

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: **GUILLERMO VARGAS AYALA**

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de octubre de dos mil catorce (2014)

Rad. núm.: 110010324000 **2011 00005 00**
ACTOR: JOSÉ SIRVENT BAYARRI

La Sala decide sobre la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovió el señor José Sirvent Bayarri, por medio de apoderado judicial, contra las Resoluciones Nos. 44908 de 31 de agosto de 2009 y 50284 de 22 de septiembre de 2010, proferidas por el Superintendente de Industria y Comercio.

I.- COMPETENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984 aplicable al presente proceso) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

II.- ANTECEDENTES

II.1 Demanda

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 85 del C.C.A., el señor **JOSÉ SIRVENT BAYARRI**, solicitó hacer las siguientes:

2.1. Declaraciones.

1-. *Que se declare la nulidad de la Resolución No. 44908 de 31 de agosto de 2009, notificada personalmente el 07 de septiembre de 2009, proferida dentro del expediente administrativo No. 05-0623.265; por medio de la cual, la Superintendencia de Industria y Comercio, niega el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "MÉTODO PARA LA FABRICACIÓN DE UNA SUPERFICIE INFORMATIVA HORIZONTAL", solicitada por el señor JOSÉ SIRVENT BAYARRI.*

2-. *Que se declare la nulidad de la Resolución No. 50.284 de 22 de septiembre de 2010, notificada personalmente a mi representado el 30 de septiembre de 2010, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 05-063.265; mediante la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 44908 de 31 de agosto de 2009; por medio de la cual, la Superintendencia de Industria y Comercio, niega el privilegio de Patente de Invención a la creación denominada: MÉTODO PARA LA FABRICACIÓN DE UNA SUPERFICIE INFORMATIVA HORIZONTAL", solicitada por el señor JOSÉ SIRVENT BAYARRI.*

3.- *Que como consecuencia de las declaraciones anteriores y a título de restablecimiento del derecho, se sirva ordenar la concesión total incluyendo todas las reivindicaciones reclamadas de la uno (1) a la diez (10), del privilegio de patente de invención denominada "MÉTODO PARA LA FABRICACIÓN DE UNA SUPERFICIE INFORMATIVA*

HORIZONTAL” y se ordene a la entidad demandada expedir el correspondiente certificado de registro.

4.- Que se ordene comunicar las declaraciones anteriores a la Superintendencia de Industria y Comercio; Superintendente de Industria y Comercio y Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, para que se sirvan dar aplicación al artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.

5.- Que se ordene expedir copia de la sentencia para que sea publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial.

2.2. Petición accesoría

*Si se considera que no es posible otorgar la totalidad de las reivindicaciones reclamadas, concretamente de la uno (1) a la diez (10); se otorgue el privilegio de patente de invención denominada “**MÉTODO PARA LA FABRICACIÓN DE UNA SUPERFICIE INFORMATIVA HORIZONTAL**”, a favor de mi representado, el señor **JOSÉ SIRVENT BAYARRI**, respecto a las reivindicaciones que cumplan los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial, de conformidad con lo probado en la actuación administrativa y corroborado en esta acción.*

2.3. Los hechos y omisiones que sirven de fundamento a la acción.

1.- El 28 de junio de 2005, el señor JOSÉ SIRVENT BAYARRI presentó formulario único de solicitud para la Patente de Invención denominada “**MÉTODO PARA LA FABRICACIÓN DE UNA SUPERFICIE INFORMATIVA HORIZONTAL**” invocando prioridad de

la solicitud española No. 2005-00860 de 12 de abril de 2005. La solicitud fue radicada bajo el expediente administrativo No. 05-063.265.

2.- De acuerdo con lo anterior y una vez cumplidos los requisitos de forma, fue publicado su extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 565 de 30 de junio de 2006, bajo el número de publicación 76, pág. 541.

3.- Dentro del término legal, el 05 de octubre de 2006, fue solicitado el examen de patentabilidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

4.- Posteriormente la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, profirió el oficio No. 11790 y concepto técnico No. 2609, notificado el 18 de septiembre de 2008, por medio del cual, invocando el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concede un plazo de sesenta (60) días, para dar respuesta a la acción oficial, la cual fue oportunamente contestada, según escrito radicado el 09 de diciembre de 2008.

5.- Como resultado del segundo Examen de Fondo, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, expidió el Oficio No. 0931 y concepto técnico No. 0161, notificado mediante fijación en lista de 29 de enero de 2009, por medio del cual invocando el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concede un plazo de sesenta (60) días, para dar respuesta a la acción oficial.

6.- Para dar respuesta a la acción oficial mencionada en el punto anterior, fue solicitada una extensión de tiempo de treinta (30) días

adicionales, a los sesenta (60) días inicialmente otorgados, de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, todo de acuerdo al escrito radicado el 22 de abril de 2009.

7.- La acción oficial No. 0931 y concepto técnico No. 0161, fueron oportunamente contestados, todo de acuerdo al escrito radicado el 22 de abril de 2009.

8.- No obstante lo anterior, al momento de decidir sobre la patentabilidad de la invención, el Superintendente de Industria y Comercio profiere la Resolución No. 44908 de 31 de agosto de 2009, notificada personalmente el 07 de septiembre de 2009, por medio de la cual niega el privilegio de invención a la creación denominada: "MÉTODO PARA LA FABRICACIÓN DE UN ELEMENTO EN FORMA DE SUPERFICIE HORIZONTAL QUE CONTIENE INFORMACIÓN", al considerar que lo solicitado para protección no es un invento, fundamentándose en el artículo 15, de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

9.- El 14 de septiembre de 2009, fue presentado oportunamente recurso de reposición en contra de la decisión contenida en la Resolución No. 44908 de 31 de agosto de 2009, desvirtuando los argumentos de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio y demostrando en forma contundente la plena patentabilidad de la creación solicitada a registro.

10.- El 22 de septiembre de 2010, fue resuelto el recurso de reposición mediante Resolución No. 50284, proferida por el Superintendente de

Industria y Comercio, notificada personalmente el 30 de septiembre de 2010, a través de la cual confirma la decisión contenida en la Resolución No. 44908 de 31 de agosto de 2009; advirtiendo que contra el mencionado acto administrativo no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

11.- Las actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio y del Superintendente de Industria y Comercio, son desafortunadas e imprecisas y se caracterizan por una serie de violaciones y omisiones contenidas en los Actos Administrativos demandados, y como consecuencia de lo anterior su contenido y motivación se encuentran viciados de nulidad.

2.4 Normas violadas y concepto de la violación.

El actor plantea como fundamentos de su pretensión:

2.4.1. Interpretación de la norma que excluye la protección por patente de las formas de presentar información.

La Resolución acusada se fundamenta en que la invención solicitada es un “método para la presentación de información”, por ende no patentable en virtud del artículo 15 f) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Al respecto señala que Colombia como país miembro del ADPIC y del PCT, está obligada a efectuar interpretación de la exclusión de

patentabilidad de “la forma de presentar la información” de la misma forma que se efectúa en otros países.

2.4.2.- Violación de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

1.- El artículo 14 de la norma comunitaria establece los requisitos esenciales para que la patente de invención, ya sea de producto o de procedimiento, sea concedida.

En el presente caso, la invención consiste en un método de generación de imagen, que hace que desde una dirección oblicua a un panel horizontal la imagen sea vista como si estuviera en posición vertical lo que la hace novedosa; la invención solicitada es nueva, porque antes de la solicitud no se conocía otro sistema idéntico o similar, en cuanto se trata de un método para fabricar una superficie horizontal, siguiendo unos pasos para delimitarla, ubicando puntos específicos de referencia, método reproducible, que permite el aprovechamiento de espacios para colocar algún tipo de información o publicidad en la mencionada superficie; el método tiene diferentes funciones y etapas que es lo que se reivindica como invención y, el sistema es susceptible de aplicación técnica – industrial.

Ello significa que al cumplir las exigencias de la norma comunitaria, procede reconocer la patente solicitada.

2.- La Superintendencia desconoce el artículo 15 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en cuanto afirma que el método es de presentación de información y que en sus etapas se refiere a instrucciones ejecutadas por un computador, con lo cual desconoce los pasos contenidos en la descripción de la invención y sus reivindicaciones, para la fabricación y generación de una superficie horizontal novedosa.

2.4.3.- Los actos administrativos acusados violan el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

La patente solicitada es nueva, está comprendida dentro del estado de la técnica y se encamina a resolver el problema de superficies informativas en espacios que hasta la fecha no pueden ser utilizados en publicidad.

Al resolver un problema técnico implica un avance novedoso en el estado de la técnica, que permite a la industria publicitaria ofertar a sus clientes nuevos productos.

La Superintendencia no estudia la invención en forma estructural y fracciona las diferentes etapas, sin tener en cuenta que se trata de una invención nueva que viene a suplir problemas que no habían sido resueltos, pues la patente solicitada constituye un avance, entre otros, en la industria publicitaria.

2.4.4. Los actos acusados violan el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

No cabe duda que la invención solicitada consiste en un método para la fabricación de un panel o elemento en forma de superficie horizontal que mediante la utilización de un código (deformación de la imagen) hace que desde una dirección oblicua al panel horizontal la imagen sea vista como si estuviese en posición vertical. Es indudable que los actos administrativos yerran en esta apreciación.

Agrega que ha de tenerse en cuenta que lo reivindicado no se dirige exclusivamente a la generación de información, sino que incluye pasos para la generación/fabricación de una superficie horizontal (cosa que no ocurre, por ejemplo, en un procedimiento de generación de una imagen en una pantalla de televisor, por ejemplo).

En estos términos, estima que acorde con la jurisprudencia del Tribunal Andino la Superintendencia viola la norma trascrita, en la medida que niega, sin argumentos de peso, una invención novedosa, y revestida del nivel inventivo reclamado por la Ley.

2.4.5.- Los actos acusados violan el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Las reivindicaciones presentadas definen en forma clara la invención, y no se refieren únicamente a una supuesta forma de presentar

información, pues el procedimiento efectivamente genera una superficie horizontal, que permite la presentación de una imagen, mediante una serie de pasos o etapas, que hacen parte integral de la creación, pues esta debe ser estudiada como un todo indivisible, y no en forma fragmentada como lo ha presentado la Superintendencia de Industria y Comercio en las resoluciones recurridas para justificar su proceder desacertado.

El estudio y análisis del capítulo reivindicatorio ya se realizó al desarrollar la violación del numeral 2º.

2.4.6.- Los actos demandados violan el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Al haberse demostrado que la entidad demandada ha empleado un sistema de estudio fraccionado, que no ha podido llegar en forma clara al todo de la creación, al reiterar que se trata de una forma de presentación de información, desconoce y rechaza todo el sistema y método creado por el inventor para suplir necesidades de la industria encontrándose frente a una verdadera patente de invención por cumplir con todos los presupuestos establecidos en la legislación vigente para su reconocimiento.

La entidad demandada viola la disposición referida ya que sin suficientes argumentos considera que el examen definitivo no es favorable y no otorga el reconocimiento de la patente, denegándola y

rechazando las reivindicaciones solicitadas cuando realmente se trata de un sistema que aplica para su reconocimiento.

2.4.7.- Los actos demandados violan el artículo 27 Sección 5: Patentes de la Ley 170 de 1994.

Colombia ratificó el ADPIC y está obligada por el artículo 27 a proteger sin discriminación, las invenciones en cualquier sector tecnológico, lo que significa que debe aplicar las excepciones a la patentabilidad con criterios razonables, es decir, sin ampararse en ellos para excluir la patentabilidad de las invenciones de manera arbitraria.

Concluye que al no ser la interpretación dada por la Superintendencia correcta, la solicitud es patentable.

III Contestación de la demanda

La **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, intervino en el proceso, a través de apoderada judicial, para oponerse a las pretensiones de la demanda y salvaguardar la legalidad de los actos impugnados, y como argumentos de defensa expresó los siguientes:

3.1.- Consideraciones Previas.

Una invención, es la creación de un producto o de un procedimiento “nuevo” para solucionar un “problema técnico existente”; la manera como el inventor puede proteger su invención, es obtener el reconocimiento de éste mediante una patente que consiste en un certificado oficial mediante el cual se reconoce al titular el derecho a impedir que terceros sin su consentimiento, exploten la invención.

El régimen de propiedad industrial está contemplado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y en el Capítulo I prevé los requisitos de patentabilidad; en el artículo 15 consagra los eventos que no se consideran invención y en el literal f) incluye como tal *“las formas de presentar información”*.

El artículo 16 del mismo ordenamiento, precisa que la invención se considera 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.

Finalmente refiere los artículos 18 y 19 del mismo ordenamiento que consagran el concepto del nivel inventivo y la aplicación industrial.

Así, señala que se otorgará patente a los productos o a los procedimientos, siempre y cuando no hayan sido accesibles al público

por medios escritos u orales y no resulten obvios para una persona versada en la materia, ni se deriven de manera evidente, del estado de la técnica. No se otorgará patente a aquellos productos ya conocidos a los cuales se les haya encontrado nuevas propiedades o nuevos usos.

3.2. Legalidad de los actos acusados

Señala que de acuerdo con las conclusiones a las cuales arribó la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, la solicitud de patente referida a un método para presentar información a un segmento de un auditorio, plantea como problema, satisfacer la necesidad de dirigirse exclusivamente a un sector de la audiencia, en un recinto, dispuesta sobre una superficie horizontal.

Para solucionar el problema la solicitud plantea un método que procesa una imagen original para obtener una imagen deformada dispuesta sobre una superficie horizontal, de manera que solo puede interpretarse cabalmente por una porción de la audiencia.

Como respuesta a los argumentos del solicitante, la Superintendencia afirmó, en síntesis:

1.- En relación con la violación del artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, advierte que la solicitud al estar incurso en la excepción establecida en el artículo 15 de la Decisión 486,

hace que la materia reclamada no pueda considerarse como una invención.

2.- El solicitante en el memorial presentado al Consejo de Estado afirma que cumple con los requisitos para que le sea otorgada la patente de invención, sin tener en cuenta que el artículo 14 de la citada disposición establece como requisitos para el reconocimiento de la patente: la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial; en el presente caso el objeto reclamado no es una invención, por ende no cumple con lo establecido en el artículo 14. Además, en la actuación administrativa el solicitante se refiere al objeto de la solicitud como un método para la fabricación de una superficie, mientras que en este memorial afirma que “no cabe duda que se trata de un método de generación de imagen”, lo que significa que está presentando dos objetos diferentes.

3.- Destaca que es evidente que la solicitud pretende proteger un método para presentar imágenes (reproducir imágenes), no un método de fabricación pues si este fuera el caso, el producto o resultado obtenido sería una superficie, no una imagen deformada tal como se reclama en el pliego reivindicatorio.

4.- En cuanto a la novedad y aplicación técnica industrial, la Oficina reitera que dada la naturaleza no patentable de la solicitud, no hay elementos técnicos que permitan evaluar la novedad o el nivel inventivo de la misma, toda vez que los elementos que caracterizan el método

reclamado, corresponden a presentación de información y no a materia patentable.

5.- La aplicación de la legislación a la materia reclamada en la solicitud no viola ninguna de las normas establecidas en la Decisión 486; ya que como se demostró, la materia reclamada no es patentable por cuanto se trata de una mera presentación de información y en ninguna de las respuestas recibidas se demuestra de manera convincente que realmente el método reclamado se refiera a un método de fabricación, cuando no se ha producido un objeto.

3.3. Respuesta a los cargos

3.3.1.- Violación del artículo 15 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Al respecto aclara que las decisiones tomadas por la Oficina Nacional, son independientes y se fundamentan en la norma vigente que es la Decisión 486. No es cierto que la aplicación que la Oficina hace para las formas de presentación de información sea diferente de la interpretación de la Oficina Europea o de los expertos reconocidos. La imagen deformada a la que se refiere la solicitud, no es más que un despliegue visual, que acorde con el Manual Andino es presentación de información. Dicho Manual ha sido elaborado por cinco países andinos, con el apoyo de la Oficina Europea de Patentes (OEP), la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), y el Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial (IMPI), razón por la cual la decisión adoptada lo fue acorde con la interpretación aceptada a nivel mundial.

Con relación a las reivindicaciones, la Oficina ha encontrado que ninguna de las características que ellas mencionan corresponde a la fabricación de una superficie. Si ese fuera el objetivo las reivindicaciones indicarían cómo y en qué material se fabrica la superficie, qué textura se obtiene, cuál es la temperatura o la presión de fabricación, etc., luego no hay un método para fabricar una superficie.

Las reivindicaciones hacen mención a unas etapas para tomar coordenadas, determinar puntos en una zona de presentación, deformar una imagen y colocar la imagen deformada de acuerdo a los puntos determinados en la zona de presentación. Etapas que muestran un procedimiento para realizar un despliegue visual, el cual efectivamente se puede realizar sobre una superficie, pero que no implica la fabricación de la misma, es decir que el método reivindicado corresponde a una sucesión de operaciones encaminadas hacia la presentación de una imagen, más no a la fabricación de la superficie donde se proyectará tal imagen.

Agrega que el examen de patentabilidad no solo se restringe a la materia reclamada a la reivindicación independiente, sino que debe extenderse a todo el pliego reivindicatorio, así como al capítulo descriptivo. En este orden de ideas la mención de las reivindicaciones 7

a 10, se realizó porque la materia que se reclama en estas reivindicaciones no es patentable.

Aclara además que la Oficina no ha reconocido que la reivindicación 1 se refiera a una invención patentable. Al contrario, en todas las actuaciones se ha manifestado cómo la materia reclamada tanto en la reivindicación 1 como en las dependientes no constituye materia patentable.

Destaca que la redacción de las mencionadas reivindicaciones 7 a 10 no dejan lugar para interpretaciones ya que lo expuesto en ellas se refiere a los puntos a donde se dirige la información, lo cual de ninguna manera es característica de una superficie, ni de un método para fabricarla.

La superficie como tal no genera efecto diferente, por cuanto no se produce alteración física sobre la misma. El efecto se produce por la imagen desplegada, el cual es independiente del tipo de superficie, lo cual es evidente al observar que las reivindicaciones no hacen mención alguna a la superficie, sino que se enfocan a describir el procedimiento para lograr el despliegue visual reclamado. Lo cual como es lógico no puede considerarse una invención, pues el despliegue visual corresponde a una presentación de información.

Señala el solicitante que el invento se refiere a un espacio donde se ubica una imagen caracterizado porque la imagen está deformada; sin

embargo, la solicitud no define ninguna característica técnica de un auditorio, cancha de fútbol o cualquier tipo de superficie, de manera que el objeto de la solicitud no es el espacio donde se ubica la imagen, sino la imagen como tal. Esto por supuesto, señala no puede ser patentable.

El peticionario reitera de forma vehemente la patentabilidad de su solicitud, sin embargo, no ha presentado argumento alguno que de validez a tales afirmaciones; ninguno de sus argumentos demuestra que la materia reclamada constituya una invención, por el contrario, acorde con lo expresado en las resoluciones acusadas, se reitera que el objeto de la solicitud se refiere a un método para la presentación de imágenes, lo cual no constituye una invención a la luz del artículo 15 literal f) de la Decisión 486.

3.3.2.- Violación del artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En el presente caso, tanto el problema como la solución presentada no tienen carácter técnico, toda vez que están relacionados con presentación de información. Aclara además que si bien la materia reclamada no se considera una invención, ello no implica que la Oficina desconozca que ella pueda constituir un avance en la industria publicitaria, simplemente es que la invención no es la forma de protección indicada para este tipo de avances.

3.3.3. Violación del artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En el presente caso lo que se reclama es la forma de una imagen para ser presentada ante un sector de la audiencia en un recinto y el examen de nivel inventivo se realiza a las patentes de producto o procedimiento, sin embargo, en el presente caso, tanto el problema como la solución presentados carecen del carácter técnico, toda vez que están relacionados con presentación de información. En este sentido la materia reclamada NO es una invención de manera que no cabe un examen de nivel inventivo.

3.3.4 Violación del artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Al respecto señala que una cosa son las objeciones a la claridad y concisión del pliego, y otra, las objeciones a la patentabilidad de la materia reclamada. Resulta ilógico argumentar violación del artículo 30, cuando la oficina no presentó objeción alguna al respecto, al contrario en el concepto técnico se indicó "*No se observaron defectos formales dignos de mención*", en relación con la claridad y concisión de la descripción y las reivindicaciones. Es diferente un sistema (que puede definirse por medio de características técnicas) a la presentación de una imagen (materia no técnica), de manera que no pueden confundirse ni equipararse dichos conceptos. Lo que se objetó fue la

materia como tal, luego no es procedente la argumentación por violación del artículo 30.

3.3.5.- Violación del artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Anota al respecto que la Oficina ha seguido el procedimiento establecido para el estudio de las solicitudes de patente, antes de emitir la resolución negativa, se profirieron dos conceptos técnicos indicando las objeciones encontradas. Las respuestas allegadas por el solicitante no fueron satisfactorias, principalmente porque no se logró demostrar la patentabilidad de la materia reclamada. De esta manera la Oficina no actuó de manera arbitraria, sino que se ajustó al procedimiento de estudio. Tampoco es de recibo el argumento según el cual el estudio se realizó de manera fraccionada cuando se han presentado argumentos que indican que la materia reclamada, en su totalidad no es una invención. Reitera en este sentido que el despliegue visual reclamado, es una forma de presentación de información.

Al ser el examen desfavorable se procedió a la negación de la materia solicitada.

3.3.6.- Violación del artículo 27 de la Sección 5: Patentes de la Ley 170 de 1994

Al respecto aclara que la Oficina no ha violado disposiciones vigentes, sino que se ha limitado a su aplicación de acuerdo con los procedimientos establecidos y aceptados, tal como se puede ver al hacer una simple revisión del Manual Andino de Patentes.

Tampoco es claro el argumento según el cual la Oficina se aparta del ADPIC en cuanto a las formas de presentar información, pues como se anotó, no sólo la Decisión 486 sino también el Manual Andino de Patentes se elaboraron con la cooperación de organismos internacionales, lo cual desvirtúa las afirmaciones del solicitante.

Se trata simplemente que la materia no cumpla con los requisitos exigidos para obtener el privilegio de Patente, lo cual ha sido debidamente demostrado en todas las actuaciones realizadas por esa Oficina.

Finalmente, el solicitante allega un listado de patentes y modelos de utilidad españoles que según el mismo se refieren a invenciones relativas a formas de presentar informaciones y que han sido consideradas patentables al no considerarse excluidas por la citada prohibición.

Aclara en primer lugar que según la legislación nacional, ninguna forma de presentación de información es patentable por cuanto no se considera una invención. Una pantalla, tablero u otro medio puede ser

patentable siempre y cuando no sea definido por medio de la información que contiene.

En estos términos concluye que la Resolución No. 44908 de 31 de agosto de 2009 por la cual se niega el privilegio de patente de la solicitud en cuestión y la Resolución No. 50284, que ratifica la negación se ajustan a las disposiciones legales vigentes.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

La parte actora como la demandada reiteraron, en lo esencial, las consideraciones esgrimidas en el escrito de demanda y en el de contestación a la misma, respectivamente. (Fls. 218 A 237)

El Ministerio Público guardó silencio.

V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 66-IP-2012 de fecha 27 de agosto de 2012, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

1. *La prevalencia de la que goza el ordenamiento comunitario andino respecto de las normas de derecho internacional, en relación con*

las materias que regula el ordenamiento comunitario, ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, prevalece el primero.

En consecuencia, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina prevalece sobre el PATENT COOPERATION TREATY (PCT) y sobre el ADPIC.

2. *El artículo 14, en concordancia con los artículos 16, 18 y 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla los requisitos indispensables para que las invenciones "sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología", puedan ser susceptibles de patentabilidad ante las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros. La novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial son requisitos de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente, so pena de nulidad absoluta que podrá declararse a petición de parte o aún de oficio por la Oficina Nacional Competente.*

3. *La invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, descartando como invención la acción propia de la naturaleza.*

4. *La novedad de la invención, a que se refiere el artículo 16 de la misma Decisión, consiste en que el invento no esté comprendido en el "estado de la técnica", esto es, el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público accesibles por descripción escrita u oral, o por cualquier otro medio que divulgue el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.*

5. *El artículo 18 de la Decisión 486 señala claramente lo que debe considerarse como "nivel inventivo" para una persona del oficio normalmente versada en la materia, en el entendido de que la invención constituye un paso más allá de la técnica existente, con arreglo al principio de la —no obviedad—, esto es, que ella no se derive de manera evidente de la técnica en un momento dado.*

6. *Dentro del Ordenamiento Jurídico Andino no hay norma especial para resolver sobre el nivel inventivo de mezclas y/o combinaciones de elementos conocidos.*

Sin embargo, lo anterior no implica que el examen de patentabilidad en los casos de combinación de elementos conocidos para generar uno nuevo pueda hacerse a la ligera; por el contrario, se debe partir de que sí pueden llegar a constituir una invención patentable las combinaciones si son novedosas, tienen altura inventiva y aplicación industrial.

7. *El artículo 15 de la Decisión 486, en sus literales e) y f), manifiesta que los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales y las formas de presentar la información no son consideradas invenciones.*

8. *Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la*

regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y completas.

Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).

9. *El sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas de Patentes de cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así que el capítulo IV de la Decisión 486 regula el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad.*

Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como con sus propias decisiones.

VI.- CONSIDERACIONES

6.1. A través de la Resolución núm. 44908 de 31 de agosto de 2009, confirmada por la Resolución núm. 50284 de 22 de septiembre de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención denominada “MÉTODO PARA LA FABRICACIÓN DE UN ELEMENTO EN FORMA DE SUPERFICIE HORIZONTAL QUE CONTIENE INFORMACIÓN”, solicitada por el señor JOSÉ SIRVENT BAYARRI, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en consideración a que el solicitante, pretende proteger un método para presentar imágenes (reproducir imágenes), no un método de fabricación, pues de serlo, el producto o resultado obtenido sería una superficie no una imagen deformada. La solicitud no cumple con los

requisitos de novedad y aplicación técnica-industrial, toda vez que corresponde a una presentación de información (despliegue visual), y no a un proceso industrial.

6.2. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida dentro de este proceso considera pertinente interpretar los artículos 14 (requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial), 15 literales e) y f) (prohibición de patentar programas de ordenador y formas de presentar la información), 16 (la novedad), 18 (nivel inventivo), 19 (susceptibilidad de aplicación industrial) y 30 (las reivindicaciones) de la Decisión 486, en cuanto resultan pertinentes para la resolución del caso.

6.3. En opinión de la parte actora, los actos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 14, 15 lit. f), 16, 18, 30 y 48 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y el artículo 27 Sección Quinta Patentes de la Ley 170 de 1994.

6.4. La Superintendencia de Industria y Comercio fundamenta los actos acusados en que el objeto reclamado no es patentable por expresa disposición del artículo 15 lit. f) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; por ende, no procede analizar los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial; tampoco hay elementos técnicos que permitan evaluar la novedad o el nivel inventivo porque el método reclamado corresponde a una presentación de información.

6.5. Dentro de estos planteamientos de las partes corresponde a la

Sala establecer si la solicitud de reconocimiento de patente efectuada por la actora se encuentra dentro de las excepciones a la materia considerada como invención y en caso negativo, si cumple con las exigencias previstas para su reconocimiento.

Para el efecto se analizarán las disposiciones que el actor estima violadas con la expedición de las resoluciones acusadas:

6.5.1. Interpretación de la norma que excluye la protección por patente de las formas de presentar información.

La Resolución acusada se fundamenta en que la invención solicitada es un “método para la presentación de información”, por ende no patentable en virtud del artículo 15 literal f) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En este sentido plantea que se deben aplicar el ADPIC y el PCT en los aspectos sustantivos, sin discriminación, y que las excepciones a la patentabilidad deben mirarse con criterio razonable y no se debe excluir la patentabilidad de invenciones de forma arbitraria.

La Sala en este aspecto prohíja lo señalado en la Interpretación Prejudicial al referirse a la “Primacía del Derecho Comunitario Andino frente a normas de derecho internacional”, en los siguientes términos:

En el presente proceso, el demandante afirma que la interpretación del artículo 15 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina debe hacerse de conformidad con el PATENT COOPERATION TREATY

(PCT); asimismo, que la interpretación debe ser concordante con el ADPIC. En tal virtud, se hará referencia a la primacía del derecho comunitario andino frente a normas de derecho internacional.

(...)

El principio fundamental del Derecho Comunitario Andino, es el Principio de la “Supremacía del Derecho Comunitario”, el mismo que encuentra su apoyo en otros, como los de: “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Comunitario”, “Aplicación Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.

(...)

En virtud de los principios de autonomía y primacía, las normas del ordenamiento comunitario —tanto las primarias como las derivadas— deben surtir la plenitud de sus efectos, de manera uniforme, en todos los Países Miembros. Por tanto, las normas de los ordenamientos nacionales, sean de origen interno o internacional, no pueden menoscabar o contrariar los imperativos comunitarios. De allí que la Comunidad, si bien no se encuentra vinculada por los tratados que celebren individualmente los Países Miembros, puede tomarlo como una referencia, ya que los cuatro Países Miembros son parte del mismo.

En consecuencia, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina prevalece sobre el PATENT COOPERATION TREATY (PCT) y sobre el ADPIC.

En estos términos, ante la preeminencia de la norma comunitaria no aplica la regla contenida en el numeral 39.1 del PCT, y la interpretación dada a la exclusión por la Superintendencia de Industria y Comercio debe sujetarse a las disposiciones previstas en la norma comunitaria, particularmente, a lo establecido en los artículos 14 y siguientes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

6.5.2.- Violación del artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Señala el actor que el artículo 14 de la norma comunitaria establece los requisitos esenciales para que la patente de invención, sea de producto o procedimiento, resulte concedida, los cuales fueron cumplidos en cuanto se trata de un método de generación de imagen, que hace que desde una dirección oblicua al panel horizontal la imagen sea vista como si estuviera en posición vertical.

El artículo 14 de la Decisión 486, establece los requisitos que debe cumplir toda invención para que sea patentable, siempre y cuando no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria, la cual dispone:

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.

Por su parte los artículos 15 y 16, señalan:

Artículo 15.- No se considerarán invenciones:

(...)

e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y,

f) las formas de presentar información.

Artículo 16.- 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. (...)

Dentro de este contexto, acorde con lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, relacionado con la prohibición de

patentar programas de ordenador y la prohibición de patentar las formas de presentar la información, señaló:

Prohibición de patentar programas de ordenador.

En el presente proceso el demandante manifiesta que “La presente invención no es un programa de ordenador tampoco se limita a hacer que un sistema en sí conocido opere de otra manera, sino que la presente invención se refiere a una combinación nueva e inventiva de elementos físicos”, en tal virtud, el Tribunal considera oportuno referirse al tema.

Para el efecto, el Tribunal hará referencia a la interpretación prejudicial recaída en el proceso 85-IP-2009, patente de invención: “MÉTODO Y DISPOSITIVO DE DIAGNOSIS DE FALLO DE FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR”, de 2 de diciembre de 2009.

“El artículo 15 de la Decisión 486, en su literal e), manifiesta expresamente que los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales no son consideradas invenciones, por lo tanto, y, tomando en cuenta que la norma comunitaria andina sólo concede patentes a las invenciones (ya sean de producto o de procedimiento) los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales no son patentables.

Es necesario aclarar, que de conformidad con el ordenamiento jurídico andino, los programas de ordenador son objeto de protección dentro del ámbito de los derechos de autor, contenidos en la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. A la que se hará referencia de manera ilustrativa.

La disposición del artículo 4 de la Decisión 351 incluye, entre las obras objeto de protección, como si se tratase de obras literarias (artículo 23), a los programas de ordenador (literal I), entendidos tales programas (Software) como la expresión de 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 programa comprende la documentación técnica y los manuales de uso (artículo 3).

Los programas de ordenador, en tanto que obras expresadas por escrito, gozan de la protección por el derecho de autor desde su

creación, aunque ésta se haya producido antes de la fecha de entrada en vigencia de la Decisión (artículo 58).

En el caso de los programas de ordenador, cuya protección, caso de constituir creaciones originales, se extiende tanto a los programas operativos como a los aplicativos, tengan la forma de código fuente o de código objeto, su modificación para la utilización correcta (artículo 23), y su reproducción, incluso para uso personal, exigen la autorización del titular del derecho, salvo que se trate de la copia de seguridad (artículo 25). Sin embargo, la introducción del programa en la memoria del ordenador, a los efectos del exclusivo uso personal, no será un caso de reproducción ilegal; en cambio, sí lo será el aprovechamiento no consentido del programa por varias personas, mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento análogo (artículo 26).

Por lo demás, no hay lugar a confundir ambos objetos de protección: como ha señalado el Tribunal, un mismo programa de ordenador puede ser utilizado para la elaboración de varias bases de datos, y la elaboración de una base de datos puede ser el resultado del uso de varios programas de ordenador.

La norma comunitaria prevé la posibilidad de que las legislaciones internas de los Países Miembros establezcan limitaciones y excepciones a la protección por el derecho de autor, pero somete tales limitaciones y excepciones a la exigencia de que se trate de usos honrados, es decir, de usos que no atenten contra la explotación normal de las obras y que no causen perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular o titulares de los derechos (artículo 21).

En el orden comunitario, tales limitaciones y excepciones significan la posibilidad de realizar lícitamente, sin la autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna los actos enumerados en el artículo 22 de la Decisión 351”.

En consecuencia, el juez consultante, sobre la base de las consideraciones emitidas, deberá determinar si la solicitud de la patente de invención, es en efecto un programa de ordenador o si por el contrario consiste en una invención.

Prohibición de patentar las formas de presentar información.

En el presente proceso la Superintendencia de Industria y Comercio manifiesta que “En el presente caso se ha demostrado que el método reclamado no es un método de fabricación, sino un método para la presentación de información (despliegue visual), el cual no corresponde a un proceso industrial. De esa forma las características reclamadas no

tienen carácter técnico”, en tal virtud, el Tribunal considera oportuno referirse al tema.

El artículo 15 de la Decisión 486, en su literal f), manifiesta expresamente que las formas de presentar información no son consideradas invenciones, por lo tanto, y, tomando en cuenta que la norma comunitaria andina sólo concede patentes a las invenciones (ya sean de producto o de procedimiento), las formas de presentar información como tales no son patentables.

De conformidad con el ordenamiento jurídico andino, la excepción no se refiere a la información en sí misma, sino a la forma en que ésta es presentada; es decir, al modo de proceder para hacer manifiesta la información.

Sobre el tema, Cabanellas de las Cuevas ha manifestado que la exclusión considerada se basa en que estamos ante técnicas para obrar sobre la percepción del receptor de la información y no sobre la materia.

“(…) el sentido de la exclusión (…) es que será la forma que se dé a la información, y no los mecanismos empleados para su transmisión, lo que esté excluido de patentamiento. Caen así en la prohibición las formas de las señales de tráfico, los símbolos informativos, la disposición que se dé a los formularios o tablas. En cambio no estaría prohibido el patentamiento de un nuevo medio mecánico para la construcción de tableros de información en aeropuertos, o un procedimiento novedoso para realzar la luminosidad de señales o carteles”.¹

En consecuencia, el juez consultante, sobre la base de las consideraciones emitidas, deberá determinar si la solicitud de la patente de invención, constituye una forma de presentar la información o si por el contrario consiste en una invención.

Dentro de este contexto, la Sala advierte que la solicitud de patente de invención no constituye una invención ya que se trata de una de las excepciones previstas en el artículo 15, específicamente en el literal f), puesto que se limita a una forma de presentar información, por ende,

¹ CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE PATENTES DE INVENCIÓN. Tomo I. Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires. 2004. P. 819.

no procede realizar el análisis de los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

La Resolución No. 44908 de 31 de agosto de 2009, expresó al respecto:

“1.- Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en suministrar un método para presentar de cierta manera información visual (imagen o superficie informativa horizontal), a un segmento de un auditorio.

El problema técnico planteado es satisfacer la necesidad de dirigirse exclusivamente a un sector de la audiencia en un recinto, mediante una superficie informativa horizontal dispuesta sobre una superficie horizontal.

Para resolver dicho problema, la solicitud proporciona un método que procesa una imagen original para obtener una imagen deformada dispuesta sobre una superficie horizontal, de manera que sólo se puede interpretar cabalmente por una porción de la audiencia.

2.- No es una invención

Según lo dispuesto en el artículo 15 de la Decisión 486, "no se considerarán invenciones: f) las formas de presentar información."

En este caso, la excepción no se refiere a la información en sí misma, sino a la forma en que ésta es presentada, o en otras palabras, al modo de proceder para hacer manifiesta la información.

De esta manera, el objeto de la solicitud se refiere precisamente, al modo de proceder para presentar una información en posición horizontal (a manera de una imagen, denominada originalmente superficie informativa horizontal por el solicitante y en la versión modificada en estudio, elemento en forma de superficie horizontal) para que aparente estar dispuesta verticalmente desde un determinado punto de vista, por ejemplo, para que sea inteligible para un sector de una audiencia y, al mismo tiempo, sea ininteligible para los integrantes del resto de la audiencia (folio 114).

En la etapa a) de la reivindicación 1 (folio 122), se indica que debe determinarse explícitamente el punto al que se va a dirigir la información. Por su parte, las reivindicaciones 7 a 10 (folios 124 y 125), establecen específicamente ciertos puntos a los que se va a dirigir la información: un auditorio, una instalación en la que se celebran actos públicos [un evento deportivo], un dispositivo captador de imágenes. El método entonces está enfocado a procesar información para presentarla (dirigirla, en palabras del solicitante) ante un auditorio.

Así las cosas, pese a que el solicitante reclama un método para la fabricación de un elemento en forma de superficie horizontal (reivindicación 1, folio 122), al seguir cada uno de los pasos especificados para ello, lo que se obtiene es una información a manera de imagen deformada (sobre una superficie horizontal, cierto), pero no, una superficie horizontal (la superficie horizontal es la misma que se encuentra antes de empezar a desarrollar el método, ella no sufre ninguna alteración física, y es llamada por el solicitante: espacio en el que se va a colocar la superficie informativa horizontal [etapa a), reivindicación 1], es decir, se trata de un espacio bidimensional) que, en ningún momento o etapa del método se va a ver alterado físicamente, tangiblemente.

De otro lado, tratándose de los elementos modificados por el solicitante, caben las siguientes precisiones:

- El término imagen, se puede interpretar como algo concreto (una estructura) o como algo virtual (la proyección de una escultura), En la solicitud, se refiere a algo virtual (folio 116: preferentemente. la etapa j) se realiza o calcula mediante un programa gráfico de tratamiento de imágenes; esto, en otras palabras, es: se realiza o calcula mediante software).*
- Por otro lado, dentro del lenguaje corriente se conocen diferentes formas de presentar información: una tangible (en soporte físico) como la información contenida en un CD, DVD o texto escrito, y una intangible (virtual) como la contenida en una página web, una memoria RAM o la que se transmite oralmente.*

Ahora bien, ninguna de las etapas del método reclamado sirve para modificar tangiblemente un producto físico. No hay ninguna alteración en los materiales que intervienen en el método, la superficie física sobre la que se realiza el método no se ve alterada después de que ha dejado de practicarse el método, En todas y cada una de las etapas especificadas en la reivindicación 1 se maneja o procesa información con el fin de presentarla a una audiencia de una manera específica, que corresponde a la original (sin alteraciones), pero que ha sido deformada para producir un efecto visual determinado.

Este razonamiento lleva a concluir, que el método reclamado no se refiere a un procedimiento susceptible de ser patentado, es decir, una serie de etapas encaminadas a modificar (las características físicas de) ciertos materiales con el fin de obtener (unas características físicas en) un producto tangible diferente de cualquiera de los que intervienen en su obtención.

Como se deduce de todo lo anterior, lo que se procesa mediante el método reivindicado, es información, siendo el fin de la solicitud, presentar dicha información ante un auditorio. Es decir, lo solicitado es una forma de presentar información.

La excepción que afecta la solicitud resulta evidente, si se tiene en cuenta además la última etapa del método reclamado: colocación, en el campo, de determinada por el paso (g) (reivindicación 1, folio 123).

Como ya se mencionó anteriormente, la última etapa del método para la fabricación de un elemento en forma de superficie horizontal no produce explícitamente un elemento en forma de superficie horizontal sino que debe producir una imagen deformada colocada en un área determinada (es decir, la reivindicación no está bien definida), o en otras palabras, presentar información de cierta manera ante un auditorio.

Pero se hace más evidente, en las reivindicaciones 7 a 10 (folios 124 y 125), porque en cada una de ellas se especifica a dónde se desea enviar la Información. En otras palabras, se definen los destinos de la información, y la forma de presentarla, porque dentro de la descripción se establece que la forma en que se presenta dicha información a tales destinatarios es vertical o que aparenta ser vertical a pesar de estar sobre una superficie horizontal (página 1, folio 114).

En el presente caso, la Sala observa que de acuerdo con la solicitud elevada por el actor, la invención consiste en un método para presentar información y no para la fabricación de una superficie informativa, ya que como lo anotó la Oficina de reconocimiento de patentes, *“gran parte del método reclamado puede ser ejecutado por un ordenador (etapas b a j), para ello únicamente habría que introducirle una imagen (en forma digitalizada) y los datos (coordenadas) para que el ordenador se encargara de producir una imagen deformada (también digitalizada), que sería la que se debería exhibir sobre la superficie horizontal objetivo, lo cual refuerza aún más el hecho que la presente solicitud no se trate de un invento”*.

Además, en la Resolución que resolvió el recurso de reposición la autoridad competente precisó:

Aunque el presente método se refiere a la generación de una imagen, esto no es equiparable a un método de fabricación de una superficie, puesto que se trata de dos conceptos completamente diferentes.

Cabe precisar por otra parte que lo que se ejecuta por un ordenador sí es excluido de patentabilidad, dado que se refiere a soporte lógico como tal. Así las cosas, si bien es cierto que gran parte de las actividades de hoy en día son susceptibles de ser ejecutadas por computador, también es cierto que tales actividades son en su mayoría la ejecución de programas (lo cual NO es una invención), o el uso de programas (cabe recordar que la legislación no otorga privilegio de patentes a los usos). Por lo anterior, no es razonable argumentar que la materia reclamada tiene carácter técnico por el hecho de ser un código ejecutado por computador.

Así, incluso como lo admite el propio accionante al precisar que su solicitud comprende una pluralidad de fases o etapas definidas, las cuales se pueden llevar a cabo con la ayuda de ciertos programas, es lo que en realidad constituye el objeto de la solicitud, lo que significa que no se desvirtuó por el actor que se trate de una forma de transmitir información.

Además la citada Resolución precisó:

En efecto, el literal e) del artículo 15 establece que no se consideran invenciones: "e) los programas de ordenador o el soporte lógico como tales",

La Decisión Andina 351, por su parte, define al programa de ordenador como: "la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que un ordenador ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado".

Aunque la materia reclamada por el solicitante está claramente dirigida a proteger un método de presentación de información, también se puede extractar de dicha materia que las etapas a las que se refiere el capítulo reivindicatorio consisten en instrucciones que al ser ejecutadas por un computador hacen que este ejecute determinadas tareas u obtenga determinado resultado, tal como la generación de una imagen. De acuerdo a lo anterior, la materia reclamada se refiere realmente a un algoritmo de programación, lo cual es soporte lógico como tal.

Finalmente, cabe aclarar al respecto que la no patentabilidad del software no impide la patentabilidad en todos los sectores tecnológicos, simplemente las solicitudes deben definir la invención por medio de características técnicas. Ahora bien, si la única materia que define el objeto a patentar es el software o la implementación de software, tal solicitud no puede considerarse una invención y por tanto no constituye materia patentable.

En estos términos, el hecho que lo reivindicado pueda ejecutarse en un ordenador, hace que la solicitud no sea patentable, más aún cuando la tecnología permite que cualquier actividad sea susceptible de ser ejecutada por un ordenador, lo que no se considera invención por la norma comunitaria.

No asiste razón al actor cuando afirma que su solicitud debió estudiarse como un todo y sin fraccionamientos. Contrario a esta afirmación la Superintendencia al resolver el recurso de reposición, precisó:

Por otra parte, cabe aclarar que el Despacho en ningún momento ni en ninguna actuación ha reconocido que la reivindicación 1 se refiera a una invención y por tanto constituya materia susceptible de proteger mediante patente. Al contrario, todas las comunicaciones enviadas por esta Oficina han considerado la materia reclamada tanto en la reivindicación 1 como en las dependientes, como materia NO patentable. Así por ejemplo, la Resolución 44908 expresa en el aparte 2 lo siguiente: "Así las cosas, pese a que el solicitante reclama un método para la fabricación de un elemento en forma de superficie horizontal (reivindicación 1, folio 122), al seguir cada uno de los pasos especificados para ello, lo que se obtiene es una información a manera de imagen deformada (sobre una superficie horizontal, cierto), pero no una superficie horizontal..." (folio 173).

Cuando el Despacho se refiere a seguir cada uno de los pasos especificados para ello, obviamente se está refiriendo a los pasos especificados en todo el capítulo reivindicatorio y no únicamente a las reivindicaciones 7 a 10, tal como afirma el recurrente.

Igualmente cabe resaltar que la redacción de las mencionadas reivindicaciones 7 a 10 no dejan lugar a interpretaciones, dado que lo expuesto en estas se refiere claramente a los puntos a donde se dirige la información, lo cual de ninguna forma es una característica de una superficie ni de un método para fabricar una superficie.

En estos términos la Sala considera que la Superintendencia previo análisis del capítulo de las reivindicaciones concluyó que había lugar a negar la solicitud de patente de invención por tratarse de un objeto no patentable acorde con lo establecido en los literales e) y f) del artículo 15 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta que la solicitud se funda en un programa de ordenador y se trata de una forma de presentar información según se pudo establecer del análisis conjunto de las reivindicaciones.

La Sala considera que como la materia solicitada, no es patentable, no hay lugar a analizar los requisitos exigidos en los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 transcritos, esto es, que además de tener nivel inventivo, novedad y utilidad esté comprendida dentro del estado de la técnica, puesto que como se tiene establecido, la solicitud presentada no resuelve un problema de superficies informativas, sino de transmisión de información que como tal no es susceptible de ser patentada.

Tampoco los actos acusados contrarían el artículo 18 de la Decisión 486, el cual señala lo que se debe considerar como "nivel inventivo" para una persona del oficio normalmente versada en la materia, en el entendido de que la invención constituye un paso más allá de la técnica existente, con arreglo al principio de la —no obviedad—, esto es, que

ella no se derive de manera evidente de la técnica en un momento dado, por la misma razón anteriormente expresada, en cuanto que de conformidad con el artículo 15 de la Decisión 486, en sus literales e) y f), los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales y las formas de presentar la información no son consideradas invenciones, al haberse establecido que la solicitud no constituye un método para la fabricación de un panel o elemento en forma de superficie horizontal, sino una forma de transmitir información, mediante la utilización de un código (deformación de la imagen).

En relación con la alegada violación de los artículos 30 y 48 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la Sala estima que acorde con lo señalado por la Superintendencia de Industria y Comercio en las resoluciones acusadas, las reivindicaciones presentadas no definen una invención sino que se refieren a la forma de presentar información, pues el procedimiento previsto conduce a la presentación de una imagen. El estudio se realizó de manera integral y no fraccionado como lo señala la actora.

Finalmente, en relación con la presunta infracción del artículo 27 Sección 5 de la Ley 170 de 1994, según el cual, Colombia ratificó el ADPIC y está obligada por el artículo 27 a proteger sin discriminación, las invenciones en cualquier sector tecnológico, es cierto, como lo señaló la autoridad administrativa que al ser el país parte de ADPIC, debe respetar todas sus normas, lo cual obliga a proteger, sin discriminación, las invenciones en cualquier sector tecnológico; sin

embargo, esta protección se predica de las “invenciones” que en el presente caso no revisten tal carácter por tratarse de una forma de transmitir información, debiéndose reiterar que el reconocimiento de patente en Colombia se funda en las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina como lo advirtió el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial.

Todo lo anterior lleva a la Sala a declarar que las pretensiones de la actora no tienen vocación de prosperidad y así quedará consignado en la parte resolutive de esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda formuladas por JOSÉ SIRVENT BAYARRI, contra las Resoluciones Nos. 44908 de 31 de agosto de 2009 y 50284 de 22 de septiembre de 2010, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, se negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: “MÉTODO PARA LA FABRICACIÓN DE UNA SUPERFICIE INFORMATIVA HORIZONTAL”, por las razones expuestas en esta decisión.

SEGUNDO: RECONOCER personería para actuar a la abogada DORIS ELENA POLO CÓRDOBA, en virtud del poder otorgado por la

Superintendencia de Industria y Comercio, para los fines y con el alcance del mismo y sus anexos obrantes a folios 238 a 241 del cuaderno principal.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala de la sesión de la fecha.

**GUILLERMO VARGAS AYALA
GONZALEZ**

Presidente

MARIA ELIZABETH GARCIA

**MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO
MORENO**

MARCO ANTONIO VELILLA