

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42257

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 13-171559

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. 84648 del 28 de octubre de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “MÉTODO PARA UTILIZAR SISTEMAS CONTABLES QUE REGISTRAN HECHOS ECONÓMICOS; EN EL REGISTRO Y ANÁLISIS DE PROCESOS ENERGÉTICOS DE UNA INSTALACIÓN”, con fundamento en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por no considerarse una invención.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 18 de diciembre de 2015, con el No. 13-171559-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad NEGAWATT S.A.S., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, la recurrente llama la atención sobre la falta de claridad y de argumentos de la Resolución recurrida, dado que en la misma se indica que “(...) *el objeto de la reivindicación 1 no se considera una invención, de lo que se deduce que la supuesta causal de la negación es el no cumplimiento de artículo 15 de la Decisión 486, pues dicho artículo establece la materia que no se considera invención (...) A pesar que la Decisión 486 es absolutamente clara en señalar la materia que no se considera invención, el examinador no establece cuál de los literales que se enuncian en el artículo 15 es el que infringe la presente solicitud. Siendo así, resulta imposible para mi mandante ejercer su derecho de defensa, pues no existe claridad sobre cuál de las seis causales establecidas en el artículo 15 es la que el examinador basa su dictamen (...)*”.

Adicionalmente, argumenta que: “(...) *Un análisis serio y una interpretación adecuada de este artículo sólo puede llevar a concluir que el método de la presente solicitud no es un descubrimiento, ni una teoría científica ni constituye un método matemático, por lo que es evidente que la causal de negación no es la que establece el literal (a) del artículo en comento. Ahora bien, la invención no tiene ninguna relación con la materia viva o materia existente en la naturaleza, por lo que se descarta que la base de la negación sea el literal (b) del artículo 15. Así mismo, la invención no se refiere a una obra literaria o artística o cualquier otra protegida por el derecho de autor. Siendo así, tampoco es el literal (c) el motivo de la negación. Continuando con el análisis se logra establecer que la invención tampoco está dirigida a planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico- comerciales. En consecuencia, el literal (d) no puede ser la razón para esta negación (...)*”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42257

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 13-171559

Con relación a las objeciones referentes al literal e) del artículo 15 de la Decisión 486, señala la recurrente que “(...) *la invención puede emplear un software como herramienta para procesar la información recolectada al aplicar el método de la presente invención y éste puede facilitar su organización. Sin embargo, dado que **el método es absolutamente independiente de la existencia de un software y puede ser efectuado en su totalidad de forma manual, esto es sin requerir que la información sea procesada a través de un programa de ordenador**, es imposible que la patente sea negada por considera que el método reivindicado sea un software, pues incluso, el método reclamado comprende algunos pasos que sería imposible que un software realizara.*

En este orden de ideas, en vista que los pasos que caracterizan al método de la invención no se refieren a un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones- ejecute determinada tarea y obtenga determinado resultado. El método reivindicado no puede ser considerado un programa de ordenador (...)” -negrita original del texto-

Anota por otra parte la recurrente que: “(...) *El método reclamado de ninguna manera se refiere al contenido de la información, pues ninguno de las 6 etapas que definen el método de monitoreo hace alusión a una forma de representar información o a un método definido por el contenido de una información determinada (...)*”.

Por lo anterior, resalta la recurrente que “(...) *ninguna de las causales que dicho artículo señala que un método no se considere invención porque no esté vinculado a una determinada máquina, aparato o dispositivo y no causa una transformación específica de un artículo determinado. Con todo respeto, **la Superintendencia está adicionando al artículo 15 una nueva y no existente causal para no considerar que la materia reivindicada es una invención (...)***” -negrita original del texto-.

Por otro lado, respecto a lo señalado por el artículo 14 de la Decisión Andina, considera que “(...) *ningún procedimiento deja de ser invención o puede ser negado por **no estar vinculado a una determinada máquina, aparato o dispositivo y no causa una transformación específica de un artículo determinado.***’ Es más, esta posición es contraria a la práctica que históricamente ha tenido ese Despacho, puesto que lo habitual que la Superintendencia otorgue patentes para procedimientos destinados al tratamiento de aguas, al tratamiento de plantas o tratamientos de belleza o fertilidad, que son procedimientos que no generan un aparato, máquina o dispositivo, ni causan una transformación específica en un artículo determinado. Siendo así, no se entiende por qué en esta oportunidad la ese Despacho ha decidido negar el método de la presente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42257

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 13-171559

invención basándose en un requisito inexistente en la legislación vigente (...) ”
(sic) –subrayado y negrita original del texto-.

Finalmente, la recurrente considera que “(...) *se ha violado de manera flagrante el principio legal, doctrinal y jurisprudencial que ordena la motivación **seria, adecuada, suficiente e íntimamente relacionada con la decisión de la administración.** En la acción oficial N°6818, **ninguno de los argumentos presentados por el solicitante como respuesta a la acción oficial de fondo fueron considerados o discutidos al momento de tomar la decisión de negar la presente solicitud, más aún el examinador pasa por alto dichos argumentos, es más, ni siquiera los menciona,** e insiste en afirmar que el método reivindicado no es una invención. La obligación de ese Despacho es motivar debidamente cada una de sus Decisiones y para ello, debe tener en cuenta los argumentos y pruebas aportados por el solicitante, de lo contrario, las Decisiones resultan sin fundamento y terminan violando el debido proceso (...)”*
-negrita original del texto-.

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

Una vez analizado el presente trámite, se observa que mediante Oficio No. 6818 del 23 de junio de 2015 (único examen de fondo) se objetó la patentabilidad de la solicitud por no ser considerada una invención, en virtud del artículo 15, literales a), e) y f), de la Decisión Andina. Sin embargo, la Resolución que puso término a la actuación administrativa denegó la invención con base en que el objeto de la reivindicación 1 no se considera una invención ya que se revela un método pero no está vinculado a una determinada máquina, aparato o dispositivo y no causa una transformación específica de un artículo determinado y, por lo tanto, las reivindicaciones no fueron aceptadas como materia elegible para estudio de patentabilidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, el motivo de la denegación no es lo suficientemente claro y no concuerda con las objeciones realizadas en el Oficio mencionado y, por ende, la recurrente no tuvo la oportunidad de defenderse o de responder a las objeciones que la Oficina realizó en la Resolución recurrida.

Así las cosas, como lo alega la recurrente, no se aplicó en este caso lo ordenado por el artículo 45 de la Decisión 486, toda vez que no se le brindó oportunidad de controvertir las objeciones formuladas sobre la carencia de vinculación del método con una máquina determinada.

En consecuencia, este Despacho decide revocar la Resolución No. 84648 del 28 de octubre de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención, con el fin de adecuar a derecho el desarrollo del presente trámite, y en su lugar, remitir el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, con

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42257

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 13-171559

el propósito de que se practique el respectivo estudio de patentabilidad.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 84648 del 28 de octubre de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la práctica de un nuevo examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad NEGAWATT S.A.S., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 27 Jun 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

HELENA CAMARGO WILLIAMSON, helena.camargo@phrlegal.com

Elaboró: Angelica Maria Ramirez Cano
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez