

AVISO DE NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO


Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Radicación : 4-78340- -11-0 Fecha: 2008-11-04 08:45:41
Trámite : 11 PATENTEIYII
Evento : 379 FASENACIONALI
Actuación : 432 COMUNICACTOADM
Destinatario : EMILIO FERRERO Folios 1

Señor (a) (es)
EMILIO FERRERO
CARRERA 4 NO. 72-35 PISO 4º
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION : 44090
Fecha : 31/10/2008
Expediente : 4-78340
Trámite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II
Evento : 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II
Actuación : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comendidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogotá D.C., dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del envío de la presente citación, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el número de radicación citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mención se notificará por edicto, el cual se fijará por el término de diez (10) días en el Centro de Documentación e Información.

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrará disponible en la página web de la Entidad desde el día hábil siguiente al de su notificación, la cual podrá ser consultada desde un computador con acceso a Internet, en la página www.sic.gov.co, con el número de resolución a través de la opción servicios en línea - caracter general - consulta actos administrativos.

Secretaría General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Al contestar favor Indique el número de radicación consignado en el sticker

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Cra 50 No. 26-55 Int 2 PBX: 3820840
Fax: 3 82 26 95 3 50 52 20, Línea 018000 910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

103
193

Industria y Comercio

REPÚBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 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 3820340
Fax 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

104
124

Industria y Comercio

REPÚBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 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 está 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

105
125

Industria y Comercio

REPÚBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA
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

198
(98

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **44090**

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

102
19+

Industria y Comercio

REPÚBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 44090

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.

4018
198

Industria y Comercio

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN

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

109
199

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

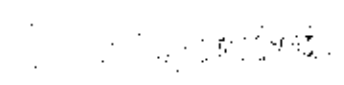
EL SECRETARIO GENERAL AD- HOC

CERTIFICA

PRIMERO: QUE LA RESOLUCIÓN N° 44090 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008, PROFERIDA DENTRO DEL EXPEDIENTE N° 04078340, "POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN", CONFIRMÓ LA DESICIÓN CONTENIDA EN LA RESLUCIÓN N° 26663 DEL 29 DE JULIO DE 22008, FUE NOTIFICADA AL DOCTOR EMILIO FERRERO, MEDIANTE LISTADO N° 190 FIJADO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008 Y DESFIJADO EL DÍA 26 DEL MISMO MES Y AÑO.

SEGUNDO: QUE LA RESOLUCIÓN N° 44090 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008, QUEDÓ DEBIDAMENTE EJECUTORIADA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008.

SE EXPIDE EN BOGOTÁ D. C., A LOS TRECE (13) DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL NUEVE (2009), A SOLICITUD DEL INTERESADO.


PEDRO ANDRÉS BOHÓRQUEZ SANCHEZ

SANDRAL

CAVELIER

ABOGADOS

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

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

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

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

E. S. D.

0187

2009-187

Referencia : Acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones No. 26663 del 29 de julio de 2008 y No. 44090 del 31 de octubre de 2008, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Demandante : BAXTER INTERNATIONAL INC.

Demandada : LA NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Yo, GERMÁN MARÍN RUALES, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, D.C., identificado con la Cédula de ciudadanía No. 79.155.665 de Usaquén, portador de la tarjeta profesional de abogado No. 64.239 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado de BAXTER INTERNATIONAL INC., (en adelante BAXTER) sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes del Estado de Illinois, Estados Unidos de América, domiciliada en Deerfield, Illinois 60015, Estados Unidos de América, respetuosamente manifiesto que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, y mediante el trámite del proceso ordinario de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, demando la nulidad de las Resoluciones No. 26663 del 29 de julio de 2008 y No. 44090 del 31 de octubre de 2008, proferidas por el Superintendente de Industria y Comercio, y solicito se restablezca el Derecho de mi representada, en los términos de las peticiones que más adelante formulo.



I. PARTES

1.1 Parte demandante.

La parte demandante es la sociedad **BAXTER INTERNATIONAL INC.**, sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes del Estado de Illinois, Estados Unidos de América, representada en Colombia en materia de propiedad industrial, por el Doctor **EMILIO FERRERO**, domiciliado en la ciudad de Bogotá, D.C. República de Colombia, en su calidad de representante principal para la Propiedad Industrial de la misma.

1.2 Parte demandada.

Lo es la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, representada por el Superintendente de Industria y Comercio, Doctor **GUSTAVO VALBUENA QUINONES**, o quien haga sus veces, domiciliado en la ciudad de Bogotá, D.C.

II. PETICIONES

Solicito al Honorable Consejo de Estado que en la sentencia se hagan las siguientes declaraciones:

2.1. Que se decrete la nulidad de las siguientes decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio:

2.1.1. Resolución No. 26663 del 29 de julio de 2008, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio decidió **Negar** la concesión de privilegio de patente a la creación denominada **"SISTEMA PARA OPERAR UNA BOMBA DE INFUSIÓN"**.

2.1.2. Resolución No. 44090 del 31 de octubre de 2008, mediante la cual se resolvió desfavorablemente el **recurso de reposición** interpuesto por mi representada, contra la Resolución No. 26663 del 29 de julio de 2008, confirmándola en todas sus partes y declarando agotada la vía gubernativa.

2.2. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio otorgar el privilegio de patente a la invención denominada "SISTEMA PARA OPERAR UNA BOMBA DE INFUSION" solicitada el 11 de agosto de 2004 bajo el expediente administrativo No. PCT 04-078340, por cuanto la misma cumple con todos los requisitos para ser registrada.

2.3 Como resultado de los precedentes pronunciamientos, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio efectuar la inscripción del Certificado de registro de la patente a nombre de BAXTER INTERNATIONAL INC., en el Registro de la Propiedad Industrial.



CAVELIER
ABOGADOS

2.4. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, **publicar** en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia.

III. HECHOS

Los hechos que dan origen a esta acción son los siguientes:

3.1. El 11 de agosto de 2004, la sociedad **BAXTER INTERNATIONAL INC.**, presentó por intermedio de apoderado ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud de patente para la invención denominada "**SISTEMA Y MÉTODO PARA OPERAR DISPOSITIVOS MÉDICOS**".

3.2. Dicha solicitud de patente fue radicada bajo el expediente No. 04078340 y en ella se reivindicó la **prioridad** de la solicitud de la patente No. 10/059.929 en Estados Unidos de América, de fecha 29 de enero de 2002.

Asimismo, la prioridad norteamericana se invocó conforme a las disposiciones del Artículo 9 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y del Artículo 4 del Convenio de París, normatividad vigente para ese momento, aportando copia legalizada y traducida de la solicitud base de la prioridad.

3.3. Por Oficio No. 08451, notificado por fijación en lista de fecha 10 de septiembre de 2004, la Jefe de la División de Nuevas Creaciones puso en conocimiento de **BAXTER INTERNATIONAL INC.**, el resultado del primer EXAMEN DE FORMA de la solicitud y concedió el plazo de dos (2) meses para que mi representada aportara al proceso, los dibujos debidamente traducidos para comprender la invención, conforme a lo establecido por el artículo 38 de la Decisión 486 de la CAN, el artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), la regla 51 bis del Reglamento y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

3.4. Encontrándose dentro del término legal, mediante escrito presentado por **BAXTER INTERNATIONAL INC.** el 8 de noviembre de 2004, en atención del Oficio No. 08451, fueron aportados los dibujos de las figuras de la invención, debidamente traducidos al español.

3.5. La solicitud No. 04-078340 para la invención denominada "**SISTEMA Y METODO PARA OPERAR DISPOSITIVOS MEDICOS**", fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 560 del 31 de enero de 2006 y contra ella no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

3.6. Mediante Oficio No. 6931, notificado el 8 de junio de 2007, se notificó al solicitante, el resultado del EXAMEN DE FONDO efectuado por la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con las previsiones del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Superintendencia de Industria y Comercio



En este examen se consideró que la solicitud no cumplía con las disposiciones de los artículos 14, 15 literal e), 21 y 30 de la Decisión 486 de 2000 y se otorgó al solicitante un plazo de sesenta (60) días para presentar una respuesta, concerniente a las objeciones del Superintendente de Industria y Comercio sobre los siguientes aspectos:

a) La falta de claridad de las reivindicaciones que definen la materia que se desea proteger mediante la patente.

En efecto, la Administración dispuso lo siguiente:

"Las reivindicaciones calificadas son indefinidas porque no es posible determinar cual es el aporte del solicitante al estado de la técnica, no presentan la estructura de preámbulo y caracterización aplicable para el caso, expresiones tales como: "que comprende", "en el cual", no son sinónimas de "caracterizado por".

Adicionalmente, en primer lugar, el pliego reivindicatorio NO tiene sustento descriptivo porque en dicho aparte no se divulga una forma de ejecutar o fabricar el sistema mediante nuevos medios incluidos en dicho sistema.

En segundo lugar, 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 se permite. (...)"

b) Las reivindicaciones de la solicitud no son tangibles.

Al respecto, señala la Superintendencia de Industria y Comercio:

*"Las reivindicaciones allí incluidas NO revisten forma tangible porque ellas se redactaron en términos del uso de uno o mas componentes de un sistema **producto** y en secuencias de procesamiento de información o datos pero no mediante características de estructura o de función, que definirían una solución al problema técnico que, presuntamente, resuelve la solicitud.*

*Es evidente que para que un **producto** revista una forma tangible se debe describir y reivindicar de manera que se sepa como **ejecutar** o fabricar el producto pero no de qué modo se usa o se puede usar uno o más de los componentes de dicho **producto** para obtener un resultado, como hacer funcionar dispositivos médicos, por ejemplo, una bomba de infusión para suministrar un medicamento a un paciente. "*

c) La solicitud se refiere a un soporte lógico que no es patentable

La Jefe de la División de Nuevas Creaciones, señaló lo siguiente:

"La Oficina ha considerado, considera y considerará como soporte lógico como tal no solo las instrucciones que necesita una máquina para obtener un resultado, sino también las



secuencias lógicas de procesamiento, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, etc., no solo porque así lo permite la norma (...o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada...determinada tarea u obtenga determinado resultado) sino porque técnicamente son programas como tal.

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 como se puede constatar, por ejemplo, en la página 14, segundo párrafo."

d) Solicitud de patente se refiere a un segundo uso

Al respecto, estableció la Administración lo siguiente:

"Lo solicitado, simplemente, hace uso de los componentes de un sistema ampliamente conocido en el arte o convencional para procesar información, como se puede constatar con el contenido de la misma especificación de la solicitud.

Parece necesario aclarar 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."

e) Lo reivindicado carece de nivel inventivo

La Superintendencia de Industria y Comercio consideró 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 y lograr el efecto deseado, puesto que se trata de operaciones que comúnmente ejecuta en su campo."

3.7. El 5 de septiembre de 2007 **BAXTER INTERNATIONAL INC.**, solicitó una extensión del plazo otorgado en el Oficio No. 6931 de 2007, para lo cual efectuó el pago por este concepto y el 18 de octubre de 2007, dio respuesta a las observaciones contenidas en el Oficio en mención, para lo cual (i) modificó el título de la patente a "**SISTEMA PARA OPERAR UNA BOMBA DE INFUSIÓN**", (ii) presentó un nuevo pliego reivindicatorio ajustado a lo solicitado por el Superintendente de Industria y Comercio para dar claridad a la invención y (iii) expuso argumentos para sustentar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad respecto a las objeciones efectuadas por la Administración.

3.8. Mediante Resolución No. 26663 del 29 de julio de 2008, el Superintendente de Industria y Comercio, decidió **negar** el privilegio de patente de invención a la creación denominada:



"SISTEMA PARA OPERAR UNA BOMBA DE INFUSIÓN", considerando lo siguiente:

"(...)"

1. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un soporte lógico para programar una bomba de infusión, reivindicado en la forma de sistema para operar una bomba de infusión. (...)

2. No se cumple el artículo 30

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

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

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.

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

3. No es una invención

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

(...) 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 como se puede constatar, por ejemplo, en la página 14, segundo párrafo.

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

4. Reivindicaciones relativas al uso

(...) 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 mas 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.



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

Parece necesario aclarar que no se puede aceptar como sustento de patentabilidad el uso de componentes convencionales o parte de ellos, ni la redacción del documento con mezclas de características no permitida, debido a que se distorsiona el aporte real al estado de la técnica, se altera la proporción que debe existir entre lo divulgado y la protección solicitada y, no se cumplen exigencias taxativas de la ley."

3.9. Mediante memorial radicado el 29 de agosto de 2008, **BAXTER INTERNATIONAL INC.**, interpuso recurso de reposición contra la Resolución No. 2663 del 29 de julio de 2008, solicitando que la misma fuera revocada íntegramente y en su lugar, se otorgara la respectiva patente.

En el recurso se expusieron las razones por las cuales: (i) las reivindicaciones de la patente son suficientemente claras en concordancia con el artículo 30 de la Decisión 468 de 2000; (ii) el objeto de la patente no es el uso de un sistema para procesamiento sino un sistema para operar una bomba de infusión; (iii) el objeto de la patente no se refiere a un segundo uso de un aparato de procesamiento ampliamente conocido en el arte.

3.10. El Superintendente de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 44090 del 31 de octubre de 2008, resolvió desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto por **BAXTER INTERNATIONAL INC.** contra la Resolución No. 26663 del 29 de julio de 2008 y no accedió a la concesión del privilegio de patente solicitada, confirmando dicho acto administrativo.

En dicha resolución, la administración consideró lo siguiente:

"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.

(...) 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 independientemente 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



7
12

ejecución de un producto, razón por la que carecían de soporte descriptivo.

(...) 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 contenido de la misma especificación de la solicitud.

(...) 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 da; 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.

(...) 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 Normatividad Andina; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada."

3.11. La anterior Resolución fue notificada por edicto desfijado el 26 de noviembre de 2008, con lo cual sobrevino el agotamiento de la vía gubernativa de manera desfavorable para el peticionario.

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

Formulo los siguientes cargos de ilegalidad por violación de la ley, a través de los cuales se demuestra que las Resoluciones No. 26663 del 29 de julio de 2008 y No. 44090 del 31 de octubre de 2008, fueron expedidas con violación del Régimen de Propiedad Industrial que se encontraba vigente al momento de su expedición, por lo cual deben ser declaradas nulas:

4.1. VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 28 Y 30 DE LA DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA POR ERRÓNEA APLICACIÓN.



13

Los artículos 28 y 30 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, disponen lo siguiente:

"Artículo 28.- La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:

- a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención;
- b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;
- c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;
- d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera;
- e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y,
- f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención." (Subrayas fuera del texto)

De la cuidadosa lectura de este artículo de la Decisión 486 se puede concluir que el cumplimiento del requisito de claridad de la descripción está dirigido a que el Examinador de la Superintendencia de Industria y Comercio esté en capacidad de comprender la invención y poder llevarla a cabo.

"Artículo 30.- 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." (Subrayas fuera del texto)

De la lectura del artículo anterior, es claro que el concepto de claridad, tratándose de las reivindicaciones, está dirigido a que el Examinador pueda determinar el alcance del derecho solicitado, pueda determinar si la materia solicitada está incurso en una excepción de patentabilidad e igualmente, pueda efectuar sobre la solicitud de patente la correspondiente búsqueda de anterioridades y determinar el cumplimiento de los requisitos de novedad y nivel inventivo.



En este sentido, el "Manual Andino de Patentes" ha señalado lo siguiente, refiriéndose a las reivindicaciones:

"Es fundamental que sean claras y concisas (art.30), para que:

- se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y
- puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente".

Por lo tanto, es evidente que la revisión con respecto al cumplimiento del requisito de claridad, tanto de la descripción como de las reivindicaciones, es un paso previo al estudio de fondo de la solicitud. En efecto, solamente si resulta posible para ese Examinador comprender la invención y la forma como la misma puede ser llevada a cabo, podrá determinar si la invención cae dentro de alguna de las excepciones de patentabilidad o si haciendo parte de la materia patentable no es posible otorgarle este privilegio por ausencia de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

A pesar de la claridad meridiana que existe en la legislación, Doctrina y en general en la práctica de patentes a este respecto, los actos impugnados señalan lo siguiente con respecto a la falta de claridad del capítulo reivindicatorio:

"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"

"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 del tipo convencional, es decir, se trata de un sistema de procesamiento ampliamente conocido en el arte y, por ello convencional".

Las anteriores citas demuestran que para la Administración si era clara la materia objeto de la invención, el alcance de la protección solicitada y la forma de llevarla a cabo. Sin embargo, resuelve objetar la claridad de la solicitud porque la materia reivindicada no es patentable porque en su opinión, cae dentro de una excepción de patentabilidad.

En efecto, al momento de concluir que la materia de la solicitud de patente de mi representada no era patentable por considerar que incurría en una excepción de patentabilidad, la Superintendencia de Industria y Comercio virtualmente reconoció que entendía en qué consistía la invención y cuál era el alcance de la protección solicitada, lo cual no resulta consistente como argumento para sustentar la falta de cumplimiento del requisito de claridad. Efectivamente, las citas de las decisiones impugnadas demuestran que como consecuencia del estudio de fondo de la solicitud, la misma es objetada por falta de claridad, cuando la claridad es requisito sine qua non para que la invención pueda ser estudiada de fondo.



11
18

Siguiendo esta argumentación se llegaría al absurdo de que todas las veces que una invención no es patentable, la misma no cumple además con el requisito de claridad.

Resulta pertinente indicar el alcance del EXAMEN DE FONDO de las solicitudes de patente según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

"Examen de fondo

El Tribunal ha puesto de relieve que el examen de fondo constituye "una de las etapas de mayor importancia en el procedimiento de patentes, pues de los resultados que de aquel se desprendan la Oficina Nacional Competente podrá decidir sobre la concesión o denegación del privilegio. En esta oportunidad procesal, caracterizada por el diálogo y cooperación entre la autoridad administrativa y el solicitante de la patente, debe verificarse si la invención cumple los requisitos para ser considerada como tal y si reúne las condiciones de patentabilidad, lo cual deberá concretarse en un informe fundamentado, en el que aparezcan las observaciones u objeciones que prima facie impidan la concesión de la patente, o, en su defecto, que explique las razones por las cuales procede el otorgamiento de la misma".¹

El objeto del examen de fondo es pues el análisis previo, por parte de la oficina nacional competente, de los requisitos de patentabilidad de la invención. Ello implica que la Superintendencia está en la obligación legal de desarrollar esta etapa del procedimiento en condiciones que garanticen el cumplimiento del propósito para el cual se estableció dicha etapa procesal, esto es: lograr una comunicación fructífera con el solicitante que le permita a éste ajustar su petición de forma tal que sea posible la obtención de la patente.

La forma en que se adelantó el procedimiento de la solicitud de patente para la invención solicitada por **BAXTER INTERNATIONAL INC.**, por parte de la Superintendencia en la etapa procesal denominada EXAMEN DE FONDO, ciertamente no se caracterizó por el "diálogo y cooperación entre la autoridad administrativa y el solicitante de la patente", pues en lo concerniente a la falta de cumplimiento del requisito de CLARIDAD DE LA SOLICITUD establecido en el artículo 30 de la Decisión 486, las observaciones realizadas en dicho examen fueron someras y no establecieron de manera inequívoca en qué consistía la falta de claridad.

¹ Sentencia dictada en el expediente N° 21-IP-2000, del 21 de octubre de 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 631, del 10 de enero de 2001, caso "DERIVADOS DE BILIS HUMANA").



12
16

No obstante, la imprecisión con la que se hizo el examen de fondo, dentro de la oportunidad legal mi representada atendió de la mejor forma posible todas y cada una de las objeciones, proporcionando aclaraciones dirigidas a permitir un mejor entendimiento de la invención y presentó un nuevo pliego reivindicatorio con 13 reivindicaciones en el cual se hicieron cambios que permitían apreciar más claramente el objeto reivindicado en la solicitud.

Adicionalmente, por cuanto el nuevo pliego reivindicaba un producto en los términos sugeridos por la Administración, esto es, que las características de la invención, esto es, por sus características estructurales o de FUNCION, permitían determinar el alcance de la protección reivindicada y compararla frente al estado del arte en observancia del artículo 30 de la Decisión 486, se señaló que en el evento de que se considerara que las objeciones no habían sido superadas y que un sistema no puede reivindicarse mediante los elementos que lo componen y la relación funcional existente entre los mismos, se solicitó a la Superintendencia que permitiera conocer al solicitante cuál era su interpretación respecto del texto del Manual Andino de Patentes en el cual dicha posibilidad era expresamente aceptada.

En efecto, el MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA, indica que este tipo de invenciones es admisible, pues se establece en el Capítulo 4, sobre "LAS REIVINDICACIONES", Numeral 4.2. "Contenido de las reivindicaciones" de forma expresa que las características técnicas de la invención podrán ser "funcionales (del tipo: elemento, medio o pieza para hacer una función)".

Sin embargo, estas manifestaciones, no fueron tenidos en cuenta al momento de decidir sobre la patentabilidad de la invención en la Resolución N° 26663 de 2008, en donde nada se dijo sobre la posibilidad de que invenciones en los campos eléctrico, electrónico, mecánico o electromecánico puedan tener características funcionales y el examen se limitó a indicar que las nuevas reivindicaciones eran "indefinidas porque no es posible determinar cuál 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."

Estimamos que las anteriores afirmaciones no se ajustan a lo acontecido durante el trámite administrativo, en el cual con las razones allegadas en la respuesta a la Acción Oficial No.6931 y las modificaciones efectuadas al pliego reivindicatorio se superaba la objeción de falta de claridad, 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 observaciones realizadas en el examen de fondo.



Adicionalmente, no resulta válida la afirmación del señor Superintendente acerca de que las reivindicaciones no tienen sustento descriptivo porque en ellas no se divulga una forma de ejecutar o fabricar el sistema mediante nuevos medios incluidos en dicho sistema, por cuanto no puede dejarse de lado que el objeto de la invención cuya patente solicitó **BAXTER INTERNATIONAL INC.** 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.

Se evidencia entonces que si al momento de expedir el acto acusado la entidad demandada no **había logrado comprender a cabalidad**, la invención que mi representada pretende patentar, no obstante lo cual, cómo procedió a NEGAR la solicitud de patente, argumentando llanamente que no cumplía algunos los requisitos de patentabilidad. **Ello evidentemente es un contrasentido que demuestra la inconsistencia en la motivación de los actos acusados.**

Es absolutamente irrazonable el que la demandada adujera la falta de cumplimiento del requisito de "claridad de invención" y pese a ello, haya realizado el examen de patentabilidad, en lugar de agotar los mecanismos que la ley le otorga para conocer lo que se pretendía patentar.

El contrasentido de tal proceder se corrobora con los parámetros que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala a los examinadores de patentes:

"La observancia de los requisitos permitirá determinar el "objeto", características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud. Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable."².

Precisamente, para subsanar las objeciones efectuadas sobre claridad, mi representada hizo uso de la alternativa que el artículo 34 de la Decisión 486 otorga a los solicitantes y **MODIFICÓ LA SOLICITUD** presentando un nuevo pliego reivindicatorio con 13 reivindicaciones en el cual se hicieron cambios que permiten apreciar claramente el objeto reivindicado en la solicitud de patente de la invención **"SISTEMA PARA OPERAR UNA BOMBA DE INFUSIÓN"**.

² Proceso 144-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº 1584, de 11 de febrero de 2008, patente: "COMPOSICIONES ÚTILES EN LA PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA TRATAR O PREVENIR LA RESORCIÓN ÓSEA ANORMAL"



Tales modificaciones se ajustaron al único requisito que establece la ley para la procedencia de modificaciones a solicitudes de patente, por cuanto no constituyeron una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486.

Sobre la procedencia de las Modificaciones a la solicitud de patente, señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

"Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486. (...)"

Al respecto este Tribunal ha expresado **"La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial"**. 3. (Resaltado fuera de texto)



De esta forma se demuestra que mi representada SI cumplió, con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486, en los términos requeridos en el EXAMEN DE FONDO efectuado en el Oficio N° 6931 de 2007 y por lo tanto, la motivación de los actos acusados concerniente a la falta de claridad de la invención carece de validez y viola precisamente la disposición en la que dice sustentarse.

4.2. VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 15 DE LA DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA POR ERRÓNEA APLICACIÓN

El artículo 15 de la Decisión 486 de 2000, dispone lo siguiente:

"Artículo 15.- No se considerarán invenciones:
a) los descubrimientos, las teorías científicas
y los métodos matemáticos;

³ Proceso 25-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 769, de 24 de mayo del 2002, patente: "IMINODERIVADOS CICLICOS".

- b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;
- c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;
- d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales;
- e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y,
- f) las formas de presentar información."
(Subrayas fuera del texto)

A diferencia de lo expuesto por la Administración en los actos impugnados, no está demostrado que el "**SISTEMA PARA OPERAR UNA BOMBA DE INFUSIÓN**" sea un software como tal.

En efecto, con respecto a la excepción de patentabilidad relacionada con software, nos permitimos poner de presente que de acuerdo con la Doctrina, 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 la Superintendencia de Industria y Comercio, el alcance que tiene esta excepción de patentabilidad es el 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 o hagan uso de programas de ordenador, no consistan exclusivamente en estos últimos.

A este respecto, me permito poner de presente, que tal y como esta mencionado en la memoria descriptiva del antecedente administrativo, el problema planteado en la presente solicitud es la necesidad de un sistema de automatización computarizado para operar y controlar dispositivos médicos tales como bombas de infusión para el cuidado de un paciente, cuya finalidad es suministrar a cada paciente la droga pertinente con la dosis correcta en el momento adecuado.

Así pues, el problema que se pretende solucionar con la presente invención no es un problema de naturaleza no-técnica, ya que no se trata de un problema matemático, no es un problema meramente estético, artístico o literario, ni un problema de tipo intelectual, ni tampoco un problema intrínseco de la programación en una computadora, o un problema que simplemente

⁴ Ver: IEPI, BID, "MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA", Quito, Ecuador 2004, Pág. 47, 53.

⁵ Ver: European Patent Office, "GUIDELINES FOR EXAMINATION IN THE EUROPEAN PATENT OFFICE", Printed in Germany, Munich.



pueda ser solucionado mediante "secuencias lógicas". De tal manera que, el problema planteado en la solicitud debe ser considerado como un problema de naturaleza técnica.

Ahora bien, la solución propuesta al problema planteado, es un sistema que incluye una primera computadora en una localización central, un primer identificador de paciente; un parámetro operativo para la bomba de infusión; una segunda computadora en una localización remota; un segundo identificador de paciente; una primera fuente; un primer y segundo identificador de medicación; una segunda fuente y un tercer identificador de paciente.

Vale la pena resaltar que el pliego reivindicatorio está redactado de tal forma que el sistema para operar una bomba de infusión divulgado en el capítulo reivindicatorio está caracterizado por la estructura que debe tener el mismo, es decir, por los elementos que lo componen y le otorgan a la vez novedad y nivel inventivo, y a su vez, por las características técnicas/funcionales de dicho sistema, de acuerdo con los lineamientos expuestos por El Manual Para El Examen De Solicitudes De Patentes de la Comunidad Andina⁶, y por lo tanto, el mismo contiene características técnicas FUNCIONALES "del tipo: elemento, medios o piezas para hacer una función, por ejemplo: "elemento para medir presión"¹.

Así entonces, teniendo en cuenta que el pliego reivindicatorio es claro, que un experto en la materia sería capaz de reproducir el invento y que esta es la única forma de describir la materia que se desea proteger, respetuosamente dirigimos la atención a los lineamientos del Manual Para El Examen De Solicitudes De Patentes de la Comunidad Andina, en donde queda claro que las reivindicaciones redactadas utilizando características técnicas funcionales son admisibles siempre y cuando, como en el presente caso, se cumpla con los parámetros mencionados anteriormente.

De modo que, las objeciones que por claridad hizo La Oficina de Patentes no resultan de recibo en el presente caso ya que el capítulo reivindicatorio pretende un producto en los términos sugeridos por su La Oficina de Patentes, esto es por sus características estructurales, y de acuerdo con los lineamientos del Manual Para El Examen De Solicitudes De Patentes de la Comunidad Andina, permitiendo así determinar el alcance de la protección reivindicada y compararla frente al estado del arte, de acuerdo con las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

Ahora bien, por lo expuesto anteriormente, se observa que la caracterización del **SISTEMA PARA OPERAR BOMBAS DE INFUSION** esta dada por sus características técnicas, y al estar mediado por elementos adicionales al software, el mismo no es un "programa de ordenador como tal", puesto que en la misma no se está reivindicando un conjunto de instrucciones mediante códigos, algoritmos o palabras necesarias para obtener un resultado sino un sistema para el cuidado de un paciente para programar dispositivos médicos, específicamente, una bomba de infusión, en el cual se ingresa la información del paciente, para generar parámetros operativos para la bomba de infusión con el fin de programar este

⁶ IEPI, BID. "MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA". Quito, Ecuador 2004. Pág. 35-37.

dispositivo y el mismo opere de acuerdo con la información suministrada.

A este respecto, es importante resaltar que a pesar que los sistemas para el cuidado de los pacientes han mejorado a través del uso de sistemas de automatización computarizada, dichos sistemas continúan apoyándose en los procesos de manejo de datos manuales en los dispositivos médicos: por lo tanto, es poco usual que la red de computadora se extienda hacia el cuarto del paciente, tal como lo hace el sistema de la presente invención, con el fin de asegurar que la medicación correcta sea administrada al paciente correcto, y evitar los errores humanos que se puedan presentar cuando los datos son suministrados manualmente en el dispositivo médico.

Así entonces, teniendo en cuenta la interpretación sobre la excepción de patentabilidad por el "Manual del Inventor" editado por la Superintendencia de Industria y Comercio el cual señala que "los programas de ordenador adquieren carácter técnico (es decir, son patentables), sólo en el momento en que hacen parte de un proceso industrial, o de un producto que requiere del programa para desempeñar funciones"³, es claro que no todas las invenciones que involucren un software están excluidas de patentabilidad.

Por lo tanto, a partir del "Manual del Inventor" editado por la misma Superintendencia de Industria y Comercio, es claro que las solicitudes de patentes para invenciones que involucren el uso de un software dentro de un proceso industrial SI son patentables o por lo menos no se encuentran exceptuadas de patentabilidad por esta razón.

Así entonces, de acuerdo con los anteriores argumentos es claro que la presente invención no cae en la excepción de patentabilidad del artículo 15 e) de la Decisión 486.

4.3. VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA POR ERRÓNEA APLICACIÓN

A este respecto, la Decisión 486 señala lo siguiente:

"Art.21.- 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".

De la lectura de este artículo se puede concluir que es requisito sine qua non para su aplicabilidad por parte de una Oficina de Patentes el que la invención para la cual se solicita la patente correspondan a "productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica..."

A pesar de lo anterior, de la lectura cuidadosa de las resoluciones acá impugnadas, es claro que la Administración no

³ SIC. "Manual del Inventor". Bogotá, Colombia. 2007. Pág. 16.



demostró que la invención reivindicada en el nuevo pliego reivindicatorio, entendida como un todo, se encuentra patentada o que en algún momento hubiera sido objeto de una patente.

Por lo tanto, esta excepción de patentabilidad consagrada en el artículo 21 de la Decisión 486 no resultaba aplicable en el presente caso y por ende, las resoluciones impugnadas deben ser revocadas.

En efecto, lo que sucedió en el presente caso fue que la Administración simplemente concluyó que los medios usados para la invención (componentes de la planta) eran ya conocidos y que por ende, no era necesario realizar ningún análisis posterior de patentabilidad. Omitiendo, tal y como lo señala el mismo Tribunal Andino de Justicia, que 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.

Por tanto, debido a que no se demostró que la invención reivindicada en el nuevo pliego reivindicatorio, entendida como un todo, se encuentra patentada o que en algún momento fue objeto de una patente, no puede aplicarse de ninguna manera la excepción de patentabilidad del artículo 21, relacionada a segundos usos, a la presente invención.

En efecto, respetuosamente ponemos de presente que la materia acá reivindicada no se refiere al uso de elementos convencionales, toda vez que en la presente invención, el sistema para operar una bomba de infusión reivindicado está caracterizado por un conjunto de elementos, los cuales no han sido identificados en su totalidad en alguna anterioridad.

Así entonces, se debe tener en cuenta que no habiéndose demostrado por parte de la Oficina de Patentes que los elementos que conforman el **SISTEMA PARA OPERAR UNA BOMBA DE INFUSIÓN** solicitado 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 debió haber sido concedida.

Proceder de una forma diferente, implicó una extralimitación de la Administración en el ejercicio de sus funciones por cuanto este fundamento de aplicabilidad de la excepción de patentabilidad no está consagrado en la Decisión 486.

4.4. VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 18 DE LA DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA POR ERRÓNEA APLICACIÓN

Disponen estas normas, vigentes para el momento en que fueron expedidos los actos acusados:

"Artículo 14.- 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."(Subrayas fuera del texto)

"Artículo 18.- Se considerará 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. "

Inicialmente es relevante poner de presente lo que indica el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina con respecto al análisis del nivel inventivo:

"La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es)".

De esta manera, el método problema-solución indica que los documentos citados deben revelar sugerencias y enseñanzas claras para el técnico en la materia que lo lleven a obtener la presente invención.

En este sentido, el mismo Manual señala que el primer paso del método problema-solución es establecer cuál es el estado del arte más cercano, es decir, frente al cual se debe comparar la invención, documentos que no pueden exceder de dos (2) y que deben estar dirigidos a la solución del mismo problema técnico. A este respecto, el manual menciona: "En principio se considera que la combinación de más de dos documentos (...) **no es obvia** para una persona versada en la materia técnica correspondiente al menos que tal combinación haya sido definida en alguna parte como posible. Por lo tanto, como normal general, no se utilizarán más de dos documentos para atacar el nivel inventivo de la materia de una reivindicación".

Resulta entonces claro que la Oficina de Patentes ha pasado por alto los anteriores lineamientos para efectuar el estudio de nivel inventivo, pues se limita a indicar que: "la materia reivindicada 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", con lo cual pretende que el solicitante entienda **claramente** por qué estas anterioridades afectan el nivel inventivo de la presente solicitud.

Por las anteriores razones los artículos 14 y 18 de la Decisión 486, resultaron **violados por falta de aplicación**, toda vez que como ya se demostró, la invención solicitada por mi representada reúne las condiciones para gozar del privilegio de patente de invención, entre ellas el nivel inventivo, tal y como

se demostró en la vía gubernativa, razón por la cual, la misma, no puede ser considerada como derivada de manera obvia o evidente de patentes ya existentes, ni de conocimientos generales.

Adicionalmente, tal como se afirmó en puntos anteriores, el "SISTEMA PARA OPERAR UNA BOMBA DE INFUSIÓN" es un sistema tangible, con nivel inventivo y susceptible de aplicación industrial, lo cual implica que puede ser objeto del privilegio de patente de invención, pues no es un software, tal como lo indico erróneamente la Administración en los actos administrativos aquí impugnados y no constituye un segundo uso de ningún sistema.

Con lo hasta aquí expuesto ha quedado evidenciado que al momento de expedir las Resoluciones No. 26663 del 29 de julio de 2008 y No. 44090 del 31 de octubre de 2008, el Superintendente de Industria y Comercio no tuvo en cuenta todos los elementos técnicos de la invención que reposaban en el expediente y que fueron oportunamente aportados por mi representada para realizar una evaluación acertada del nivel inventivo de la solicitud de patente en referencia.

De esta manera, el sistema objeto de la solicitud denegada a **BAXTER INTERNATIONAL INC.** cumple con los requisitos señalados en la Decisión 486, para que se le otorgue el privilegio de patente de invención y tiene el nivel inventivo exigido por el artículo 18 ibídem, lo cual evidencia la violación de estas disposiciones en los actos objeto de esta demanda de nulidad.

Por las anteriores razones, respetuosamente solicito al Honorable Consejo de Estado, declarar la nulidad de las Resoluciones No. 26663 del 29 de julio de 2008 y No. 44090 del 31 de octubre de 2008, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales resolvió negar la patente de invención solicitada por la sociedad **BAXTER INTERNATIONAL INC.**, y decidir desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto contra la primera, y en su lugar, otorgar el restablecimiento del derecho en los términos solicitados en el acápite de pretensiones.

V. ANEXOS

Presento con este documento los siguientes anexos:

5.1. Representación y Poder otorgados por la sociedad **BAXTER INTERNATIONAL INC.** al Doctor **EMILIO FERRERO**, con certificación notarial y legalización consular anexas. Mediante este documento igualmente se acredita en los términos del artículo 65 del Código de Procedimiento Civil, la existencia y representación de la sociedad. De este documento se presenta copia auténtica, con traducción oficial al español.

5.2. Poder otorgado a mi nombre por el doctor **EMILIO FERRERO**, en su calidad de representante para la propiedad industrial en Colombia de la sociedad **BAXTER INTERNATIONAL INC.**

5.3. Copia auténtica de las resoluciones demandadas expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

OTARIE AVELIER

SEXTA BOGADOS

BOGOTÁ D.C.

220
25

5.4. Certificación de notificación y ejecutoria de las resoluciones demandadas expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

5.5. Dos ejemplares de esta demanda y sus anexos, uno de ellos para que se surta el traslado a la entidad demandada, uno para el Ministerio Público, y otra copia de la demanda sin anexos, para el Archivo de esa Corporación.

VI. NOTIFICACIONES

6.1. A la parte demandante.

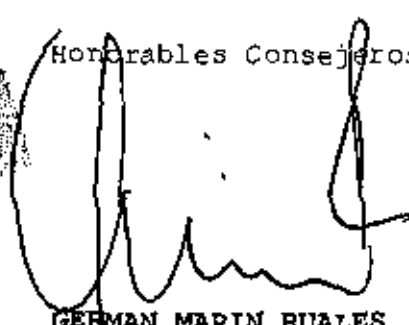
La sociedad **BAXTER INTERNATIONAL INC.**, recibirá notificaciones en la Carrera 4 No. 72-35 de la ciudad de Bogotá, D.C., en la persona del Doctor **EMILIO FERRERO**, en su calidad de representante para la propiedad industrial en Colombia.

El suscrito apoderado recibirá notificaciones en la Secretaría de esa Sección o en sus oficinas de abogado, situadas en la Carrera 4 No. 72 - 35 de esta ciudad.

6.2. A la parte demandada.

La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, recibirá notificaciones en cabeza del Señor Superintendente de Industria y Comercio, doctor **GUSTAVO VALBUENA QUINONES** ó quien haga sus veces, en el Edificio Bochica, Carrera 13 N° 27-00, piso 10° de Bogotá, D.C.

Honorables Consejeros,


GERMAN MARIN RUALES

C.C. N° 79.155.665 de Usaquén

T.P.A. N° 64.239 del C. S. de la J.

MMG\MMG\ID-145326\WPCL5873

COLO-0573-251-001-9

NOTARIA
SEXTA
BOGOTÁ D.C.

NOTARIA
SEXTA
BOGOTÁ D.C.