

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:63006

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 11-147595

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 78739 del 17 de diciembre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “PROCEDIMIENTO PERSONALIZADO Y CONTINUO PARA FAVORECER LA PERMANENCIA ESTUDIANTIL”, con fundamento en el artículo 15, literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la creación en estudio no se considera una invención.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 03 de marzo de 2014 con el No. 11-147595-00006-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la Corporación Universitaria de la Costa CUC, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta que el objeto de la invención se refiere a un proceso, no un método, por lo que *“...no resulta coherente con la realidad partir de un análisis en el que se presenta la solicitud como ‘de un método’ porque no corresponde al objeto cuya patente se solicita. Nuevamente, tal y como se presentó dentro del escrito de respuesta al requerimiento formulado en sede del exámen de fondo, debe entenderse que el ‘PROCEDIMIENTO PERSONALIZADO Y CONTINUO PARA FAVORECER LA PERMANENCIA ESTUDIANTIL’ ajusta dentro de la categoría de PROCESO pues se compone de un conjunto de acciones tendientes a favorecer la permanencia de los estudiantes en las instituciones de educación superior, en donde se despliega una serie de tareas por un equipo de trabajo humano, se describen los momentos en los cuales se realiza, dentro de una cronología prefijada cual es inicialmente el momento del ingreso a la institución de educación superior y que se extiende durante la totalidad de la duración de los estudios de pregrado, así como las personas que intervienen dentro del mismo y los momentos y situaciones, así como las dimensiones dentro de las cuales su intervención se va a desplegar.”* (sic).

Señala a continuación que *“Sobre lo manifestado por el evaluador se observa como confunde los términos proceso y método, al reconocer que la solicitud presentada se refiere a un ‘procedimiento que son planes, reglas.....’ cuando en el acápite anterior se refirió a la solicitud como ‘método’, y cuyo objeto al definirse de esta forma no es patentable. Tal manifestación denota conocimiento que lo que verdaderamente se refleja dentro de la solicitud es un ‘proceso’ solo que el nuevo argumento deviene ahora en que no es patentable por tratarse de un proceso para ‘actividades intelectuales’, dejando entrever que objeta el sector de aplicación al que responde la invención, asunto sobre el cual la ley no le permite injerencia alguna al evaluador, pues deviene en una apreciación subjetiva que no puede ser amparada por las disposiciones legales existentes.”*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:63006

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 11-147595

Agrega que “...en fallo del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, el cual invoco como criterio a tener en cuenta para definir si el objeto a patentar corresponde a un PROCEDIMIENTO, PROCESO O MÉTODO, dentro del proceso 119-IP-2012, podemos apreciar cómo al referirse a una patente de procedimiento, es claro para esta instancia que el objeto a proteger es ‘la actividad reivindicada’, tal y como se formuló en la solicitud de patente del trámite de la referencia. Al respecto el tribunal señala ‘... las reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad..... Confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera sea su utilización fueran o no conocidas en el momento en que se solicitó la patente...’, por lo que debe entenderse dicha Corporación no cierra la posibilidad de conceder una patente de procedimiento sobre un proceso como el presentado por mi poderdante para su exámen. (sic)

Igualmente en el proceso IP 21 de 2000, el Tribunal definió de manera clara el concepto que debe acogerse a nivel de propiedad intelectual acerca de procedimiento en el siguiente sentido: ‘En la invención de procedimiento su objeto versa sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado’. Lo cual ratifica la postura presentada como sustento del presente escrito.

Ahora bien, caso particular, que a pesar de particular debe tenerse como fuente auxiliar para el presente proceso lo constituye la jurisprudencia del Caso Bilski de la Corte Suprema de Estados Unidos en donde se estableció la patentabilidad de un proceso y en general, la patentabilidad de cualquier invención no sujeta a una máquina, estableciendo la viabilidad de conceder patentes de procedimiento, tal y como en el caso que aquí se estudia, asunto por el cual, conociendo la doctrina de interpretación avanzada y a la vanguardia que maneja la Superintendencia, debiera acogerse similar criterio y sentar un precedente con motivo de casos como el estudiado dentro del expediente de la referencia.”

Finalmente, expone la consideración de que se desvirtúan las objeciones a la patentabilidad del objeto sobre el cual se solicitó el trámite de patente.

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

Con relación al argumento según el cual no resulta coherente con la realidad partir de un análisis, en el que se presenta la solicitud como “de un método” porque no corresponde al objeto cuya patente se solicita, es preciso indicar que una patente es un derecho exclusivo concedido a una invención, es decir, un producto o procedimiento que aporta, en general, una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema¹. En relación con la presentación de dicha solicitud de patente, debe tenerse en cuenta que el artículo 30 de la Decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina se refiere a que las reivindicaciones deben definir la materia

¹ http://www.wipo.int/patentscope/es/patents_faq.html

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:63006

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 11-147595

que se desea proteger mediante la patente y que deben ser claras y concisas. Lo anterior, de acuerdo a lo señalado por el “Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patentes” el cual expresamente cita que *“Las reivindicaciones definen el alcance de la protección que suministra la patente”*. En este caso, legislaciones como la de la Comunidad Andina establecen que el alcance de la protección conferida por una patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones, dejando la descripción y los dibujos como material de interpretación².

En cuanto tiene que ver con la categoría de las reivindicaciones, el artículo 14 de la Decisión 486 señala que se otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. En el caso de las reivindicaciones de procedimiento, el instructivo para el examen de forma y fondo de solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad, indica que dichas reivindicaciones son las que se refieren a actividades ordenadas por una serie de pasos de manera determinada, por ejemplo: un proceso de síntesis, un método para fabricar un aparato, etc. Así las cosas, es necesario hacer énfasis en que todas las actividades ordenadas por una serie de pasos de manera determinada, es decir, un proceso, un método o un procedimiento, se clasifican en la categoría de reivindicaciones de procedimiento. Por lo que, de acuerdo con lo anteriormente enunciado, así se reivindique un proceso, un método o un procedimiento, los criterios a tener en cuenta en el estudio de la solicitud son los mismos, los cuales se encuentran definidos por la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Se advierte además que el artículo 15, literal d, es claro al indicar que no se consideran invenciones los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales. En este caso, no se consideran patentables porque son creaciones intelectuales de carácter abstracto, no usan medios técnicos o aplican leyes de la naturaleza, no resuelven problemas técnicos, no producen efectos técnicos, ni constituyen una solución técnica. No son patentables, por ejemplo: métodos y sistemas para manejar organizaciones, actividades económico-comerciales, reglas de tránsito, métodos para editar diccionarios, métodos de búsqueda de información, procedimientos de gestión y promoción de ventas, métodos para aprender un idioma, reglas y métodos de juegos, etc. Así las cosas, aunque la solicitud reivindique un proceso, un método o un procedimiento, la materia no debe estar contenida entre las que no se consideran patentables, de acuerdo con el artículo mencionado.

Por otra parte resulta del caso señalar que, contrario a lo argumentado por la recurrente, el proceso 119-IP-2012 indica que *“Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, maquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). La diferencia está, según Carmen Salvador en que ‘Las reivindicaciones que recaen*

² Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente. Reivindicaciones. Pág. 37.

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/patents/867/wipo_pub_867.pdf

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:63006

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 11-147595

sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente...’, en cambio, ‘...las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando estos son utilizados fuera de la actividad indicada. Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente.”³ -subrayado de la Oficina-. Con lo cual se reitera que, aunque la solicitud comprenda un proceso, un método o un procedimiento, la materia contenida debe superar los requisitos definidos en el Capítulo I de la Decisión 486. Así se tiene que, dado que el objeto de la solicitud objeto del presente recurso, se encuentra entre las disposiciones del artículo 15, específicamente del literal d, dicha materia no se considera una invención y, por tanto, no hay objeto en la concesión de la patente.

Ahora bien con referencia a su manifestación en el sentido que, el Tribunal definió de manera clara el concepto que debe acogerse a nivel de propiedad intelectual acerca de procedimiento, resulta pertinente aclarar que en el mismo proceso el Tribunal ha expresado que “...el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’ – y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria.”⁴ por lo tanto, se reitera la falta de avance tecnológico en el objeto reivindicado, dado que el mismo no usa medios técnicos o aplica leyes de la naturaleza, no resuelve problemas técnicos, no produce efectos técnicos, ni constituye una solución técnica. En conclusión, la materia contenida en la solicitud no se considera una invención y no hay lugar para el otorgamiento del privilegio de patente al no cumplir con los requisitos dispuestos por la Decisión Andina.

Frente al caso Bilski de la Corte Suprema de Estados Unidos en donde se estableció la patentabilidad de un proceso y en general, la patentabilidad de cualquier invención no sujeta a una máquina mencionado por la recurrente, cabe indicar que imperan, en materia de patentes, los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable.

Finalmente, se reitera que la materia objeto de la solicitud se encuentra contenida en las consideraciones del artículo 15, literal d, en cuanto a que los planes, reglas y

³ Proceso 119-IP-2012, sentencia del 10 de octubre de 2012. G.O.A.C. No. 2151, de 18 de febrero de 2013, caso: “MÉTODOS Y COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN NUCLEÓSIDOS PARA TRATAR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

⁴ Proceso 21-IP-2000, sentencia de 21 de octubre de 2000. G.O.A.C. No. 631, de 10 de enero de 2001, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:63006

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 11-147595

métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales no se consideran invenciones, por tanto, el objeto en cuestión no cumple con los requisitos que hacen posible el otorgamiento de patente.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 78739 del 17 de diciembre de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la Corporación Universitaria de la Costa CUC, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 22 Oct 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ISABEL CRISTINA FRANKLIN SANABRIA, ifrankli1@cuc.edu.co

Elaboró: Angelica Maria Ramirez
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Yanith Paola Gamboa Pacheco
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández