numeral II, se hace mención a la oportunidad de la impugnación, encontrándose dentro de los términos.

En el numeral III transcribió, muy en resumen, algunos apartes del sexto considerando de la Resolución impugnada.

Una vez más, en el numeral IV se hacen afirmaciones y peticiones alejadas de la realidad.

2) Con referencia a las aseveraciones del subnumeral 5.1 del escrito, en primer lugar, es lógico que el recurrente "disienta" del contenido de la Resolución, ese es su derecho que merece y tiene nuestro respeto, pero no es un hecho que controvierta los fundamentos del acto impugnado; en segundo lugar, dichos alegatos son solo opiniones personales del mandatario sin ningún sustento real, ni jurídico ni mucho menos técnico, que controvierta los fundamentos del citado acto, sino que buscan crear confusión en quienes desconozcan el tema, como es evidente de lo siguiente.

a. En el numeral cinco del sexto considerando de la Resolución impugnada, la Administración sostuvo y aquí reitera que el nuevo pliego se aceptó y calificó, acorde a las disposiciones y el procedimiento vigentes; asimismo aclaró que, dichas reivindicaciones no cumplen los requisitos de claridad por las razones expuestas en el numeral 2 del mismo sexto considerando y, que consisten en:

i) Las nuevas reivindicaciones son indefinidas porque no es posible determinar cual es el aporte del solicitante al estado de la técnica; NO tienen sustento descriptivo porque en dicho aparte no se divulga una forma de ejecutar o fabricar el sistema mediante nuevos medios incluidos en dicho sistema.

ii) La reivindicación 1 solo hace una enumeración de elementos que no define una solución a un problema técnico.

iii) Las reivindicaciones dependientes se redactaron en términos del uso de los componentes de un producto y en secuencias lógicas para 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.

b. En el subpunto a del numeral 5 del sexto considerando se aclaró que, los cambios de redacción introducidos (a las reivindicaciones del nuevo pliego) en NADA modifican las objeciones trasladadas en el oficio porque los defectos continúan presentes, puesto que

las reivindicaciones **no** tienen soporte descriptivo dado que en ese aparte **no** se divulga una forma de **ejecutar o fabricar** el sistema mediante nuevos medios incluidos en dicho sistema sino que, en dicho pliego la independiente enumera unos elementos y, las 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 y **no** pueden tener soporte descriptivo.

c. En el recurso se alega que, "...y las modificaciones efectuadas al pliego **se superaba dicha objeción...** características esenciales del sistema para operar... definiendo cada uno de los elementos...", lo cual, son meras afirmaciones sin ningún tipo de sustento real que solo se atreve a hacer una persona sin conocimientos en el tema puesto que, de un lado, como es bien conocido por quienes laboran en propiedad industrial un **producto**, debe ser definido o bien por las características técnicas de estructura o bien por las características técnicas de función entre los componentes de una estructura pero **NO** mediante una mezcla de ellas, menos aún cuando la mezcla consiste en la enumeración de uno o mas elementos conocidos ampliamente en la técnica con su uso para procesamiento de información o de datos.

De otro lado, las reivindicaciones son para definir la materia que se desea proteger mediante la patente, que se debe realizar por medio de las características técnicas aportadas por el inventor, (Ver párrafos 54 a 65 de la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes), lo cual, concuerda con lo que indica el aparte 4.2 del Manual Andino de Patentes, que indica: "las reivindicaciones **deben contener todas las características técnicas esenciales** de la invención las cuales definan y la hagan o pudieran hacerla distintiva... características técnicas esenciales definen (DEBEN DEFINIR) la **solución al problema técnico** que intenta resolver la invención".

De lo precedente **queda claro** que, al calificar la reivindicación 1 de inmediato se detecta 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.

Por último, quienes tienen conocimiento en el tema saben que si la independiente se define mediante **características técnicas de estructura** las dependientes pueden y deben aclarar o delimitar una característica de estructura pero **no** una supuesta función porque no tendría enlace lógico con la independiente o viceversa, puesto que, obviamente en la independiente **NO** se definió la supuesta "función" que se pretende aclarar en las dependientes.

d. El mandatario alega que; "... el objeto... suministrar un sistema para operar una bomba de infusión no un proceso de fabricación...", lo cual, en vez de controvertir nuestras afirmaciones las reafirman porque quienes tienen mínimos conocimientos en propiedad industrial saben que, para que un **producto** tenga sustento descriptivo y revista forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como se **ejecuta o fabrica** el **producto** pero **no** de qué forma se usa o se puede usar, total o parcialmente, uno o más de los componentes de un **producto** para obtener un resultado o efecto del uso, como "operar una bomba de infusión".

En conclusión, los alegatos traídos a colación por el interesado no tienen sustento real en hechos ciertos, puesto que van en contravía de la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes por las razones expuestas en lo precedente, además, hacer meras afirmaciones no son prueba irrefutable de que se cumplan los requisitos establecidos por el artículo 30.

3) En el numeral 5.2 del recurso, se hacen aseveraciones caóticas sin ningún tipo de

sustento en hechos reales porque, reiterar que el objeto de la solicitud es suministrar un sistema para operar una bomba de infusión no provoca que el producto reivindicado cumpla lo dispuesto por las norma, el procedimiento y la jurisprudencia aplicable por tan solo asegurarlo.

El mandatario alega que: "... el hecho de que la invención **enumere los elementos usados** para lograr la configuración... se esté reivindicando... demuestra... reviste una tangible", lo cual, a la luz de lo ya explicado en el subnumeral 2) anterior no tiene ninguna validez ni jurídica ni menos aún técnica que controvierta nuestra posición.

A continuación en el tercer párrafo de la página 6 del recurso (ver folio 182) el recurrente, inexplicablemente, hace una referencia a que lo solicitado no es software cuando lo que, al parecer, se trata de discutir es el segundo uso por demás con meras afirmaciones, sin ningún tipo de sustento técnico ni jurídico real en hechos ciertos, pues solo asegurar que el pliego, **"superaba las objeciones formuladas"**, no constituye una prueba de irrefutable que aquel se haya ceñido a lo dispuesto por la norma, el procedimiento y la jurisprudencia, por las razones ya expuestas en lo precedente.

Se puede agregar que, contrario a las aseveraciones que se hacen en el recurso, (ver párrafo 4 folio 182, y primeras 6 líneas del folio 183), en numeral 4 del sexto considerando, la oficina sostuvo y reitera, categóricamente, que el pliego afecta las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 debido a que lo solicitado, simplemente, 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 contenido de la misma especificación de la solicitud, argumento completamente ignorado por el recurrente en sus alegatos.

Más aún, en el oficio se advirtió y se reiteró en el acto atacado 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 y, porque **no** se cumplen exigencias taxativas de la ley.

Es evidente que, un "sistema" o **producto** como tal, es independiente de cómo se **usa**, es decir, dicho **producto** no se puede restringir por la manera de uso pensada (deseada) que se le de; por ejemplo, una memoria es independiente del género de datos que se almacenen en ella, una pantalla es independiente del género de información que se despliegue en la misma, etc. de allí, que la forma (secuencia) en se que procesen unos datos y el efecto logrado de proteger un soporte lógico de su uso indebido, **no** son características que sirvan para distinguir un sistema para aplicación de los método, como se reivindica aquí.

Por último, las aseveraciones del memorialista se pueden tumbar con solo aclarar que, de acuerdo a la jurisprudencia dictada, el técnico medio que realice el examen, debe partir del conocimiento que él tiene del estado de la técnica para determinar si con esos conocimientos habría podido producirse la invención o no; en otras palabras, **NO es requisito indispensable** que un segundo uso sea objetado con documentos sino, al contrario, justamente los conocimientos y experiencias del examinador son el punto de partida para la calificación.

Finalmente, respetuosamente, nos parece que el mandatario para sus alegatos debería haber tenido en cuenta la jurisprudencia dictada por el Tribunal Andino de Justicia, en el citado proceso 36-IP-98, aparte vi. **"examen de fondo de la solicitud de patente"**, donde se establece:

"El trámite de concesión de patentes es la vía procedimental prevista por el ordenamiento jurídico para **garantizar la tutela del interés general**, evitando que se otorguen privilegios

sobre materia que pertenezcan al dominio público o que simplemente no cumplan con las exigencias establecidas por la norma comunitaria; pero también (...) la Administración en cumplimiento de las atribuciones y procedimientos legalmente establecidos, debe velar por el interés general, sin desconocer los derechos e intereses legítimos de los particulares que soliciten una patente". (Subrayado y resaltados fuera de texto).

De esa jurisprudencia queda claro que, el examinador como miembro de la Administración tiene unas atribuciones y debe seguir el procedimiento legalmente establecido, para cumplir y hacer cumplir la norma, los cuales, no podemos ni vamos a delegar en cualquier otra persona para que falle un caso a nuestro cargo.

Como consecuencia lógica de lo anterior, es evidente que la oficina es quien acorde a las facultades conferidas y a los procedimientos legalmente establecidos, la que determina la forma de presentar las reivindicaciones; razón por la que se indicó en los actos trasladado y demandado, que se han utilizando las indicaciones de la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes, publicada por la OMPI en 1982, contenidas en los párrafos 54 a 81, la cual, por su largo uso se han convertido en procedimiento común, conocido por todos, que debe acatarse y así será hasta tanto no cambie la norma y el procedimiento o se expida una jurisprudencia al respecto, que establezca una nueva forma de definir con características técnicas las reivindicaciones o agregue nueva(s) categoría(s).

En conclusión, a la luz de todo lo antes discutido, los alegatos del recurrente resultan triviales, sin explicación real que las sustente, ni de por qué se debería entender así y, si las reivindicaciones cuestionadas se presentaron acorde a lo establecido por la norma, el procedimiento de calificación vigentes y la jurisprudencia aplicable; por consiguiente, no constituyen prueba real que desvirtúe las objeciones planteadas, tanto en el oficio como en la Resolución, ni mucho menos que contengan elementos técnicos que evidencien una supuesta "extralimitación del despacho en el ejercicio de sus funciones", como lo asegura el recurrente.

4) En el subnumeral 5.3 el recurrente, una vez más, insiste en que la respuesta al oficio No 6931 "superaba las objeciones formuladas", pero que **NO** fue ni es así por lo ya explicado arriba en los numerales precedentes. Por consiguiente la insistencia carece de sustento válido.

5) Respecto a los alegatos del subnumeral 5.4 del recurso, consideramos que ni siquiera merecen una respuesta de nuestra parte porque no tienen ningún fundamento real, ni jurídico ni mucho menos técnico, y solo son opiniones personales del mandatario de lo que desearía fuera pero que no es, debido a una lectura tergiversada y desenfocada del artículo 45 de la Decisión 486 junto con las referencias del "MANUAL ANDINO DE PATENTES". Quito, Ecuador 2004., lo cual, en nuestra opinión solo busca crear confusión y desviar la atención de quienes no tengan experiencia en la materia.

No obstante, para desvirtuar los alegatos del memorialista, resulta suficiente resaltar que el artículo 45 establece: "Si la oficina nacional competente... no cumple con alguno de los requisitos... treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara... podrá notificar al solicitante dos o más veces... si el solicitante... o si a pesar de la respuesta subsisten impedimentos para la concesión, se denegará la patente". (Subrayados y resaltados fuera de texto).

De lo anterior es evidente, para quienes tienen mínimos conocimiento en propiedad industrial y de sentido común, que la ley establece que: "... si la oficina lo estima conveniente podría notificar al solicitante dos o más veces", (subrayados y resaltados fuera de texto). Es decir, 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 de poder, no el deber, de notificar dos o más veces al solicitante de un caso determinado; por consiguiente **NO** hay **OBLIGATORIEDAD** en notificar una segunda

(tercera) vez, como se asegura en el recurso.

A la luz de lo precedente, contrario a lo que arguye el recurrente como fundamento para revocar la Resolución, el artículo 45 **NO**, "... ordena efectuar dos o más exámenes", razón por la que **NO** hubo ni hay ningún tipo de violación ni a la norma ni del procedimiento.

Parece necesario aclarar que, el examinador es quien conoce la materia relacionada al caso y quién estima y decide si se notifica una segunda, incluso una tercera vez, si así lo considera conveniente. Esa es una potestad de la oficina que no podemos ni vamos a cederle a nadie por ningún motivo.

Por último, con alegatos tergiversados y mentirosos, el memorialista pretende mostrar una presunta violación a un supuesto "derecho" sin sustento en hechos reales, en cambio, lo que se alega son opiniones personales de lo que al recurrente le gustaría que fuese posible.

En conclusión, lo fundamental del artículo 45 es, que él se establece, "... si a pesar de la respuesta subsisten impedimentos para la concesión, se denegará la patente", lo cual, fue lo que se aplicó en este caso porque hay razones de fondo sustentadas para ello, que el recurrente no controvierte con razones fundamentadas en hechos reales.

De otro lado, tanto en el numeral 5.4 del oficio trasladado como en el numeral 7 del examen base de la resolución atacada se informó 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.

Adicionalmente, no sabemos por quien nos quiere tomar el recurrente puesto que DEBE conocer el resultado de los exámenes preliminares del 09-12-2004 y 13-06-2006 **anteriores** al oficio No 6931 del 08-06-2007, que no se transcribieron en los actos anteriores ni lo vamos a hacer aquí porque sería amén de dispendioso, innecesario porque la oficina presentó 3 motivos en los que fundamenta la decisión tomada, que **NO** son de ninguna manera controvertidos ni menos aún desvirtuados por el interesado.

Aún más, los alegatos del memorialista se desvirtúan con base en lo ya explicado arriba en el numeral 3), los que en conclusión consisten en que los conocimientos y experiencias del examinador son el punto de partida para la calificación de una solicitud.

Por consiguiente, a la luz de los hechos antes expuestos, las aseveraciones del recurrente respecto a que: "... no se citaron documentos del estado del arte... no podía tenerse como un verdadero estudio de los requisitos de patentabilidad... producto o procedimientos ya patentados... no se dio cumplimiento al trámite reglado por el artículo 45...", son afirmaciones del memorialista carentes de algún fundamento en hechos reales.

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto se concluye que:

a) El recurso es la oportunidad procesal para pedir la revisión de un acto administrativo, como es el que nos compete, de controvertir las razones de fundamento de dicho acto con hechos que tengan sustento real pero no en tratar de crear confusión en quienes no tengan conocimientos en propiedad industrial con base en opiniones personales, tergiversación de los hechos, que nada tienen que ver con el contenido de la Resolución impugnada ni con la norma, el procedimiento legalmente establecido y la jurisprudencia aplicable.

b) Los alegatos presentados contra la Resolución no contienen fundamentos en hechos

110
cas

reales que desvirtúen las objeciones a la patentabilidad presentadas por la Oficina en ese acto, porque las razones de sustento son apreciaciones desenfocadas y opiniones personales del interesado no hechos reales, que se desvían de los hechos del acto y se acusa a la Administración de expedir actos, sin el debido sustento técnico y jurídico, pero sin presentar un análisis técnico que permitiese comprobar tal apreciación.

c) Las conclusiones del recurrente merecen y tienen nuestro respeto, pero sus alegatos, de ningún modo, desvirtúan los fundamentos que sustentan la Resolución impugnada, como se deduce de la exposición hecha en los numerales 1) a 5) precedentes.

En virtud de lo expuesto, se recomienda ratificar la **NEGACIÓN** del privilegio solicitado en reivindicaciones: __1__ a __13__ (folios: __154__ a __156__).

Bogotá, D.C. 2008 10 03

Concepto técnico	Jefe Nuevas creaciones	Examinador Técnico
Número: 2. 896		Código: 202004