

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 41322

Ref. Expediente N° NC2019/0005908

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución No. 9238 del 28 de febrero de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “M.I.F.G.S. MODELO DE INVESTIGACIÓN DE FRAUDES Y GESTIÓN DE SEGURIDAD.”, con fundamento en el artículo 15 literal (a) y literal (d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por considerarse materia no patentable.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 19 de abril de 2022 con el N° NC2022/0004927, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad HOLISTICA ORGANIZACIONAL S.A.S., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Del incumplimiento del artículo 27 de los ADPIC por la superintendencia de industria y comercio

La recurrente manifiesta respecto a la afectación de acuerdo al artículo 15 de la Decisión 486 que “(...) *que existe una inadecuada interpretación de los referentes normativos y un desconocimiento de los precedentes doctrinales, jurisprudenciales y normativas respecto de la patentabilidad del software.*”

El acuerdo de los ADPIC, correspondiente al anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el cual se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) se encarga de regular unos mínimos que deben cumplir los Estados suscriptores y plantea en su artículo 10, que la protección al software será mediante el derecho de autor, como obra literaria. Adicionalmente, el artículo 27 del mismo documento impone la obligación de proteger vía patente todas las invenciones, salvo las excepciones propuestas por el mismo artículo, dentro de las cuales no se encuentra el software. Podría entreeverse una antinomia entre estos artículos, sin embargo, se ha entendido (en legislaciones como la estadounidense), que el software se debe proteger por el Derecho de Autor frente a su código objeto y código fuente, sin perjuicio de la protección adicional que como una invención merecería¹ por el derecho de las patentes (...)

Es así, es claro, que cuando el software reúne los requisitos principales para ser considerado una invención -novedad, altura inventiva y aplicación industrial⁶, debe tener la posibilidad de ser protegido mediante patente. De conformidad con el acuerdo de los ADPIC, se cumplen los requisitos para la patentabilidad del software, cuando:

- (i) *el resultado es diferente a lo creado por el hombre anteriormente;*



Ref. Expediente N° NC2019/0005908

- (ii) cumple con los requisitos de altura inventiva, cuando no se encuentre en el estado de la técnica, es decir que otro desarrollador de software promedio, no hubiese llegado fácilmente a ese resultado;
- (iii) el software presente un efecto técnico, “en el sentido de exigir que cuando el programa se corra en un ordenador o sea cargado en éste, produzca o sea capaz de producir un efecto técnico que va más allá de la interacción física entre el equipo y el programa”; y
- (iv) se cumple con la aplicación industrial, al pretender que el software se aplique en productos o procedimientos realizados a nivel industrial”

El artículo 15 literal e) de la decisión 486 del 2000, incumple el artículo 27 de los ADPIC, apelando a que la prohibición de considerar al software como una invención, estaría en contra de la patentabilidad “en todos aquellos casos en que el programa es el único medio o un medio necesario para obtener un efecto técnico por medio de su funcionamiento al interior de un ordenador (...)

Dentro de estos acuerdos multilaterales, La obligación impuesta por el artículo 27 del acuerdo de los ADPIC, implica que **además considerar al software como una obra protegida por el Derecho de Autor, este puede estar amparado también por el la Propiedad Industrial, específicamente por las patentes de invención y/o de modelo de utilidad (...)**

Es por tanto que la postura establecida de antemano, con previo rechazo ipso facto de la patentabilidad del software es una contraria precisión por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio a lo reglado en convenios internacionales ratificado por Colombia determinando que dar aplicación en sentido estricto con exceso de ritual manifiesto del 15 literal e de la decisión 486 del 2000, constituye un incumplimiento del artículo 27 del acuerdo de los ADPIC al igual que los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, al no considerar al software como susceptible de protección mediante el derecho de las patentes, incluso cuando reúne los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial como los cumple la patente “M.I.F.G.S. MODELO DE INVESTIGACIÓN DE FRAUDES Y GESTIÓN DE SEGURIDAD” de titularidad de HOLISTICA ORGANIZACIONAL S.A.S. (...)” -Negrita y subrayado original del texto-.

Del alcance constitucional de los tratados internacionales – bloque de constitucionalidad – ADPIC

La recurrente argumenta que “(...) Estableció la Corte Constitucional en sentencia C-032 de 2009 que el ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC) integra el bloque de constitucionalidad, estableciendo que:

“El Acuerdo establece normas mínimas de protección para cada categoría de derechos de propiedad intelectual, que deben existir en la legislación de cada Estado miembro de la OMC, e incorpora algunas de las obligaciones de los principales convenios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), obligando a los miembros a establecer en sus legislaciones domésticas procedimientos y recursos para que los titulares de los derechos puedan asegurar

la observancia de los mismos. Dentro de las disposiciones establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC se consagraron ciertas medidas que permiten a los Estados flexibilidades encaminadas a generar un equilibrio entre los derechos de propiedad intelectual y el interés general. Es así como el Acuerdo faculta a sus miembros para que en casos especiales tales como un estado de emergencia nacional, se permita usar la materia protegida mediante una patente, sin autorización del titular de los derechos, es decir admite que los Estados miembros concedan licencias obligatorias, siendo una licencia obligatoria el mecanismo legal que permite producir, fabricar o importar productos o procedimientos patentados sin la autorización del titular del derecho, en circunstancias excepcionales y necesarias para protección del bien común. En Colombia, el Acuerdo sobre los ADPIC fue aprobado mediante la Ley 170 de 1994 y su constitucionalidad fue estudiada en la Sentencia C-137 de 1995, en la que esta Corporación sostuvo que la creación de la Organización de Comercio, y en particular la suscripción de sus anexos, entre los que se encuentra el de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC), promueven la internacionalización de las relaciones políticas y comerciales del Estado colombiano y propugna una integración económica con las demás naciones”.

Es así, como en consideración a lo previsto debe permitirse el análisis de comparación en el estado de la técnica a efectos de establecer la novedad y el nivel inventivo de la patente solicitada en protección, así como su aplicación industrial (...).”.

De la objeción de no patentabilidad por corresponder a una teoría científica

La sociedad recurrente señala en relación a la objeción por artículo 15 (a) de la Decisión 486 que “(...) Lo anterior es errado, toda vez que precisamente y al respecto resaltamos que en la solicitud se presentaron las ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO M.I.F.G.S. MODELO DE INVESTIGACIÓN DE FRAUDES Y GESTIÓN DE SEGURIDAD cuales son los módulos de: - GESTIÓN DE RIESGOS. - GESTIÓN DE INCIDENTES. - GESTIÓN FORENSE. - GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN, Módulos por los cuales se aplica el procedimiento en:

- 1** *En la prevención requerida para gestionar de manera anticipada las amenazas y riesgos que se derivan de actividades ilegales, a través de la generación de alarmas emitidas con base a múltiples cruces de información tomada de diferentes medios abiertos o cerrados, locales, nacionales o extranjeros.*
- 2** *En la recolección de indicios que se puedan convertirse en evidencias y material probatorio, mediante la gestión de incidentes, gestión forense y gestión de investigaciones, que permita a los directores de las organizaciones y/o las autoridades competentes, identificar, judicializar y desmantelar los responsables de los fraudes quienes actúan al margen de la ley. El procedimiento solicitado a protección de patente contempla los protocolos y funcionalidades, para la automatización de los procesos de auditoría forense e investigaciones realizando correlación análisis y presentación de información, enmarcada en protocolos y procedimientos según el marco legal vigente en Colombia (Procedimiento de Policía Judicial, Cadena de Custodia, Procedimiento Penal, etc.) (...)” (Fl. 8), “(...) La solución, Comprende una plataforma que da respuesta de soporte tecnológico integral al papel multifuncional que desempeñan las organizaciones en sus diferentes áreas*

enfocando sus fortalezas a mitigar el riesgo y gestionar la seguridad en sus funciones convergentes de manejo de incidentes e investigación de fraude, es así como aplica y se modela para el requerimiento del análisis forense requerido. La solución incorpora fielmente en su diseño las funcionalidades necesarias presentes y futuras para el trabajo de las empresas, incorporando peculiaridades investigativas y de procesos forenses enfocados al área financiera, así mismo la solución es adaptable, escalable y permite la integración independiente a la plataforma tecnológica que tenga implementada la institución, de manera que sea la tecnología la que se adapte armónicamente a las características y demandas del entorno del usuario (...)" (Fl. 10), "(...) Manejo de todo el ciclo PHVA de prevención y/o mitigación de riesgos asociados con delitos. Tabla parametrizable asociada con los diferentes eventos y/o delitos antes enunciados. Tablas parametrizables del impacto de los diferentes tipos de riesgos asociados con estos eventos. Tablas parametrizables de las matrices de valoración de los riesgos y de los cálculos de impacto asociados a los mismos. Modelo de análisis de la causalidad tipo espina de pescado, con tablas dinámicas de valoración dependiendo de los eventos modelados. Generación de reportes asociados a los diferentes eventos (...)" (Fl. 13), "(...) La solución tiene los mecanismos (procesos – servicios) necesarios para la integración de todas las fuentes disponibles (automáticamente o configurando servicios específicos) (...)"

Finalmente, la sociedad recurrente solicita a este Despacho "(...) **A.** Que se revoque Resolución No. 9238 del 27 del 28 de febrero de 2022 por medio de la cual se niega la patente de invención a la creación "M.I.F.G.S. MODELO DE INVESTIGACIÓN DE FRAUDES Y GESTIÓN DE SEGURIDAD". **B.** Consecuencialmente, que se proceda continuar el respectivo trámite de la solicitud de patente "M.I.F.G.S. MODELO DE INVESTIGACIÓN DE FRAUDES Y GESTIÓN DE SEGURIDAD" a nombre de la sociedad HOLÍSTICA ORGANIZACIONAL S.A.S. (...)"

Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán "(...) todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso".

Antecedentes administrativos

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2019/0005908 el 05 de junio de 2019, requerida en una oportunidad durante la etapa de examen de patentabilidad, en virtud de las disposiciones normativas del artículo 45 de la Decisión 486, mediante el Oficio N° 16099 del 15 de octubre de 2021.

En el requerimiento de fondo, la Oficina elevó objeciones al considerar que la materia reivindicada no corresponde a una invención de acuerdo al artículo 15 literal (a) y literal (d) de la Decisión 486. También se identificó que la solicitud presentaba problemas de claridad en la presentación de la descripción y las reivindicaciones.

La sociedad solicitante presentó la respuesta al requerimiento formulado por el Despacho, en virtud del artículo 45 de la Decisión 486 presentando argumentos para desvirtuar las objeciones trasladadas respecto al artículo 15 de la Decisión 486 y la claridad de la solicitud.

Resolución N° 41322

Ref. Expediente N° NC2019/0005908

La Oficina consideró que no se podían dar por superados los impedimentos para la concesión del derecho exclusivo y decidió denegar la patente, al considerar que la materia no cumplió con los requisitos de patentabilidad en virtud del artículo 15 literal (a) y literal (d) de la Decisión 486.

Normativa aplicable

El artículo 45 de la Decisión 486 establece la obligatoriedad de notificar el examen de fondo cuando la Oficina advierta que la invención no es patentable, además prevé la consecuencia jurídica en el evento en que la respuesta no supere los impedimentos para la concesión, en los siguientes términos:

“Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación.

Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. (...).

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.”.

Por su parte, el artículo 15 de la Decisión 486 establece que:

“Artículo 15.- No se considerarán invenciones:

- a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;*
- 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”.*

Del incumplimiento del artículo 27 de los ADPIC por la superintendencia de industria y comercio

En cuanto al argumento expuesto por la recurrente con relación al incumplimiento por parte de esta Superintendencia del artículo 27 de los ADPIC, se debe precisar en primer lugar que tal argumento se corresponde a una afectación por el literal e) del artículo 15 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al respecto conviene realizar las siguientes precisiones.

Si bien es cierto, que dentro de los títulos de las consideraciones de la Resolución N° 9238 del 28 de febrero de 2022 se indicó **“No es una invención (Art. 15 Decisión 486 literal(es) (a) – (e))”**, tal situación obedeció a un error de digitación por parte de esta

Resolución N° 41322

Ref. Expediente N° NC2019/0005908

Oficina, que consiste un error meramente formal, como quiera que al verificar el contenido de la consideración que se expone a continuación del mencionado título o acápite, la objeción a la patentabilidad se encuentra sustentada en los literales a) y d) de la ya mencionada normatividad.

En efecto, respecto del literal a) del artículo 15 de la Decisión 486, esta Oficina concluyó después de la revisión del pliego reivindicatorio de fecha 10 de septiembre de 2019 lo siguiente: *“(...) por lo cual, la materia revelada no establece elementos propios de un producto ni etapas de un procedimiento; por el contrario, los fragmentos señalados sugieren que la solicitante realiza un estudio con diferentes fuentes de información de seguridad y riesgo, con el fin de generar un modelo para el análisis, la prevención y la investigación de los datos obtenidos (...)”*¹.

Por su parte, en lo referente a la afectación por el literal d) del artículo 15 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, esta Superintendencia manifestó en la Resolución N° 9238 de 2022 lo siguiente: *“(...) La reivindicación 7 revela planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades económico-comerciales, de acuerdo con el Artículo 15 literal (d) (...)”*² y *“(...) en consecuencia, se puede establecer que la solicitud revela el uso de la inteligencia de negocios e información derivada de los mismos con el fin de obtener un modelo de investigación para fraudes y seguridad de una empresa. Por lo tanto, se evidencia una actividad económico-comercial la cual no es patentable (...)”*³

En consecuencia, es claro que la afectación y objeción realizada sobre la solicitud de patente de invención contenida en el radicado de la referencia, no se realizó por el literal (e) del artículo 15 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por el contrario, aquella se realizó con fundamento en los literales antes enunciados, al considerarse que la invención hace referencia a una teoría científica y a planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales y económico-comerciales, por lo cual la materia reivindicada no fue objetada como un software tal como lo señala la recurrente, motivo por el cual, los argumentos del solicitante en cuanto a la violación del artículo 27 de los ADPIC no son de recibo por parte de esta Superintendencia, en la medida que como ya se dijo la objeción a la patentabilidad de la solicitud en estudio, no se dio por el simple hecho de que la misma hiciese referencia a un software.

Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, esta Oficina con apoyo en lo establecido por el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 -Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, procederá a la corrección del error de digitación en el subtítulo en cuestión respecto de la Resolución N° 9238 de 2022, en lo referente a la referencia del literal e) del artículo 15 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues, conforme a lo analizado en precedencia, el literal correcto y a partir del cual, se realizó el estudio, análisis y motivación en su oportunidad es el literal d).

En consecuencia en la parte resolutive de este acto administrativo se dispondrá la corrección pertinente de la Resolución N° 9238 de 2022, a fin de que el subtítulo o acápite en cuestión se exprese correctamente, es decir, **“No es una invención (Art. 15 Decisión 486 literal(es) (a) – (e))”**, siendo esta Oficina competente para realizarlo, al haber sido

¹ Resolución 9238 del 28 de febrero de 2022, p. 3

² Resolución 9238 del 28 de febrero de 2022, p. 4

³ Resolución 9238 del 28 de febrero de 2022, p. 5

Ref. Expediente N° NC2019/0005908

aquella la que expidió el acto objeto de corrección, aunado a que tal precisión en nada varía el sentido material de la decisión contenida en la ya mencionada resolución.

Del alcance constitucional de los tratados internacionales – bloque de constitucionalidad – ADPIC

Respecto al argumento de la recurrente que menciona que “(...) *en consideración a lo previsto debe permitirse el análisis de comparación en el estado de la técnica a efectos de establecer la novedad y el nivel inventivo de la patente solicitada en protección, así como su aplicación industrial (...)*”, cabe aclarar que cuando la oficina nacional competente establece que una reivindicación independiente no corresponde a una invención de acuerdo lo dispuesto en el artículo 15 literales de la Decisión 486, esta Oficina no está obligada a estudiar materia que no es considerada una invención.

Adicionalmente, dado que el artículo 16 de la Decisión 486 menciona “(...) *Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica (...)*” y el artículo 18 de la Decisión 486 menciona “(...) *Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia (...)*”, resulta evidente que estos requisitos son analizados para aquellas solicitudes que son consideradas una invención, contrario a como fue resuelto el trámite en cuestión, donde la materia reivindicada fue considerada como no invención de acuerdo a lo estipulado en el artículo 15 de la Decisión 486.

De la objeción de no patentabilidad por corresponder a una teoría científica

En cuanto al argumento de la recurrente acerca de que la solicitud no corresponde a una teoría científica de acuerdo al artículo 15 literal (a), cabe aclarar que las reivindicaciones 1 a 6 y 8 a 10 contenidas en el pliego radicado bajo el No. NC2019/0005908 el 10 de septiembre de 2019 no contienen elementos técnicos estructurales que correspondan a una reivindicación de producto, ni tampoco mencionan una serie de etapas secuenciales que hagan parte de un procedimiento. Adicionalmente, estas reivindicaciones sugieren que se realiza un estudio con diferentes fuentes de información de seguridad y riesgo, con el fin de generar un modelo para el análisis, la prevención y la investigación de los datos obtenidos, lo cual no corresponde a elementos técnicos dentro de las reivindicaciones, y por tanto, se considera materia no patentable orientada a abstracciones y conceptos que permiten expresar vínculos existentes entre aquellas observaciones que se realizaron de los conceptos en cuestión, lo cual corresponde a una investigación relacionada con una teoría científica.

Por otra parte, se aclara que la reivindicación 7 menciona una serie de pasos orientados a planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales y económico-comerciales, puesto que en estas etapas no es posible establecer de manera clara si estos pasos son ejecutados por una máquina o realizadas por un ser humano, además que etapas como las de inteligencia de negocios están orientadas a actividades económico-comerciales, por lo cual igualmente la materia de esta reivindicación se considera no patentable de acuerdo al artículo 15 literal (d) de la Decisión 486.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el artículo 15 literales (a) y (d) de la Decisión 485; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Resolución N° 41322

Ref. Expediente N° NC2019/0005908

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Corregir el subtítulo ***“No es una invención (Art. 15 Decisión 486 literal(es) (a) – (e))”***, de la Resolución No. 9238 del 28 de febrero de 2022, el cual quedará de conformidad con lo expuesto en el presente acto administrativo y para todos los efectos de la siguiente forma:

“No es una invención (Art. 15 Decisión 486 literal(es) (a) – (d))”

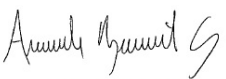
ARTÍCULO 2: Confirmar la Resolución No. 9238 del 28 de febrero de 2022, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas en sus restantes consideraciones y determinaciones.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente Resolución a HOLISTICA ORGANIZACIONAL S.A.S., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 29 de junio de 2022

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2022.06.29
17:00:28 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

