

# **REQUISITOS PARA LA CONCESIÓN DEL TÍTULO DE PATENTE EN COLOMBIA**

**HERNÁN DARIO RUIZ JURADO  
NICOLÁS ULLOA DIAZ**

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA - UNAB  
ESCUELA DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLITICAS  
FACULTAD DE DERECHO  
BUCARAMANGA 2007**

# **REQUISITOS PARA LA CONCESIÓN DEL TÍTULO DE PATENTE EN COLOMBIA**

**HERNÁN DARIO RUIZ JURADO  
NICOLÁS ULLOA DIAZ**

**TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE ABOGADO**

**DIRECTOR: PABLO ANDRES DELGADO PEÑA**

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA - UNAB  
ESCUELA DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS  
FACULTAD DE DERECHO  
BUCARAMANGA 2007**

**NOTA DE ACEPTACIÓN**

---

---

---

---

---

---

**DIRECTOR**

---

**CALIFICADOR**

---

**CALIFICADOR**

## ÍNDICE GENERAL

Introducción	7
Formulación del problema jurídico	11
Objetivo General	11
Objetivos específicos	11

### TÍTULO I DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN

#### CAPÍTULO I De los Requisitos de Patentabilidad

1. Los requisitos para patentar en Colombia	13
1.1 The patent-La patente	13
1.2 La novedad	15
1.2.1 El estado de la técnica	23
1.2.2 Prioridad	36
1.3. El nivel inventivo	37
1.3.1 Método para la evaluación del nivel inventivo	42
1.3.2 Indicios de la existencia de nivel inventivo	45
1.3.3 Indicios de la falta de nivel inventivo	46
1.4. La aplicación industrial	47

#### CAPÍTULO II Del Enfoque Negativo de la Invención

2. Enfoque negativo de la invención	49
2.1 Generalidades	49
2.2 No se considerarán invenciones	49
2.3 Invenciones no patentables en Colombia	70

#### CAPÍTULO III De las Solicitudes de Patente

3. Tramites	76
3.1 Solicitud de la Patente	76
3.2 Trámite de la solicitud	79
3.2.1 Admisión a trámite y otorgamiento de fecha de presentación	79
3.2.2 Examen de forma	80
3.2.3 Publicación de la solicitud	82
3.2.4 El llamamiento a oposiciones	83
3.2.5 Solicitud de examen de fondo	84
3.2.6 Examen de Patentabilidad	84
3.2.7 Concesión o denegación de la patente	86

#### CAPÍTULO IV De la Titularidad de la Patente

4. Titulares de la patente	88
----------------------------	----

4.1 Derechos que se derivan de la patente	88
4.2 Normativa nacional comercial	94
4.3 Duración de la protección	95

**CAPÍTULO V**  
**De las Licencias Obligatorias**

5. Las licencias en las patentes	97
5.1 Obligación de explotar la invención	97
5.2 Las Licencias Obligatorias	97
5.2.1 Supuestos para la procedencia de la licencia obligatoria	99

**CAPITULO VI**  
**De los Actos Posteriores a la Concesión del Título de Patente**

6. Actos posteriores a la concesión de la patente	105
6.1 Actuaciones	105
6.2 Caducidad de la Patente	106

**TÍTULO II**  
**DE LOS MODELOS DE UTILIDAD**

**CAPITULO I**  
**Generalidades**

1. Patente de modelo de utilidad	107
1.1 Definición	107
1.2 Elementos del Modelo de Utilidad	108
1.3 Objetos no susceptibles de protección a través del Modelo de Utilidad	108

**CAPITULO II**  
**De los Requisitos de Patentabilidad de Modelo de Utilidad**

2. Requisitos para la patente de modelo de utilidad	110
2.1 Requisitos Legales	110

**CAPITULO III**  
**Del Trámite de la Solicitud de Modelo de Utilidad en Colombia**

3. La solicitud y su concesión	112
3.1 Etapas de la solicitud	112
3.2 Duración de la protección	114
3.3 Ejemplos Finales	114

**TÍTULO III  
DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA  
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES**

**CAPITULO I  
INTERPRETACIONES PREJUDICIALES**

1. Hermenéutica andina	117
1.1 Introducción	117
1.2 Proceso 11- ip- 95 -Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina	118
1.3 Proceso 39- ip- 98 -Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina	129
1.4 Proceso 81- ip- 06 -Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina	141
<b>CONCLUSIONES</b>	158
<b>RECOMENDACIONES</b>	162
<b>BIBLIOGRAFIA</b>	164

## INTRODUCCIÓN

El presente trabajo está enfocado al análisis jurídico de los requisitos legales necesarios y fundamentales para ser titular de una patente de producto o procedimiento industrial en aplicación de la norma comunitaria Decisión Andina 486 de 2000.

En el transcurso del estudio, examinaremos no sólo los requisitos conocidos como objetivos, sino que abordaremos los requisitos sustanciales y formales, con la finalidad de que el jurista, intérprete o investigador, pueda tener una comprensión integral y sistemática del bloque de exigencias que al ser complementadas en su totalidad, se accederá efectivamente a la Patente.

Uno de los temas exóticos e importantes del derecho comercial ha sido el referido a la propiedad industrial, siendo ésta, uno de los bienes mercantiles.

La Propiedad Intelectual tiene dos grandes divisiones las cuales comprenden lo respectivo a la legislación autoral y a la propiedad industrial. Así las cosas, dentro de la propiedad industrial encontramos las creaciones industriales como una subdivisión a la cual pertenecen las patentes; estas son reguladas en Colombia por la Decisión Andina 486 de 2000, norma supranacional que tiene completa aplicación por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC, ente adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Los examinadores de patentes, miembros de la Superintendencia de Industria y Comercio, son los encargados de determinar si una solicitud de patente reúne o no con los requisitos que establece la Normativa Andina acogida por nuestra legislación nacional, para proceder a concederla o negarla por medio de un acto administrativo con el cual se pone fin al procedimiento y el que al estar en firme pone fin a la vía gubernativa.

Este acto administrativo que niega o concede una patente de invención o de modelo de utilidad puede ser demandado ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por medio de una acción de nulidad y reestablecimiento del derecho, con la finalidad de que el Consejo de Estado ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio realizar un acto que está establecido en las pretensiones de la demanda. Así las cosas, evidenciamos que el tema referido a la propiedad industrial y concretamente a las patentes, tiene una naturaleza mixta ya que en su contenido se sujeta a normas de derecho privado, pero en su proceso y trámite de obtención se realiza ante entidades de carácter público como lo es la Superintendencia de Industria y Comercio, que a su vez aplican las normas de carácter comercial, y que al momento en que se expida un acto administrativo del cual el solicitante no está de acuerdo, entra el Consejo de Estado a resolver el problema por medio de un proceso judicial y previa demanda de parte.

Actualmente, la propiedad industrial es la herramienta fundamental con la que puede contar todo empresario, sea grande, mediano o en el menor de los casos pequeño, para hacer frente al desafío que representa entrar al mercado. Como quiera que las patentes ocupan el puesto principal en la bancada de la mencionada clase de propiedad sobre los inventos industriales es el Estado colombiano el encargado de brindar protección a las invenciones, debido a que la inversión extranjera recaería en la nueva creación y consecuentemente, los empresarios sin la debida protección emigrarían hacia un país protector de las mismas.

Ante la realidad económico-social de nuestro país, es primordial hacer un uso adecuado de los mecanismos de búsqueda que permitan informarnos cuál ha sido el avance constante con respecto a innovación tecnológica, para así nutrir de este contenido a nuestras empresas, aprovechando uno de los mecanismos más eficaces a nivel internacional el cual es la búsqueda de información contenida en las solicitudes de patentes presentadas en las diferentes oficinas de patentes a nivel mundial, y que para nuestro caso es la Superintendencia de Industria y Comercio SIC.

Según lo anterior, consideramos fundamental el estudio de los requisitos exigidos para obtener una patente, ya que en la mayoría de las solicitudes negadas se evidencia el desconocimiento de la materia que muestra el solicitante, teniendo como efecto una gran pérdida de dinero y tiempo.

Con el presente trabajo pretendemos igualmente dar a conocer cuál debe ser la correcta interpretación de los requisitos exigidos para el otorgamiento de una patente, estableciendo su alcance y contenido, con la finalidad de que sirva de apoyo, no solo a los abogados, sino también a empresarios que desconozcan el tema debido a que no son especialistas en la materia; asimismo, apoyo e incentivo a los inventores y creadores de productos y procedimientos industriales, para que puedan determinar con anterioridad a la solicitud si su creación va cumpliendo cabalmente con los requisitos, los cuales parecen obvios y fáciles de interpretar, pero que al momento de ser examinadas las solicitudes efectuadas a través del examen realizado por la SIC, se encuentran con que la interpretación no es la correcta y pertinente.

El presente trabajo pretende estudiar el alcance, contenido e interpretación, desde un punto de vista objetivo-jurídico, de los requisitos exigidos para obtener una patente, profundizando en la novedad, altura inventiva y aplicación industrial, requisitos denominados como objetivos por la doctrina, estableciendo

los límites excepcionales que puedan predicarse de los mismos, con miras a integrar un marco normativo ayudado de una interpretación sistemática, apoyados en la doctrina y jurisprudencia para el cabal cumplimiento de los objetivos propuestos.

## **FORMULACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO**

¿Obedece la interpretación actual y aplicación jurídica de los conceptos de los requisitos exigidos para el otorgamiento de una patente en Colombia a criterios objetivos claramente establecidos?

## **OBJETIVOS**

### **OBJETIVO GENERAL**

Desarrollar y conocer la correcta interpretación, alcance y contenido de los requisitos exigidos para el otorgamiento de patentes en Colombia.

### **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

1. Estudiar en qué sentido se han dado los pronunciamientos del Tribunal de Justicia Andino en relación con la aplicación de los requisitos exigidos para el otorgamiento de una patente.
2. Definir los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial a partir del marco legal, doctrinal y jurisprudencial.
3. Confrontar diferentes tesis doctrinales y jurisprudenciales referidas a los requisitos exigidos para el otorgamiento de una patente.
4. Establecer cuál es la normativa nacional e internacional vigente y los procedimientos a seguir para la obtención de una patente de invención, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para ello.
5. Determinar el marco jurídico de licencias obligatorias en materia de patentes.

6. Establecer qué elementos u objetos no se consideran invenciones y qué invenciones no serán patentables en Colombia.
7. Establecer las diferencias entre patentes de invención y patentes de modelo de utilidad.

**TÍTULO I**  
**DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN**  
**CAPÍTULO I**  
**De los Requisitos de Patentabilidad**

**1. Los requisitos para patentar en Colombia**

**1.1 The patent – La patente**

“Patent, the adjective means “OPEN,” and patent, the noun, is the customary abbreviation of “open letter.” The official name is “letters patent,” a literal translation of the Latin “litterae patentes.” Letters patent are official documents by which certain rights, privileges, ranks, or titles are conferred.

Among the better known of such “open letters” are patents of appointment (of officers, military, judicial, colonial), patents of nobility, patents of precedence, patents of land conveyance, patents of monopoly, patents of invention. Patents of invention confer the right to exclude other from using a particular invention. When the term “patent” is used without qualification, it nowadays refers usually to inventors’ rights. Similarly, the French “brevet,” (brief letters), is a document granting a right or privilege, and usually stands for “brevet d’ invention”.

A patent confers the right to secure the enforcement power of the state in excluding unauthorized persons, for a specified number of years, from making commercial use of a clearly identified invention.”<sup>1</sup>

Para abordar el tema propuesto, consideramos importante traer el enunciado anterior propuesto por el profesor MACHLUP, ya que nos acerca al concepto de

---

<sup>1</sup> MACHLUP, Fritz. An Economic Review of the Patent System, Subcomm. On Patents, TradeMarks and Copyrights, of the committee on the Judiciary, 85 th Congress, 2d sess. The Intellectual Property System. Boston – USA. 1999

patente, el cual fue tratado en el 85avo congreso sobre el sistema de Propiedad Intelectual en USA.

La patente de invención es el documento en que oficialmente se le reconoce a alguien una invención y los derechos que de ella se derivan<sup>2</sup>

Son un privilegio legal que conceden los gobiernos a los inventores, con la finalidad de prohibir a cualquier otra persona fabricar, utilizar o vender el producto, procedimiento o método patentado.

Al proteger de copia el invento, el gobierno fomenta la invención. La creación está protegida durante un plazo de tiempo determinado, permitiendo al inventor ser el único que venda o explote el invento. De esta forma, su beneficio es mayor, y rentabiliza los recursos invertidos en la investigación.

En otras palabras, una patente es un conjunto de derechos exclusivos garantizados por un gobierno o autoridad al inventor de un nuevo producto (material o inmaterial) susceptible de ser explotado industrialmente para el bien del solicitante de dicha invención (como representante por ejemplo) por un espacio limitado de tiempo (generalmente 20 años desde la fecha de solicitud).

Este término deriva del latín patens, -entis, que originalmente tenía el significado de estar abierto, o descubierto (a inspección pública) y de la expresión letras patentes, que eran decretos reales que garantizaban derechos exclusivos a determinados individuos en los negocios. Siguiendo la definición original de la palabra, una de las finalidades de la legislación sobre las patentes es la de inducir al inventor a revelar sus conocimientos para el avance de la sociedad a cambio de la exclusividad durante un período limitado de tiempo. Luego una patente garantiza un monopolio de explotación de la idea o de una maquinaria durante un cierto tiempo.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 2004.

<sup>3</sup> WIKIPEDIA. [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)

Teniendo claro qué es una patente, es primordial entrar a analizar sus elementos o requisitos esenciales, con la finalidad de establecer el alcance y contenido de cada uno de ellos.

## **1.2. La novedad**

El primer requisito establecido por la Decisión 486 de 2000 es la novedad, sobre la cual se tiene varias acepciones: cualidad de nuevo; cosa recién hecha, aparecida u ocurrida; cambio introducido o surgido en una cosa; suceso reciente o noticia<sup>4</sup>.

Para el caso de la propiedad Industrial, este término debe tener una acepción jurídica y técnica con la finalidad de que se le dé por el intérprete el alcance y contenido exacto.

El artículo 16 de la Decisión Andina 486 de 2000 establece que se cumplirá con este requisito cuando la invención no se encuentre en el estado de la técnica: “Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considera dentro del estado de la técnica el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud

---

<sup>4</sup> Diccionario Planeta de la Lengua Española, pg 873 Editorial planeta, Barcelona España. 1982

de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40”<sup>5</sup>.

State of the art, expresión del inglés, denota el nivel más alto de desarrollo de un dispositivo, técnica o campo científico, alcanzado en un tiempo determinado.

La expresión inglesa se puede traducir al español también como "de punta", o "[lo más] avanzado"; por ejemplo, state-of-the-art technology se traduce dentro del contexto cultural hispano, es decir, no literal, como "tecnología de punta" o "tecnología de vanguardia".<sup>6</sup>

En el campo de la propiedad industrial, en especial en el campo de las patentes, se suele denominar Estado de la Técnica o "prior art". Se define mediante todo aquello que ha sido publicado, ya sea en el país donde se busca la patente o en todo el mundo, antes de la fecha de solicitud de la patente, lo cual resalta de antemano la importante función que cumplen las oficinas de patentes en el mundo para lograr este cometido, impidiendo que se otorguen patentes de invención o de modelos de utilidad a productos o procedimientos ya existentes.

---

<sup>5</sup> 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.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.

<sup>6</sup> [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)

Dentro de un escrito académico técnico, se denomina Estado del Arte a la base teórica sobre la que se basa el escrito, o la cual se rebate en el desarrollo posterior en el escrito y que forma parte introductoria del mismo.<sup>7</sup>

Por otra parte, el Acuerdo sobre los Aspectos de Derecho de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ADPIC, de 1994 establece en su artículo 27<sup>8</sup> qué materia es susceptible de patente, considerando la posibilidad de obtenerse tal reconocimiento por parte del Estado para todas las invenciones, bien sea productos o procedimientos, para todos los campos y desarrollos tecnológicos, siempre que sean “**nuevas**” (requisito objeto de estudio), tengan altura inventiva y aplicación industrial.

El ADPIC o TRIPS es el Acuerdo sobre los Aspectos de Derecho de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, siendo el anexo C del tratado de creación de la Organización Mundial del Comercio OMC, obliga a todos los

---

<sup>7</sup> [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)

<sup>8</sup> ADPIC *Artículo 27: Materia patentable*

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial (A los efectos del presente artículo, todo Miembro podrá considerar que las expresiones "actividad inventiva" y "susceptibles de aplicación industrial" son sinónimos respectivamente de las expresiones "no evidentes" y "útiles"). Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 65, en el párrafo 8 del artículo 70 y en el párrafo 3 del presente artículo, las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país.

2. Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación.

3. Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad:

- a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;
- b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

países miembros a cumplir con las normas establecidas en materia de propiedad intelectual so pena de incurrir en incumplimiento con la OMC.

Como lo señala P. C. BREUER, “Por lo general las leyes de patentes no definen el invento patentable, y, por lo general, se encuentra que esta laguna es justificada. Los autores sugieren definiciones que, en su mayoría, son vagas o demasiado abstractas. POTTS llega a afirmar que es imposible encerrar en la fórmula de una definición el concepto de invención patentable que debe ser explicado antes que definido. (...) No todas las concepciones de la inteligencia son inventos. Del derecho del inventor están excluidas todas las manifestaciones del espíritu... que no utilicen medios que proporcionen un resultado técnico y *novedoso* en el campo industrial... Y son ajenas al derecho del inventor porque reposan en la utilización de las facultades del espíritu en vez de reposar sobre la función de las cosas y las fuerzas de la naturaleza”<sup>9</sup>

Son muy pocas las legislaciones que han definido lo que es invención; un ejemplo es el artículo 21 de la Ordenanza Soviética de 1978 sobre descubrimientos, invenciones y propuestas de racionalización.

Igualmente la Ley tipo de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL – OMPI sobre invenciones en su artículo 112 establecía: “se entenderá por invención la idea de un inventor que permita en la práctica la solución de un problema determinado en la esfera de la técnica”.

El Consejo Federal de Suiza, consideró que “... la apreciación de los datos que constituyen una invención dependen en gran medida de juicios de valor. En consecuencia, una definición acuñada por la ley correría el riesgo de ser superada por el desarrollo de la técnica y de limitar excesivamente la libre apreciación del juez, impidiendo de esta forma que la ley alcance su objetivo,

---

<sup>9</sup> BREUER, Moreno. P.C. Tratado de Patentes de Invención. Ed. ABELLEDO –PERROT. Buenos Aires Argentina. 1957

que es favorecer la industria”. Compartimos esta postura doctrinal teniendo en cuenta que sería gravoso establecer una definición de invención, toda vez que sería prácticamente establecer un límite al proceso intelectual de creación, ya que siempre tendría cualquier creación que enmarcarse dentro de unos parámetros y no podría ir más allá, so pena de no ser considerada invención, lo que inmediatamente desestimularía la investigación y al desarrollo, con obvias consecuencias negativas.

El ADPIC establece que los países miembros de la Organización Mundial del Comercio OMC deben observar como mínimo la protección exigida en el acuerdo, pudiendo establecer una protección más amplia, más nunca una protección inferior a los mínimos ya establecidos. “Se trata de un nivel de protección debajo del cual no debe quedar ningún país miembro, pero cada país puede mejorar la protección mínima obligatoria. Este principio es importante a la hora de compatibilizar el derecho interno con los preceptos del ADPIC”.<sup>10</sup>

La persona que desee obtener una patente, deberá ser su invención la primera en el mundo, esto es, no puede encontrarse dentro del estado de la técnica en el momento de presentar su solicitud formalmente. El estado de la técnica comprende toda información que se haya hecho accesible al público a través de cualquier medio, ya sea por descripción escrita u oral, o por su utilización o comercialización.

Las descripciones escritas son publicaciones en forma tangible, como escritos (manuscritos, mecanografiados o impresos), imágenes (dibujos, fotografías, películas); las descripciones orales comprenden las conferencias, foros reuniones, etc., por medio de radio, o equipos de reproducción de sonido (discos, casetes, cintas, etc.); las exposiciones del producto o del

---

<sup>10</sup> ROZANSKI, Félix. Controversia en torno del nuevo régimen de patentes de invención y de la ley de protección a la información confidencial. Derechos Intelectuales. ASIPI – ASTREA Argentina. 2000

procedimiento en público o por televisión, a excepción de las exposiciones en ferias oficialmente reconocidas.

También pasa a hacer parte del estado de la técnica la utilización o comercialización, lo cual implica un conocimiento sobre la invención. Es importante destacar que en algunos casos los inventores o empresarios utilizan o comercializan su invención antes de patentarla, haciendo de esta manera que pierda novedad por situarla en conocimiento del público, hecho que genera el pasar a hacer parte del estado de la técnica.

Sin embargo, existen ciertas circunstancias en las que las divulgaciones realizadas dentro del año anterior a la fecha de presentación de la solicitud no se tendrán como comprendidas dentro del estado de la técnica, esto es en el caso en el que dicha divulgación es realizada por el mismo inventor o por un tercero que obtuvo información directa o indirectamente por parte de él. Esto puede ocurrir cuando el inventor necesita revelar su invención lo antes posible para la formación de sociedades o inversores que necesitan conocer todo el desarrollo de la invención.

El requisito de la novedad es imprescindible para que se pueda conceder patente a su invención; no interesa cuánto empeño o inversión haya requerido el invento de ese producto o procedimiento ni el número de personas que hayan llegado a conocer esa invención; basta con que esa técnica haya sido accesible al público, así sea a un número limitado de personas, en cualquier parte del mundo, y de cualquier manera, para que la invención no pueda ser considerada como nueva.

La doctrina tradicional ha clasificado los requisitos para obtener una patente en tres clases: Objetivos, Subjetivos y Formales.

Requisitos Objetivos: relacionados directamente con el objeto de patente. Estos requisitos objetivos, denominados y conocidos comúnmente como requisitos de patentabilidad, son los más importantes tanto para la jurisprudencia como para los legisladores, teniendo en cuenta que sobre ellos versa la mayoría de controversias que se suscitan en los procesos de obtención de patentes de invención. Al ser considerados como requisitos objetivos es claro que esto se traduce en exigencias esenciales y obligatorias para obtener la patente requerida, de tal manera que si falta uno o alguno de ellos lógicamente se tendrá una respuesta negativa frente a la solicitud de patente de invención. Es necesario advertir que la ausencia de uno o varios de estos requisitos es insubsanable, es decir, no encontraremos manera alguna de encarrillarlos o sanearlos, teniendo en cuenta que son de la esencia misma de la patente.

Estos requisitos objetivos son:

- NOVEDAD
- ALTURA INVENTIVA
- APLICACIÓN INDUSTRIAL

Requisitos Subjetivos: hacen referencia a la calidad del sujeto solicitante de la patente, que generalmente es el inventor.

Requisitos Formales: son aquellos que describen las exigencias que deben seguirse en el proceso de patente, tanto en el diligenciamiento de los documentos y formatos respectivos, como en el proceso mismo de obtención de patente de invención.

Como lo señala el profesor GÓMEZ SEGADÉ, “La teoría de los requisitos de patentabilidad se ha ido perfeccionando, en ocasiones sobre débiles fundamentos legales, por obra de la jurisprudencia y la doctrina. Hasta la

reciente unificación del derecho Europeo existía bastante disparidad a este respecto entre los ordenamientos nacionales. Así por ejemplo, en algunos países como Alemania y Austria se consideraba el progreso técnico como requisito de patentabilidad, mientras que en otros como Francia jamás se utilizó este concepto. La actividad inventiva (denominada altura o nivel inventivo) era un requisito de patentabilidad exigido por la jurisprudencia alemana; en cambio, este criterio era desconocido en Francia y Bélgica, a la par que en Italia se hablaba de novedad intrínseca. En algunos países como Alemania se llegó a considerar la utilidad social como requisito de patentabilidad, aunque en la mayoría de los países la utilidad social era contemplada como algo extraño al derecho de patentes, y la denominada utilidad técnica se consideraba como simple aspecto de la ejecutabilidad de la invención, elemento integrante, a su vez, de la susceptibilidad de aplicación industrial”<sup>11</sup>.

Es claro que el derecho de exclusiva que se otorga al inventor de un producto o procedimiento se realiza sobre la base de que éstos deben ser nuevos, so pena de infringir las leyes de patentabilidad y de perjudicar a los ciudadanos de la utilización de un bien público que ya hace parte del patrimonio común.

El fundamento por el cual se otorga una patente se enmarca dentro del beneficio que el invento va a entregar a la humanidad, el cual nace del esfuerzo y aporte intelectual de un sujeto y por esta razón se le concede el monopolio por un tiempo determinado, es decir, en razón al aporte novedoso que enriquece los conocimientos tecnológicos y que serán de utilidad común.

La novedad es el requisito objetivo de patentabilidad más antiguo de todos y establecido en todas las legislaciones como el primero de ellos. De esta manera la novedad se ha convertido en un concepto eminentemente legal que los legisladores limitan al estado de la técnica, para otorgar la necesaria estabilidad y seguridad jurídica.

---

<sup>11</sup> GOMEZ SEGADE, Jose: Revista de Propiedad Industrial. OMPI. Ginebra. 2005.

El legislador ha determinado qué se considera que existe dentro del llamado “estado de la técnica” y qué excepciones se pueden presentar, en las que aún existiendo un producto o procedimiento, se debe considerar nuevo para el derecho, situación que analizaremos más adelante.

Tal como lo señala el profesor GÓMEZ SEGADE, el legislador determina la novedad mediante una presunción de derecho o *juris et de jure*: si una regla técnica está comprendida en el estado de la técnica, se presume que no es nueva, sin que sea posible ninguna prueba para demostrar la novedad de semejante invención comprendida en el estado de la técnica.

### **1.2.1 El estado de la técnica**

El profesor GÓMEZ SEGADE establece que para determinar si una invención es nueva, en el procedimiento de concesión de la patente o en el trámite de oposiciones o en un juicio de nulidad, debe seguirse los siguientes cuatro pasos:

1. Debe concretarse cuál es la regla técnica para la que se solicita la patente, la cuál estará contenida en las reivindicaciones.
2. Debe precisarse la fecha en la que ha de efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, es decir, la fecha de prioridad.
3. Se debe determinar cuál es el contenido del estado de la técnica en la fecha de prioridad, y
4. Debe procederse a la comparación entre la invención y la regla técnica.

El estado de la técnica está constituido por todo lo que ha sido accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, mediante una descripción oral o escrita, por una utilización o por cualquier medio.

Así las cosas, una invención deja de ser nueva al pasar a formar parte del estado de la técnica, y pasa a formar parte del estado de la técnica desde el momento mismo en que se publica, esto es, desde el momento mismo en que se hace accesible al público, perdiendo su novedad.

La locución accesible al público se refiere a la posibilidad que tienen las personas en general de llegar a conocer algún objeto o situación. Esta expresión es tomada de la Ley británica de patentes de 1949. Aquí no es relevante de qué forma o manera se hizo accesible al público, y tampoco si fue masivo o individual, o cómodo o difícil.

La palabra público no debe entenderse por la totalidad o generalidad de las personas. Es necesario únicamente que haya sido conocido por un grupo de interesados o expertos, o de una persona que esté en condiciones de continuar con la divulgación y comunicación pública del invento que se desea patentar.

Es entendible que las formas como podemos hacer accesible al público determinada información son múltiples, tales como vías orales, exposiciones, conferencias, alocuciones, escritas, documentales, fílmicas, televisión, cable, revistas, prensa, Internet, etc., en nuestro concepto la vía o forma utilizada para hacer accesible al público no determinará la viabilidad de la accesibilidad, ni veracidad de la misma. Sabemos que hoy en día, y gracias a los desarrollos y adelantos tecnológicos, son mayores las vías para transportar información y, por ende, de hacerla accesible al público en general.

Es importante resaltar que para que se considere que determinado producto o procedimiento hace parte del estado de la técnica, por lo cual carece del requisito objetivo de novedad, es necesario que se haya realizado la publicación, sin requerirse especiales medios o circunstancias.

Como lo establece FERNANDEZ NOVOA, "... el objeto de la patente ha de considerarse accesible al público mediante la previa utilización, si en la fecha relevante era posible para un sector del público conocer el objeto y no existía deber de guardar secreto que restringiese el uso o la diseminación de tal conocimiento. Esto puede ocurrir por ejemplo cuando un producto es vendido incondicionalmente al público y, de este modo, el comprador adquiere posesión ilimitada de los conocimientos que pueden obtenerse a través del producto. Si en tal caso, las características concretas del producto no pueden conocerse mediante un examen externo, sino tan sólo por la disección e incluso destrucción del producto, ha de estimarse, sin embargo, que estas características han sido hechas accesibles al público. Cuando, por otra parte, un objeto puede contemplarse en otro lugar como una fábrica, al que tienen acceso miembros del público no ligados por un deber de secreto, han de considerarse accesibles al público todos los conocimientos que un experto pueda tener a través de un examen puramente externo. No obstante, no han de considerarse accesibles al público todas las características ocultas que sólo hubiesen podido detectarse desmontando o destruyendo el objeto."

De lo anterior podemos deducir que perderá el carácter de nuevo un invento terminado que se ha puesto a disposición del público, así se haya realizado tal divulgación para medir el grado de aceptabilidad o funcionamiento del producto. Pero si se mantiene en proceso de fabricación privada, se considerará que aún no hace parte del estado de la técnica hasta su terminación y efectiva divulgación.

Es interesante cómo a pesar de ser el estado de la técnica un concepto jurídico y legal tiene un contenido universal, de tal manera que sin importar el territorio, lenguaje, idioma o vía por medio de la cual se haga la comunicación al público o publicación, perderá la tan valiosa novedad.

Importante enfatizar en este aspecto, la novedad carece de factor territorial limitado y de factor idiomático, de tal manera que no es relevante el lugar en el que se realice la divulgación, así que estaremos en presencia de un factor eminentemente objetivo referido al momento de accesibilidad por el público a través de la publicación. No interesa si la publicación se hizo en mandarín, en el pueblo más pequeño de la China y la solicitud de la patente se presenta en Colombia. Por más difícil que se piense, si se demuestra que hubo publicación en algún lugar del planeta tierra y, por ende, se hizo accesible la invención al público, disipa la novedad y, agregamos, no sería descabellado pensar en invenciones (productos o procedimientos) que se hagan accesibles al público fuera de nuestro planeta, en la luna (vía láctea), y pensemos en un invento que lleva la NASA para adaptar o acoplar un satélite, producto que es visto por el mundo entero, toda vez que es transmitido por todos los noticieros. En tal hipótesis consideramos que perdería la novedad y entraría a hacer parte del estado de la técnica.

El artículo 17 de la Decisión Andina 486 de 2000 establece que para efectos de determinar la patentabilidad no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el País Miembro o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de:

- a) El inventor o su causahabiente;
- b) Una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o,
- c) Un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente.

En este evento especial, estamos ante una excepción a la regla de lo que se considera dentro del estado de la técnica, teniendo en cuenta que la normativa comunitaria, que es parte integral de la legislación nacional colombiana, establece tres hipótesis en las cuales no se considerará la existencia jurídica de la divulgación y, por ende, no se estima la entrada en el estado de la técnica de la invención; claro está, desde un punto de vista jurídico, ya que desde una óptica real y racional todo lo que se hace accesible al público se entiende que está siendo parte del estado de la técnica.

Estas tres hipótesis excepcionales deben acontecer en dos momentos específicos:

1. Dentro del año anterior o precedente a la fecha de la presentación de la solicitud de patente, o
2. Dentro del año anterior o precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada.

Es importante aclarar que pasados estos términos de un año, contados tal como lo establece la norma, se entenderá que no hay lugar a establecer la novedad y por tanto, la invención ya haría parte del estado de la técnica.

Así las cosas, la expresión del artículo 16 de la misma Decisión “El estado de la técnica comprenderá *todo* lo que haya sido accesible al público” debe ser reevaluada para que se aplique de acuerdo a la realidad de las cosas y su interpretación sea correcta.

De lo anteriormente mencionado podemos decir que si se realiza una divulgación de la invención, la cual la hace accesible al público, por parte de una persona que tenía la obligación de mantenerla en secreto o por parte de un tercero ajeno a las posibles relaciones jurídicas contractuales existentes, tendrá el presunto titular de los derechos de la invención o futuro titular de los derechos sobre la invención que jugar con los plazos establecidos en el artículo 17 de la Decisión Andina, de tal manera que para que no se pierda o no haya perdido la

novedad la invención que se quiere patentar, dicha divulgación realizada por los terceros citados anteriormente, debió ocurrir dentro del año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o dentro del año anterior a la fecha de prioridad.

Si la publicación y consiguiente acceso al público de la información relativa a la invención se realizó por fuera de este plazo, es decir, mucho antes del año fijado, lamentablemente la invención ya es parte del estado de la técnica y, por ende, la solicitud de patente debe ser denegada, de tal forma que el sujeto a quien le correspondía la titularidad de los derechos sobre invención y correspondiente monopolio legal deberá intentar las respectivas acciones legales para contra el sujeto responsable de los perjuicios, bien sea de manera contractual y/o extracontractual, según sea el caso.

El Artículo 21 de la Decisión 486 de 2000, en relación con patentes ya otorgadas, establece que los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.

Por su parte el Artículo 278 de la Decisión 486 de 2000 establece que los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de la novedad en diferentes sentencias de interpretación prejudicial. Importante mencionar que el régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, puesto que, desde la vigencia de la

Decisión 85 (artículo 85), que rigió hasta 1991 y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. En el mismo sentido la D. 486 de 2000 abarca el tema.

En sentencia de interpretación prejudicial de 1995<sup>12</sup> el Tribunal de Justicia preceptuó: El artículo 1 de la Decisión 85 establece que se otorgará patente de invención a las nuevas creaciones susceptibles de aplicación industrial, y a las que perfeccionen dichas creaciones. Esto supone la manifestación inventiva del hombre que crea algo nuevo o que perfecciona lo que ya existe, todo en beneficio de la humanidad, logrando lógicamente una compensación legítima por su invento. Esta es la que deriva de su patente, la cual le otorga derechos propios sobre el invento.

De acuerdo con la Decisión 85, como requisitos para otorgar patentes se establecían dos: novedad y susceptibilidad de aplicación industrial.

La Decisión 344 (al igual que la Decisión 486 de 2000 que derogó la 344) exige además como requisito el que tengan un nivel inventivo, que no señalaba la Decisión 85, que coincide con el concepto de actividad inventiva, es decir, "Cuando para un técnico en la materia, la invención no se hubiera derivado de manera evidente del estado de la técnica" (Régimen Andino de Propiedad Industrial, Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Ávila, pág. 61, Ed. Gustavo Ibañez. 1995). Esto es lo que se conoce como la "no evidencia" o la "no obviedad".

Desde la sentencia en el proceso 6-IP-89 el Tribunal se ocupó de la novedad de la invención en los siguientes términos:

---

<sup>12</sup> PROCESO 11-IP-95 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

“El artículo 1 ordena que solamente se otorgue patente de invención a las nuevas creaciones susceptibles de aplicación industrial y a las que perfeccionan dichas creaciones. Este artículo exige como presupuesto de patentabilidad que la creación sea nueva, esto es, que no se concibe creación si no hay novedad. Para determinar cuándo una creación es novedosa hay que acudir a los criterios establecidos por la legislación respectiva, o sea, en el caso que se analiza, la Decisión 85. El artículo 2 de esta Decisión dice que una invención no es nueva “si está comprendida en el estado de la técnica”, puesto que quien se limita a aplicar los conocimientos científicos y técnicos no innova ni crea nada nuevo. Sin embargo, hay que advertir que toda creación es, en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria. El verdadero inventor no puede limitarse a la aplicación de esos principios científicos y técnicos sino que, con miras a solucionar problemas o deficiencias que presenta el proceso industrial, debe crear nuevos productos o procesos, o perfeccionar o mejorar los existentes.

El artículo 2 combina los criterios de que lo novedoso es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no ha sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio. Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad.

En el artículo 1 están previstas las patentes de invención, ya sea de productos o de procesos, que protegen “las nuevas invenciones”, y las patentes de perfeccionamiento o de mejora. La novedad requerida para una y otra clase de patente de invención hay que apreciarla de manera diferente. En el caso de las patentes de invención, se supone que la creación científica o técnica viene a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica no estaba en capacidad de satisfacer. En el caso de las patentes de perfeccionamiento o de mejoras, en cambio la creación científica o técnica no es tan radical, ya que el inventor parte de algo conocido para tan sólo mejorarlo. El inventor puede, en este caso, reunir varios elementos ya patentados o conocidos, los que a partir de la mejora introducida han de funcionar conjuntamente...”.

Adicionalmente, en la sentencia del proceso 6-IP-94, el Tribunal ha hecho una síntesis de la evolución legislativa en materia de novedad en el régimen común de propiedad industrial hasta las normas vigentes de la Decisión 344, (Gaceta Oficial N° 170 de 23 de enero de 1995).

En otra sentencia de interpretación prejudicial<sup>13</sup>, el Tribunal de Justicia expreso:

“La Sección I del Capítulo 1 de la Decisión 344 de Régimen Común sobre Propiedad Industrial contiene las normas básicas referentes al otorgamiento de patentes.

El artículo 1 de la Decisión 344 señala los requisitos esenciales para el otorgamiento de patentes ya sea de productos o de procedimientos en el amplio campo de la tecnología, exigiendo que tales invenciones sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación, requisitos prescritos en la mayoría de las legislaciones nacionales y unánimemente aceptados por la doctrina y la jurisprudencia internacionales.

---

<sup>13</sup> PROCEDO 39-IP-98 DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

El núcleo central de este artículo se encuentra en el concepto de la novedad que es el factor esencial para que pueda ser otorgada una patente de invento al que se añade el llamado nivel inventivo y la susceptibilidad de su aplicación industrial.

El Tribunal al interpretar el artículo 1º de la Decisión 344, y refiriéndose a sus antecedentes decía en la sentencia del Proceso 6-IP-94, lo siguiente:

“Esto quiere decir que con variantes de la primera Decisión (85) a la actualmente vigente (344), se ha mantenido el requisito de la novedad, como factor esencial para ser otorgada una patente de invento, añadiéndole además,: el nivel inventivo y la posibilidad de aplicarlo industrialmente. Tres requisitos de suyo importantes que hacen viable la concesión de la patente y que suponen que todo lo que sea contrario a esta norma comunitaria, NO ES SUSCEPTIBLE de otorgamiento de patente”.

Respecto al Estado de la Técnica, el Tribunal de Justicia manifestó:

“Para determinar la novedad el artículo 2 de la Decisión 344 señala que una invención es nueva cuando ella no está comprendida en el estado de la técnica.

Según este Tribunal:

“El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, “también se considera dentro del estado de la técnica el contenido de una solicitud

de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.” (Proceso 1-IP-96, G.O. N° 257 de 14 de abril de 1997)

En sentencia de interpretación prejudicial de 2006<sup>14</sup>, en relación con los requisitos de patentabilidad, el Tribunal consideró que en el ámbito de la doctrina, la invención ha sido considerada como “la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil” (BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: Tratado de Derecho Industrial, segunda edición, Editorial Civitas, 1993, p. 695). También ha sido definida la invención como una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria (OTERO LASTRES, José Manuel: Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina: “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. Quito, 9 de mayo de 2001, CORPIC).

La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).

En el caso de la invención de producto, el objeto inventivo se halla constituido por un cuerpo cierto, destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha podido satisfacer. En cambio, en el caso de la invención de procedimiento, el objeto inventivo se halla constituido por una serie o sucesión de

---

<sup>14</sup> PROCESO 81-IP-06 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

operaciones que inciden sobre una materia que se encamina a la obtención de una cosa o de un resultado.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la CAN ha dicho que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”. (Proceso 21-IP-2000, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 631, del 10 de enero de 2001).

A propósito de las invenciones, el ordenamiento comunitario ha optado por precisar, en los artículos 1 a 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (derogada por la actual y vigente Decisión 486 de 2000), los requisitos de patentabilidad, y por delimitar, en términos negativos, en los artículos 6 y 7 el concepto de patente. En efecto, en lo que concierne a las invenciones, de producto o de procedimiento, el artículo 1 de la citada Decisión ha establecido que su patentabilidad se halla sometida a los siguientes requisitos: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

Respecto a la novedad, en la misma sentencia de interpretación prejudicial 81-IP-06, el Tribunal expresó que la invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344. Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la

solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado.

Cuando la invención se encuentre integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no se exigirá la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla.

Según el criterio de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquélla. En lo que concierne a la interpretación del estado de la técnica, las Cámaras han desarrollado algunos principios: "(i) Reglas generales de interpretación; (ii) Combinaciones en un documento anterior; (iii) Apreciación de características implícitas; (iv) Apreciación de características intrínsecas; (v) Apreciación de lo equivalente; (vi) Apreciación de dibujos; (vii) Apreciación de ejemplos; (viii) Apreciación de usos anteriores; (ix) Grandes reivindicaciones; (x) Divulgación defectuosa; (xi) Divulgación fortuita; (xii) Posibilidad de puesta en práctica". En cuanto al principio relativo a las "combinaciones en un documento anterior", las Cámaras han precisado que "cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a una 'manera habitual' de preparar un producto, estará permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida". (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo "Special Edition - Espace Legal", DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001).

### **1.2.2 Prioridad**

El artículo 9 de la Decisión 486 de 2000 establece que la primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la Decisión 486 mencionada, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.

El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente del mismo País Miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo. En tal caso, la presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese común a ambas.

Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud válidamente admitida a trámite conforme a lo previsto en los Artículos 33, 119 y 140 de la presente Decisión 486 de 2000 o en los tratados que resulten aplicables.

Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

- a) Doce meses para las patentes de invención y de modelos de utilidad; y,
- b) Seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas.

### 1.3 El nivel inventivo

Un segundo requisito que enmarca las exigencias normativas andinas respecto a la concesión del título de patente en Colombia es el denominado *nivel inventivo* establecido en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 de la siguiente manera:

*“Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”*

Lo anterior presupone que la invención, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica. Tal como lo enuncia el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención”.<sup>15</sup>

“El presente requisito se trata de un requisito objetivo,<sup>16</sup> en cuanto se refiere a la invención como tal, y no subjetivo, pues es independiente del esfuerzo o de las

---

<sup>15</sup> Proceso 43-IP-2002

<sup>16</sup> Carlos Olarte califica su opinión de la siguiente manera: “aunque estoy de acuerdo que, en principio, el requisito de la nivel inventivo es objetivo, tengo dos observaciones: i) a nivel práctico, la evaluación es supremamente subjetiva, de la misma manera que ocurre con la determinación del riesgo de confusión; ii) según la doctrina y la jurisprudencia comparada, las dificultades que tuvieron que sortearse para llegar al invento es un factor que puede sopesar el evaluador para determinar si la solución técnica propuesta por el

dificultades que haya tenido que sortear el inventor para lograr la invención; lo que requiere la normativa andina es que la regla represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente, se requiere además de algo novedoso, un grado de creatividad mas allá de lo que podría considerarse el resultado de combinaciones o deducciones elementales de lo ya existente”.<sup>17</sup>

Así las cosas, nos encontramos en desacierto con las afirmaciones atrás enunciadas fundamentando nuestra razón en la subjetividad que hace al examinador, un protagonista garante de la concesión del título.

Explicamos nuestro fundamento basados en la importancia que tiene respecto al desarrollo del proceso de concesión como el más importante, el cual es apoyado en conocimientos técnicos que éste aplica al invento más allá de toda inconsistencia que pueda llegar a tener por razones de forma o de normativa.

La importancia del examinador de patentes es tal, que es la única persona durante el transcurrir de las etapas para obtener la concesión, que evalúa si el invento se encuentra o no incorporado dentro del estado de la técnica y determina el futuro del invento a patentarse, dirigiendo el rumbo a seguir del mismo. El no ser obvio para el experto resulta de la aplicación de un conjunto de conocimientos adquiridos previamente con el estado de la técnica que permiten darle seguridad y confiabilidad al proceso así como aumentar el nivel inventivo al banco de patentes ya concedidas.

El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por todo lo que haya sido accesible al público, que se examina para establecer la novedad de un invento. En efecto, como lo dice el Tribunal de Justicia Andino, “con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar

---

invento resultaba evidente para una persona versada en la técnica. Hay otros factores similares también, v.gr. la necesidad palpable en el estado de la técnica para la solución técnica.

Para efectos de nivel inventivo, la doctrina y la jurisprudencia comparada proporcionan algunos criterios para determinar si existe nivel inventivo. El más común es cuando la solución técnica resulta sorprendente o inesperada. En el área química, cuando la solución presenta un efecto sinérgico, existe una presunción de nivel inventivo”. Conferencias.

<sup>17</sup> METKE MENDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial, tomo II. Ed. Baker & Mackenzie; 2002

al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica... En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica, y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención".<sup>18</sup>

Ahora bien, en la práctica, para determinar si la regla técnica cumple con el requisito de la altura inventiva, el examinador debe tener en cuenta los dos mencionados puntos de referencia: el estado de la técnica, entendido en el sentido que ya se ha indicado, y los conocimientos de una persona del oficio normalmente versada en la materia.

Quiere decir lo anterior que el juicio comparativo debe tener en cuenta, de una parte, el conjunto de conocimientos referentes al área técnica de que se trata, para determinar si de esos conocimientos puede derivarse de manera obvia la invención, y, de otra parte, dada la especialización que se requiere para juzgar si dicha invención es evidente o no, la pericia de una persona versada en la materia de que se trata, con un conocimiento promedio, es decir, no se tendrá como estándar jurídico el de una persona altamente especializada en el ramo.

Debe aclararse que la labor del examinador no solo es la de aplicar los dos mencionados puntos, sino además ejercer la denominada acción de búsqueda

---

<sup>18</sup> Proceso 12-IP-1998

en la cual éste se da a la caza de información recopilada en todos los medios disponibles a su alcance tales como fondos documentales de patentes, bases de datos de oficinas de patentes en Internet o en colecciones de discos CD-ROM, revistas especializadas, publicaciones científicas y bibliográficas en general, con el único fin de encontrar documentos de patente o no patente que este relacionado con el objeto de la invención (reivindicaciones independientes) que se desea proteger.

Es tan importante esta labor del examinador que a raíz de la acción de búsqueda se puede establecer el estado de la técnica más próximo en la esfera particular propia de la solicitud de patente de invención que se examina y con anterioridad a la fecha de su presentación o de su prioridad validamente invocada, a efecto de poder determinar con base en éste si la invención es nueva e inventiva.

A manera de referencia queremos dar paso al concepto de nivel inventivo que rige actualmente en nuestro país y por lo que se hace necesario enunciarlo en términos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, concepto emitido en su interpretación prejudicial, proceso 105-IP-2000:

*"El invento puede constituir una derivación del estado de la técnica, pero para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente, como se ha dicho, para una persona normalmente versada en la materia. Surge por consiguiente un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso".*

Si bien son claras las interpretaciones prejudiciales realizadas por el Tribunal de Justicia Andino, es menester exponer asimismo los conceptos que para el presente se allegan de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI diciendo al respecto lo siguiente:

*“Para que se conceda una patente se precisa un elemento inventivo. No obstante, la invención debe constituir un avance suficiente para ser considerada “no obvia” por una persona que cuente con un conocimiento medio en la disciplina en cuestión. Si resulta obvio para una persona que cuenta con un conocimiento medio en la disciplina en cuestión en relación con el estado de la técnica antes de la invención, no se considerará patentable”.*<sup>19</sup>

Con todo y finalizando así con el papel preponderante del examinador podemos decir que se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia; la existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo; éste no debe determinar que cantidad de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias. Toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo debe probarse a partir del estado de la técnica.

Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. Es el examinador quien tiene la carga de probar que la

---

<sup>19</sup> Curso General de Propiedad Intelectual. OMPI. Febrero de 2007.

invención carece de nivel inventivo y no solo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.

Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica.

Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Por ejemplo en el área química el estado de la técnica más semejante puede ser el aquel que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención.

### **1.3.1 Método para la evaluación del nivel inventivo**

Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica el examinador recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución.

Para ello es indispensable agotar ciertas etapas a saber:

- Identificación del estado de la técnica más cercano,
- Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad,
- Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano.

La pregunta a formular es, ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano?

Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión.

Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.

El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual el examinador parte.

Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

A este punto, la pregunta a contestar es, si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal manera que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de las reivindicaciones.

A manera de respuesta encontramos que una información técnica siempre tiene que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste, es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos.

Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades debe efectuarse *a posteriori*, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la misma situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir, antes de la invención.

Así las cosas, la invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto. Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los

elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características.

Por ejemplo, una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente será inventiva si produce un efecto inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo.

En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas:

- a. ¿Estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?
- b. ¿De resolverlo en la forma en que se reivindica?
- c. ¿De prever el resultado?

Si se responde de manera afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo.

Otro ejemplo nos ayudará a clarificar aún más el tema, veamos:

En el proceso se reivindican guantes que tienen pequeñas placas metálicas flexibles en las extremidades de los dedos. La finalidad sería introducir datos en una computadora tocando la pantalla.

El estado de la técnica más cercano describe los mismos guantes con placas rígidas.

Otro documento citado en el informe de búsqueda describe guantes similares (no iguales, de otro modo no habría novedad) con placas metálicas flexibles, pero para ser utilizados por los cirujanos cuando suturan vasos durante intervenciones quirúrgicas.

Ya que no se supone que la persona del oficio en el campo de las computadoras habría considerado tal documento que se refiere a un problema técnico

totalmente diferente y muy lejos del problema de la solicitud, los dos documentos no se pueden combinar para llegar al contenido de la invención. Las reivindicaciones implican por lo tanto una actividad inventiva.

Para que pueda negarse la existencia de nivel inventivo, es necesario no solamente que la combinación de las enseñanzas pueda hacerse, sino también que exista una sugerencia o razón tal, que lleve al técnico con conocimientos medios a combinar las enseñanzas de los documentos. Una sugerencia puede ser explícita o implícita y estar en un solo documento o en el estado de la técnica de su conjunto.

### **1.3.2 Indicios de la existencia de nivel inventivo**

En la práctica del examen de fondo se puede utilizar una serie de indicios para identificar la existencia de nivel inventivo, tales como:

- El carácter inesperado del resultado,
- El hecho de haber superado un prejuicio técnico anterior,
- La sorprendente sencillez de la solución propuesta,
- El hecho de haber superado dificultades técnicas reales,
- La originalidad de la solución, se aparta del camino conocido y abre una vía nueva,
- El hecho de que la invención responda a una necesidad ya antigua, permanente y aun insatisfecha.

### **1.3.3 Indicios de la falta de nivel inventivo**

Serán señales de carencia de nivel inventivo:

- Agregar etapas conocidas en procesos o colocación de aparatos conocidos, funcionando sin alteración y sin efecto inesperado (yuxtaposición),

- Extrapolación simple y directa de hechos conocidos,
- Cambio de tamaño, forma, o proporción obtenido por mero ensayo sin efecto inesperado,
- Intercambio de material por otro análogo conocido,
- Uso de equivalentes técnicos conocidos,
- Selección entre un número de posibilidades conocidas sin ningún efecto inesperado.

Cabe decir que la enumeración detallada anterior puede variar de acuerdo a las circunstancias de cada caso en particular, así como a una posible objeción por parte del examinador.

Ante una objeción por falta de nivel inventivo, el solicitante puede aportar pruebas para apoyar ese nivel en forma de argumentos o documentos, por ejemplo, para demostrar que había un prejuicio técnico que llevaba a la persona versada en la materia en sentido contrario a la invención, o bien, mediante ensayos especialmente comparativos para demostrar la presencia de un efecto técnico o ventaja de la invención, respecto del estado de la técnica más cercano. Por ejemplo, en el campo farmacéutico, se solicitaran ensayos comparativos si el producto reivindicado y el estado de la técnica son muy cercanos estructuralmente y el estado de la técnica describe el mismo efecto (por ejemplo, anestésico) siempre y cuando el solicitante no haya demostrado la presencia de nivel inventivo.

#### **1.4 La aplicación industrial**

Tercer y último requisito normativo andino que se encuentra descrito en el artículo 19 de la Decisión 486 de la siguiente manera:

*“Art. 19.- se considerara que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”*

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo, sostenimiento y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica industrial.

El TJCA ha entendido este requisito en los siguientes términos:

*“La industriabilidad es el ultimo requisito que debe reunir una patente, ella ha de ser explicada como la facultad que tiene un invento de ser utilizable, es decir que sea materialmente realizable en la practica. Los medios propuestos por el inventor, deben ser capaces de proporcionar con mayor o menor perfección, el resultado industrial perseguido”<sup>20</sup>*

Debido a la claridad en la normativa andina respecto de la aplicabilidad industrial de todo invento susceptible de patente en Colombia, debemos enunciar la explicación del profesor Otero Lastres<sup>21</sup>, el cual supone las siguientes características del presente requisito así:

- a) Que sea industrial, es decir, que se obtenga un resultado mediante el empleo de materias o fuerzas de la naturaleza,
- b) Que sea útil, en el sentido que con ella se satisface una necesidad humana, existente en el momento o que pueda llegar a existir,

---

<sup>20</sup> Proceso 26-IP- 1999.

<sup>21</sup> La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena, Profesor Dr. Jose Manuel Otero Lastres. Seminario sobre Patentes en la Comunidad Andina de Naciones, 1ª Edición, 2001, Corpic, pag 42.

- c) Que sea repetible, que significa que usados los medios previstos se obtiene siempre el mismo resultado, y
- d) Que sea ejecutable, lo que quiere decir que pueda ser puesta en práctica por un experto en la materia.

Por lo general, todo producto o procedimiento cuyas reivindicaciones se efectúan en el proceso tienen como destino principal su aplicabilidad en la industria o determinada actividad productiva debido a la necesidad de solucionar problemas presentados en el desarrollo industrial o mejorar inventos patentados con anterioridad, como en el caso de los modelos de utilidad que explicaremos en su momento.

## **CAPÍTULO II**

### **Del Enfoque Negativo de la Invención**

#### **2. Enfoque negativo de la invención**

##### **2.1 Generalidades**

Si bien es cierto nuestra legislación nacional y comunitaria no define qué es invención, sí le da un enfoque negativo al término, realizando una ejemplificación de creaciones, objetos u actividades que no se consideran invenciones.

## 2.2 No se considerarán invenciones

El Artículo 15 de la Decisión Andina 486 de 2000 establece:

No se considerarán invenciones:

*a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.*

Se entiende por descubrimiento el hallazgo o conocimiento de lo que estaba oculto o se desconocía.<sup>22</sup>

A pesar de que muchas veces se utiliza indistintamente el término descubrimiento o invención, es claro que técnicamente el uso de uno como sinónimo del otro es errado, teniendo en cuenta que si nos referimos a la novedad que envuelve lo que consideramos invención, el descubrimiento no la tendría (la novedad), toda vez que es algo que ya existía y por ende no es nuevo. Por otra parte, cuando hablamos de invención, debemos pensar que necesariamente hay un aporte intelectual de una persona natural, en el que por medio de un proceso mental llega a un resultado, situación que no se presentaría en el evento de un descubrimiento, ya que por casualidad o mediante investigación se llegó a él. Ejemplo: descubrimiento de un nuevo elemento para la tabla periódica que se encuentra en la naturaleza, o el encontrar un mineral que antes no se conocía.

Es claro que los descubrimientos revisten gran importancia en los procesos de desarrollo a todo nivel (médico, industrial, bienestar, tecnológico, etc.), y que han requerido en muchas ocasiones grandes inversiones de tiempo y dinero para llegar a ellos; pero, otorgar una patente a los descubrimientos sería desdibujar la naturaleza misma de la figura y desestimar el valioso apoyo o aporte intelectual de la inventiva humana.

---

<sup>22</sup> Diccionario Clave. [www.clave.librosvivos.net](http://www.clave.librosvivos.net)

En términos generales, una *teoría* es un conjunto de supuestos a partir de los cuales mediante ciertas reglas o razonamiento es posible deducir otros hechos. La palabra deriva del griego *theorein*, "observar". De acuerdo con algunas fuentes, *theorein* era frecuentemente utilizado en el contexto de observar una escena teatral, lo que quizá explica el porqué algunas veces la palabra teoría es utilizada para representar algo provisional o no completamente real. El término era ya utilizado por los antiguos griegos. Martin Heidegger lo explica en su conferencia Ciencia y Meditación (*Wissenschaft und Besinnung*), recogida en *Filosofía, Ciencia y Técnica* (Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 2003).

Una teoría científica es un sistema abstracto hipotético-deductivo que constituye una explicación o descripción científica a un conjunto relacionado de observaciones o experimentos. Una teoría científica está basada en hipótesis o supuestos verificados por grupos de científicos individuales (en ocasiones un supuesto, no resulta directamente verificable pero sí la mayoría de sus consecuencias). Abarca en general varias leyes científicas, verificadas y frecuentemente deducibles de la propia teoría. Estas leyes pasan a formar parte de los supuestos e hipótesis básicas de la teoría que englobará los conocimientos aceptados por la comunidad científica del campo de investigación y está aceptada por la mayoría de especialistas.<sup>23</sup>

En matemáticas, una teoría es un conjunto de proposiciones cerradas bajo implicación lógica. En lógica matemática, "teoría" es el término usado para un conjunto de fórmulas consistentes de ciertos axiomas y todos los teoremas comprobables a partir de éstos.

En el diccionario de la Real Lengua Española, Método tiene cuatro acepciones:

Del lat. *Methōdus*,

**1.** m. Modo de decir o hacer con orden.

---

<sup>23</sup> WIKIPEDIA La enciclopedia libre. [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)

2. m. Modo de obrar o proceder, hábito o costumbre que cada uno tiene y observa.

3. m. Obra que enseña los elementos de una ciencia o arte.

4. m. *Fil.* Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla.

Los métodos matemáticos constituyen reglas abstractas. Por ejemplo una fórmula matemática constituye un lenguaje simbólico que representa las leyes de la naturaleza, pero no se representa como un proceso que pueda ser protegido por patentes de invención.

*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.*

- Un ser vivo, también llamado organismo, es un conjunto de átomos y moléculas que forman una estructura material muy organizada y compleja, en la que intervienen sistemas de comunicación molecular, que se relaciona con el medio ambiente con un intercambio de materia y energía de una forma ordenada y que desempeña las funciones básicas de la vida que son la nutrición, la relación y la reproducción, de tal manera que los seres vivos actúan y funcionan por sí mismos sin perder su nivel estructural.

Los seres vivos comprenden unos dos millones de especies y se clasifican en dominios y reinos. La clasificación más extendida distingue los siguientes taxones<sup>24</sup>:

- Archaea (arqueas son organismos unicelulares). Organismos procariotas (Se llama procariotas (del griego πρό, pro = antes de y κάριον, karion =

---

<sup>24</sup> [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)

núcleo) a las células sin núcleo celular diferenciado, es decir, cuyo ADN no se encuentra confinado dentro de un compartimento limitado por membranas, sino libremente en el citoplasma. Procarionte es un organismo formado por células procariotas, aunque cada vez más se usa simplemente como sinónimo de procariota) que presentan grandes diferencias con las bacterias en su composición molecular.

- Bacteria (bacterias son organismos unicelulares). Organismos procariotas típicos. Están descritas unas 25.000 especies.
- Protista (protozoos). Organismos eucariotas unicelulares (Las células que sí tienen un núcleo se llaman eucariotas). Con unas 150.000 especies descritas. El reino Protista, también llamado Protoctista, es aquel que contiene a todos aquellos organismos eucariontes que no pueden clasificarse dentro de alguno de los otros tres reinos eucarióticos, a saber, Fungi (hongos), Animalia (animales en sentido estricto) o Plantae (plantas).
- Fungi (hongos). Organismos eucariotas, pluricelulares en general y heterótrofos que realizan una digestión externa de sus alimentos. Comprende unas 100.000 especies descritas.
- Plantae (plantas). Organismos eucariotas generalmente pluricelulares y autótrofos. Comprende unas 350.000 especies.
- Animalia (animales). Organismos eucariotas pluricelulares heterótrofos que se caracterizan, en general, por su capacidad de locomoción. Es el grupo más numeroso con 1.200.000 de especies descritas.

Claramente la legislación comunitaria excluye a los seres vivos de las patentes, estableciendo adicionalmente una condición al referirse a “tal como se encuentran en la naturaleza”, sobre lo cual, al hacerse una interpretación restrictiva y exegética de la misma norma, puede concluirse que partes o el todo de seres vivos que han tenido alguna modificación por parte del hombre, es decir, se encuentran de una manera diferente a como están normal y naturalmente en la naturaleza, y siempre que reúnan los requisitos objetivos de

patentabilidad, podrán ser susceptibles de patente de invención, sin perjuicio de otras normas que lo impidan por razones de ética, moral o conveniencia pública.

De todas maneras debemos recordar que Estados Unidos otorgó la patente al Oncorratón o Ratón de Harvard u Oncomouse.

*-Patentes sobre la vida en Estados Unidos*

## THE FIRST PATENTS ON LIFE

“For over two hundred years living organisms have been excluded from patent laws; life forms were considered a "product of nature" and not a human invention. The non-patentable status of living organisms changed with the 1980 landmark Supreme Court case *Diamond v. Chakrabarty*. The court decided in a narrow 5-4 decision that a strain of bacteria that had been modified by the insertion of new genes was patentable because it was not naturally occurring. The foreign genes gave the bacteria the ability to break down hydrocarbons, and its "inventors" hoped it might be useful for cleaning up oil spills.

## PATENTS ON LIFE

Patents on animal life: In 1988, a Harvard University biologist was granted a patent for a mouse that had been engineered for increased susceptibility to cancer. The "Harvard Oncomouse" became the first animal to be considered an invention by the U.S. Patent and Trademark Office. It established a precedent within patent procedures for patenting genetically modified animals. Although this research was intended to benefit human health, the question remains about the ethics of patenting complex living beings. The U.S. Congress has never explicitly

addressed the question of whether animal genes and cells can be corporate property.

## PATENTS ON HUMAN LIFE

A most alarming aspect of patenting life is the patenting of human genes, cell lines and tissues. Corporate patent attorneys have lobbied the Patent office that these "products of nature" are patentable once they have been isolated to produce a form not found outside of a laboratory. For example, in 1976 a leukemia patient named John Moore had surgery at the University of California to remove his cancerous spleen. The University was later granted a patent for a cell line called "Mo," removed from the spleen, which could be used for producing valuable proteins. The long term commercial value of the cell line was estimated at over one billion dollars. Mr. Moore demanded the return of the cells and control over his body parts, but the California Supreme Court decided that he was not entitled to any rights to his own cells after they had been removed from his body.

## PATENTS ON FOOD CROPS

American farmers and consumers throughout this century have fought against the inclusion of food crops under the patent laws. Corporate control over plant varieties themselves has been regarded as contrary to the interests of the general population. Patenting plant life will also intensify the inequality between the developing and industrialized nations. The open exchange of seeds and plant material over the centuries has given the U.S. and Europe potatoes and tomatoes from Latin America, soybeans from China, and wheat, rye and barley from the Middle East, to name but a few. The developing world has never received compensation or recognition for these intellectual and technological contributions. Patenting plant life will exacerbate this inequality. While centuries of innovation by indigenous farmers have created most of the food crops grown

today, the tinkering by agribusiness entitles them to claim a plant as their own invention, and receive all profits from its use. This "biocolonialism" will continue the pattern of a few transnational corporations profiting at the expense of large numbers of indigenous farmers.

The hunt for new genes to exploit for profit is regarded as a vast new frontier in science and industry. "Bioprospectors" are mining the rich genetic resources of the Third World for pharmaceutical compounds and other products, often using indigenous knowledge as their guide. As a result, indigenous communities could end up paying royalties for products based on plants and knowledge that they have been using for centuries."<sup>25</sup>

Es importante resaltar que en los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, no hay un aporte intelectual por parte del hombre. Para la existencia del hombre, pensemos que simplemente hay un encuentro corpóreo que da lugar a la reproducción y nacimiento de un nuevo ser, pero sin el empleo o aporte intelectual de los sujetos que le dieron vida, lo cual no constituye lógicamente una invención y mucho menos que sea sujeto de patente de invención.

Por otra parte, iría en contra de la naturaleza del ser humano el otorgar el monopolio sobre el mismo ser a un sujeto que lo patentara, de tal manera que habría que pedirle al titular de la patente, autorización para la reproducción de un nuevo ser, lo cual obviamente sería irrazonable. Igual tratamiento se le da a los procesos esencialmente biológicos, respecto a los cuales no es posible obtener una patente por obvias razones.

### *- Los procesos biológicos*

---

<sup>25</sup> The Council for Responsible Genetics (CRG), founded in 1983, is a national U.S. nonprofit organization of scientists, public health advocates, physicians, lawyers, environmentalists, and other concerned citizens. CRG monitors the development of new genetic technologies in two broad program areas: human genetics, and commercial biotechnology and the environment. Current CRG work includes creating model legislation and providing public education. In addition, CRG publishes a bi-monthly newsletter, GeneWatch that continually monitors the ethical, social and ecological impacts of biotechnology.

Los procesos biológicos son aquellos en los que el ser vivo es su principal actor. Como ejemplos de procesos biológicos encontramos<sup>26</sup>:

Consideramos relevante profundizar sobre el tema con la finalidad de establecer cuales son estos procesos biológicos existentes (para los que no trabajamos en este campo técnico-científico).

- Autopoyesis: este proceso consiste en la capacidad de los sistemas de producirse a sí mismos.
- Comportamiento animal: corresponde al estudio de las características distintivas de un grupo determinado y cómo estas evolucionan para la supervivencia del mismo.
- Desarrollo: El desarrollo es en biología el proceso por el que un organismo evoluciona desde su origen hasta alcanzar la condición de adulto. En sentido estricto el desarrollo no abarca sólo el período de maduración, las fases embrionaria y juvenil, sino también las fases adulta y senil, pero este uso más amplio del término es infrecuente. Son cambios cuantitativos que van ocurriendo simultáneamente y a la diversificación de complejidad creciente que dichos sistemas van adquiriendo a lo largo del ciclo de vida.
- Digestión: La digestión es el proceso de transformación de los alimentos que son ingeridos en sustancias más sencillas para ser absorbidos. La digestión ocurre tanto en los organismos pluricelulares como en las células, como a nivel subcelular. En los humanos:
  1. La digestión comienza en la boca donde los alimentos se mastican con los dientes y se mezclan con la saliva que contiene enzimas que inician el proceso químico de la digestión, formándose el bolo alimenticio.
  2. La comida es comprimida y dirigida desde la boca hacia el esófago mediante la deglución, y del esófago al estómago, donde los alimentos son mezclados con ácido clorhídrico que los descompone, sobre todo, a

---

<sup>26</sup> [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)

- las proteínas desnaturalizándolas. El bolo alimenticio se transforma en quimo.
3. Debido a los cambios de acidez (pH) en los distintos tramos del tubo digestivo, se activan o inactivan diferentes enzimas que descomponen los alimentos.
  4. En el intestino delgado el quimo, gracias a la bilis secretada por el hígado, favorece la emulsión de las grasas y gracias a las lipasas de la secreción pancreática se produce su degradación a ácidos grasos y glicerina. Además el jugo pancreático contiene proteasas y amilasas que actúan sobre proteínas y glúcidos. La mayoría de los nutrientes se absorben en el intestino delgado.
  5. El final de la digestión es la acumulación del quimo en el intestino grueso donde se absorbe el agua para la posterior defecación de las heces.
- Evolución: La evolución biológica es el proceso continuo de transformación de las especies a través de cambios producidos en sucesivas generaciones, y que se ve reflejado en el cambio de las frecuencias alélicas de una población. (La frecuencia alélica o frecuencia génica es el orden en el que se encuentran los genes y sus bases en cada cromosoma, su variación es causa de mutaciones y lleva a la aplicación de la selección natural, que da por resultado la evolución de las especies). Generalmente se denomina evolución a cualquier proceso de cambio en el tiempo. En el contexto de las ciencias de la vida, la evolución es un cambio en el perfil genético de una población de individuos, que puede llevar a la aparición de nuevas especies, a la adaptación a distintos ambientes, o a la aparición de novedades evolutivas.
  - Excreción: La excreción es el proceso biológico por el cual un animal elimina de su organismo las sustancias tóxicas, adquiridas por la alimentación o el metabolismo. En organismos unicelulares y animales muy pequeños la excreción es un proceso celular que no requiere

estructuras especializadas. En organismos cuyas células están dotadas de pared, como plantas y hongos, los desechos suelen incorporarse a la composición de la pared, quedando así fuera del medio fisiológicamente activo donde importa su toxicidad. Las sustancias que se deben eliminar son enormemente variadas, pero las más abundantes son derivados del nitrógeno que se producen por alteración de grupos amino resultantes del catabolismo (degradación) de las proteínas.

- Extinción: En biología y ecología, la extinción es la desaparición de una especie o grupo de especies. Una especie se extingue a partir del momento en que muere el último individuo de esa especie. En las especies que se reproducen sexualmente, la extinción es generalmente inevitable cuando sólo queda un individuo de la especie, o únicamente individuos del mismo sexo. La extinción es un fenómeno relativamente frecuente en la historia de la Tierra (en términos del tiempo geológico). Actualmente, muchos grupos ambientales y gobiernos se preocupan por la extinción de especies debido a la intervención del hombre. Algunas de las razones para la extinción incluyen la persecución directa, la contaminación, la destrucción de su hábitat, la introducción de nuevos depredadores.
- Fotosíntesis: La fotosíntesis es la base de la vida actual en la Tierra. Consiste en una serie de procesos mediante los cuales las plantas, algas y algunas bacterias captan y utilizan la energía de la luz para transformar la materia inorgánica de su medio externo en materia orgánica que utilizarán para su crecimiento y desarrollo. Los organismos capaces de llevar a cabo este proceso se denominan autótrofos. Salvo en algunas bacterias fotoautótrofas, el proceso de fotosíntesis produce liberación de oxígeno molecular (proveniente de moléculas de H<sub>2</sub>O) hacia la atmósfera (fotosíntesis oxigénica). Es ampliamente admitido, que el contenido actual de oxígeno en la atmósfera se ha generado a partir de la aparición y actividad de dichos organismos fotosintéticos. Esto ha permitido la aparición evolutiva y el desarrollo de organismos aerobios, capaces de

mantener una alta tasa metabólica (un metabolismo muy eficaz desde el punto de vista energético).

- Homeostasis: es el conjunto de funciones (biológicas y/o artificiales) que permiten autoajustar, medir o tomar en cuenta algo por comparación o deducción, con el fin de mantener la constancia en la composición, propiedades, estructura y/o rutinas del medio interno de un organismo o sistema influido por agentes exteriores.
- Herencia genética: La herencia genética es la transmisión a través del material genético contenido en el núcleo celular, de las características anatómicas y fisiológicas de un ser vivo a sus descendientes. El ser vivo resultante tendrá caracteres de uno o los dos padres. La herencia consiste en la transmisión a su descendencia de los caracteres de los ascendentes. El conjunto de todos los caracteres transmisibles, que viene fijado en los genes, recibe el nombre de genotipo y su manifestación exterior en el aspecto del individuo el de fenotipo. Se llama idiotipo al conjunto de posibilidades de manifestar un carácter que presenta un individuo.
- Inmunidad: El sistema inmunológico está formado por un conjunto de mecanismos que protegen a un organismo de infecciones por medio de la identificación y eliminación de agentes patógenos. Debido a que los patógenos abarcan desde virus hasta gusanos parásitos intestinales, esta tarea es extremadamente compleja y las amenazas deben ser detectadas con absoluta especificidad distinguiendo los patógenos de las células y tejidos normales del organismo. A ello hay que sumar la capacidad evolutiva de los patógenos que les permite crear formas de evitar la detección por el sistema inmunológico e infectar al organismo huésped.
- Metabolismo: Etimológicamente el origen de la palabra metabolismo significa cambio, transformación, evolución de algo. El metabolismo es el conjunto de reacciones bioquímicas común en todos los seres vivos, que ocurren en las células, para la obtención e intercambio de materia y energía con el medio ambiente y síntesis de macromoléculas a partir de

compuestos sencillos con el objetivo de mantener los procesos vitales (nutrición, crecimiento, relación y reproducción) y la homeostasis. El metabolismo se ha separado en anabolismo y catabolismo, según las necesidades de síntesis de determinadas moléculas, estos dos procesos catabolismo y anabolismo integran el metabolismo celular. En sí, el metabolismo se refiere a todas las actividades vitales que se llevan a cabo en el organismo.

- **Reproducción:** La reproducción es un proceso biológico que permite la producción de nuevos organismos, siendo una característica común de todas las formas de vida conocidas. Las dos modalidades básicas se agrupan en dos tipos, que reciben los nombres de asexual o vegetativa y de sexual o generativa. En la reproducción asexual un único organismo es capaz de originar otros individuos nuevos, que son copias del mismo desde el punto de vista genético. Un claro ejemplo de reproducción asexual es la división de las bacterias en dos células hijas, que son genéticamente idénticas. En general, es la formación de un nuevo individuo a partir de células paternas, sin que exista meiosis, formación de gametos o fecundación. No hay, por lo tanto, intercambio de material genético (ADN). La reproducción sexual requiere la intervención de dos individuos, siendo, generalmente, de sexos diferentes. Los descendientes producidos como resultado de este proceso biológico, serán fruto de la combinación del ADN de ambos progenitores y, por tanto, serán genéticamente distintos a ellos. Esta forma de reproducción es la más frecuente en los organismos complejos, como en el caso de la especie humana. También existen algunos ejemplos como la bacteria *Scherichia coli*, las amebas y la euglena.
- **Respiración:** Por respiración generalmente se entiende al proceso fisiológico indispensable para la vida de organismos aeróbicos. Según los distintos ecosistemas, los distintos seres vivos aeróbicos han desarrollado distintos aparatos respiratorios: cutáneo, traqueal, branquial, pulmonar, que realizan esta función por distintos métodos, que al final

siempre consiste en un intercambio gaseoso osmótico (o por difusión) con su medio ambiente en el que se capta oxígeno necesario para la respiración celular, y se desecha dióxido de carbono como subproducto del metabolismo energético. Plantas y animales, lo mismo que otros organismos de metabolismo equivalente, se relacionan a nivel macro ecológico por la dinámica que existe entre respiración y fotosíntesis. En la respiración se utilizan el oxígeno que es un producto de la fotosíntesis y se desecha dióxido de carbono, en la fotosíntesis se reutiliza el dióxido de carbono y se produce el oxígeno necesario para la respiración aeróbica.

#### *- Material biológico*

El material biológico es toda sustancia o materia existente en la naturaleza, la cual se ha creado por medio de diferentes procesos biológicos naturales. Es claro que los seres vivos en su estructura están formados por sustancias biológicas, las cuales no pueden llegar a ser objeto de patente de invención, por las razones antes expuestas, y sumado a que no hay un aporte intelectual del sujeto que pretende la patente, sino que por el contrario, su esquema natural y su existencia se derivan de procesos auto sostenibles, sin la necesidad de la ayuda del hombre.

El Genoma (tomado de [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)) es todo el material genético contenido en las células de un organismo en particular. Por lo general, al hablar de genoma en los seres eucarióticos nos referimos sólo al ADN contenido en el núcleo, organizado en cromosomas. Pero no debemos olvidar que también la mitocondria contiene genes.

El genoma humano es el genoma de *Homo sapiens*, se localiza en el núcleo celular y está compuesto por 24 cromosomas distintos (22 autosomas + 2 cromosomas sexuales: X, Y) con un tamaño total aproximado de 3200 millones de pares de bases de ADN (3200 Mb) que contienen unos 20.000-25.000 genes. De las 3200 Mb unas 2950 Mb corresponden a eucromatina y unas 250 Mb a

heterocromatina. El Proyecto Genoma Humano produjo una secuencia de referencia del genoma humano eucromático, usado en todo el mundo en las ciencias biomédicas.

La secuencia de ADN que conforma el genoma humano contiene codificada la información necesaria para la expresión, altamente coordinada y adaptable al ambiente, del proteoma humano, es decir, del conjunto de proteínas del ser humano. Las proteínas, y no el ADN, son las biomoléculas efectoras; poseen funciones estructurales, enzimáticas, metabólicas, reguladoras, señalizadoras... organizándose en enormes redes funcionales de interacciones. En definitiva, el proteoma fundamenta la particular morfología y funcionalidad de cada célula. Asimismo la organización estructural y funcional de las distintas células conforma cada tejido, cada órgano, y finalmente el organismo vivo en su conjunto. Así, el genoma humano contiene la información necesaria para el desarrollo básico de un ser humano completo.

Un gen es la unidad básica de la herencia, y porta la información genética necesaria para la síntesis de una proteína (genes codificantes) o de un ARN no codificante (genes de ARN).

Actualmente se estima que el genoma humano contiene entre 20.000 y 25.000 genes codificantes de proteínas, estimación muy inferior a las predicciones iniciales que hablaban de unos 100.000 genes o más. Esto implica que el genoma humano tiene menos del doble de genes que organismos eucariotas mucho más simples, como la mosca de la fruta o el nematodo *Caenorhabditis elegans*. Sin embargo, las células humanas recurren ampliamente al splicing (ajuste) alternativo para producir varias proteínas distintas a partir de un mismo gen, como consecuencia de lo cual el proteoma humano es más amplio que el de otros organismos mucho más simples. En la práctica, el genoma tan sólo porta la información necesaria para una expresión perfectamente coordinada y regulada del conjunto de proteínas que conforman el proteoma, siendo éste el encargado de ejecutar la mayor parte de las funciones celulares.

*c) No se consideran invenciones a las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor.*

La Propiedad Intelectual es aquella que se otorga a las creaciones producto del talento e intelecto humano.

Dentro de la propiedad Intelectual que es un género, encontramos principalmente tres especies como son:

- Propiedad Industrial: dentro de la cual se encuentran las patentes de invención y de modelo de utilidad, objeto del presente trabajo.
- Derechos de Autor
- Variedades Vegetales.

El Derecho de autor es la rama de la propiedad intelectual que se encarga de reglamentar y proteger todos los aspectos jurídicos relacionados con las obras literarias, artísticas y científicas.

Para el caso de Colombia está vigente la Decisión Andina 351 de 1993 y la Ley 23 de 1982, referidas a la protección de los Derechos de autor y Derechos conexos de Autor.

Es claro que las obras literarias y artísticas (anteriormente se incluían las científicas, pero se determinó que las mismas hacían parte de las obras literarias), tienen un régimen jurídico especial, regulado por leyes y decisiones diferentes a las que regulan las patentes. Igualmente, para el caso de Colombia, la entidad encargada de administrar los derechos de autor<sup>27</sup> es diferente a la delegada<sup>28</sup> para administrar la propiedad industrial, dentro de la cual encontramos todos los procesos referentes a la obtención de las patentes.

---

<sup>27</sup> DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR

<sup>28</sup> SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC

Por obra literaria se entiende cualquier producción en el campo literario, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tal como libros, folletos y otros escritos.

La normativa nacional colombiana en materia de derechos de autor establece que los derechos de autor recaen sobre las obras científicas, literarias y artísticas las cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que sea su destinación, tales como:

- Los libros
- Folletos
- Otros escritos
- Las conferencias
- Alocuciones
- Sermones
- Las obras dramáticas
- Las obras dramático-musicales
- Las obras coreográficas
- Las pantomimas
- Las composiciones musicales con letra
- Las composiciones musicales sin letra
- Las obras cinematográficas
- Las obras a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía
- Los videogramas
- Las obras de dibujo
- Las obras de Pintura
- Las obras de arquitectura
- Las obras de escultura
- Las obras de grabado

- Las obras de litografía
- Las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía
- Las obras de arte aplicadas
- Las ilustraciones
- Los mapas
- Los planos
- Los croquis
- Las obras plásticas relativas a la geografía
- Las obras plásticas relativas a la topografía
- Las obras plásticas relativas a la arquitectura o a las ciencias
- Toda producción del dominio científico, literario o artístico que pueda reproducirse, o definirse por cualquier forma de impresión o de reproducción, por fonografía, radiotelefonía o cualquier otro medio conocido o por conocer.

Es claro que la lista ejemplificativa y no taxativa de las obras que se consideran literarias y artísticas tiene un régimen jurídico y protección especial, la cual impide obtener una patente sobre alguna de ellas. Es preciso mencionar que en múltiples ocasiones se hace uso de una conceptualización imprecisa en materia de propiedad intelectual, en donde se confunden términos propios de la propiedad industrial con los conceptos del derecho de autor.

*d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales.*

Podríamos decir que este literal es lo suficientemente amplio para que los jueces interpreten su contenido, lo cual puede llegar a ser de alguna manera perjudicial para las personas naturales que trabajan en el proceso de creación e innovación.

Es claro que al plasmarse estos planes y reglas en un documento, tendrían protección por derechos de autor como obras literarias, tal como se dejó establecido en el literal anterior.

Tengamos en cuenta que las patentes de invención se otorgan a productos y procedimientos. De acuerdo al Artículo 14 de la Decisión Andina 486, 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.

Del cotejo de los dos artículos anteriores encontramos que se crea una gran dificultad interpretativa para los estudiosos del derecho, juristas y jueces, en relación con la determinación de que diferencias existen entre los procedimientos en el campo de la tecnología y planes, reglas o métodos de actividades económico-comerciales.

Encontramos la complejidad referida, teniendo en cuenta que los planes y métodos son utilizados como sinónimos de procedimientos, y sumémosle que varias actividades económico – comerciales, pueden estar validamente dentro de el llamado “campo de la tecnología”. Por ejemplo, el procedimiento para la obtención más eficiente de un mejor hidrocarburo a partir del petróleo, es patentable, pero podría enmarcarse igualmente dentro de un procedimiento económico – comercial, en nuestro criterio, sin dejar al margen que estamos en un ejemplo industrial.

Para nosotros es claro que los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales y juegos no son sujetos de patente, teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos.

Consideramos que la actividad intelectual por excelencia es el pensamiento. El pensamiento es la actividad y creación de la mente, se refiere a todo aquello que es traído la existencia mediante la actividad del intelecto.

Los planes y métodos establecidos para juegos, como para el juego ciencia ajedrez, no son patentables lógicamente, ya que entonces se desnaturaliza la figura del juego mismo, toda vez que ningún sujeto podría realizar jugada alguna, sin previa autorización del titular de la patente lo cual sería contradictorio. Igual interpretación debe darse a los planes y métodos de los diferentes juegos.

Es claro que hay algunos procedimientos, planes, métodos, o reglas referidos a actividades económico – comerciales, claramente definidos, y que por ende no son objeto de patente, ya que a lo largo de la historia se han venido utilizando, inclusive como ilustración en los diferentes procesos académicos y universitarios, como podría llegar a ser proyectos de inversión, esquemas de planeación, proyectos de construcción, métodos de enseñanza, formas de financiación, métodos utilizados en contabilidad y finanzas, etc.....

*e) No son patentables los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales.*

De acuerdo a nuestra normativa comunitaria, el programa de ordenador (software), es 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 u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso.

Se ha discutido incansablemente respecto a sí los programas de ordenador deben ser protegidos por patentes. En algunas legislaciones como la de Estados Unidos y las de algunos países europeos, se establece la posibilidad de proteger el software o programas de ordenador por patentes.

Para el caso de Colombia, está prohibida la protección de los programas de ordenador por patentes, taxativamente, teniendo en cuenta que es considerada una obra cuya protección deba ser dada por derechos de autor.

Para llegar a esto se estableció que el software debía asimilarse a obras literarias, teniendo en cuenta que su creación se basa en un lenguaje especial, numérico y de símbolos, de tal forma que era representado en escritos y por ende susceptible de protección como una obra literaria.

En nuestro concepto, el hecho de que se proteja el software por derechos de autor es una situación jurídica positiva, teniendo en cuenta que la protección por derechos de autor es igual a la vida del autor y 80 años más después de su muerte, mientras que las patentes conceden un plazo máximo de 20 años.

Por otra parte, entendemos que el proceso para obtener una patente y así la titularidad sobre el producto o procedimiento, puede llevar alrededor de dos años o más, contados a partir de la presentación de la solicitud de la patente, mientras que la protección por derechos de autor, atendiendo al Convenio de Berna de 1886 y suscrito por Colombia hasta 1987, es automática, lo cual se traduce en que la protección jurídica y legal por derechos de autor comienza a partir de la creación misma del software, de manera tal que no es necesario realizar proceso de registro alguno, lo cual le es favorable al software y a su creador, considerando la velocidad de los avances tecnológicos e informáticos, donde hoy tenemos un nuevo software y ya mañana es obsoleto.

Encontramos gran dificultad para las entidades encargadas de administrar las patentes en el mundo, en la verificación precisa de los requisitos objetivos de patentabilidad, ya que al conceder algunas patentes sobre programas de ordenador, difícilmente podría establecerse la novedad y altura inventiva de futuros programas, que manejan una misma línea, y adicionalmente las PYMEs

entrarían en desigualdad para competir frente a los monopolios otorgados a las grandes y tradicionales empresas.

Cabría preguntarnos ¿De ninguna manera se puede proteger el software en Colombia por patente? Retomando textualmente la exclusión que hace la norma al respecto “los programas de ordenador o el soporte lógico, como tales”, consideramos que el apartado “como tales” está significando aislados o independientes, de tal manera que los programas de computador o software que hacen parte integrante de un producto que se va a patentar, obtendría por extensión la protección por patente.

*f) Las formas de presentar información.*

Las formas de presentar información son esquemas que se han establecido para el común de las personas en las diferentes actividades y actos cotidianos y que de otorgárseles patentes, habría que solicitar la previa autorización del titular para hacerlo.

Dentro de las formas para presentar información encontramos los modelos que se deben diligenciar para el pago de impuestos, para solicitud de créditos bancarios, de presentación de estadísticas, presentación de información contable, financiera, bursátil, etc.

### **2.3 Invenciones no patentables en Colombia**

Reza el artículo 20 de la Decisión 486 de 2000 lo siguiente:

No serán patentables en Colombia:

a) Las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la

moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación.

Es claro aquel ejemplo excluyente de invento patentable en la cual el inventor reivindica un equipo inalámbrico que modifica las señales eléctricas dirigidas a los semáforos alterando el orden de secuencia del mismo o aquel invento en la cual se reivindica una lamina compuesta de elementos químicos capaz de reproducir idénticamente los patrones del código confidencial de una tarjeta de crédito; ejemplos como estos son rechazados ipso facto por el examinador y que dan pie al desorden moral y público, mas allá de toda normativa que lo prohíba, es un deber que tiene el examinador, como parte de su labor investigativa y marcada.

b) Las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación; como por ejemplo el invento en el cual se reivindica una composición química, que pone fin a la vida de ciertos animales de tipo roedor cuya aplicación debe hacerse en espacios amplios de mas de 50 mts; así como el ejemplo de la patente buscada de armas de fuego manufacturadas con elementos reciclados corrientes, o mas conocido aun, el ejemplo de patentar las tan conocidas “papas bomba” elaboradas en recintos educativos por alumnos de las facultades de química de las principales universidades tanto publicas como privadas y cuyos materiales son solo

destinados a labores de enseñanza.

Es así como el Estado Colombiano deposita su confianza en el artículo 20 de la Decisión Andina 486 para evitar un posible ataque a la salud o vida de las personas, así como de las especies animales y vegetales, sin ser legitimado por el mismo.

c) Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos;

Dicho literal esta en concordancia con lo establecido en los ADPIC artículo 27, numeral 3, literal b.<sup>29</sup>

La advertencia que en este caso surge es, que de acuerdo a lo establecido en dicho literal, se excluyen del campo de patentabilidad, por vía de excepción, las materias allí descritas, pues bien, dicha exclusión no se refiere a la materia viva en general, que comprende los microorganismos igualmente.

Asimismo, según se deduce de la norma no se comprenden dentro de tal exclusión los procedimientos no biológicos o microbiológicos para la producción de materia viva.<sup>30</sup> El procedimiento no biológico o microbiológico para la obtención de especies y variedades de plantas y razas de animales es patentable solamente en la medida en que no sean producto o resultado de actividades de asilamiento. Igualmente podrá ser objeto de patente el material biológico objeto de una transformación en tanto no constituya planta o animal.

---

<sup>29</sup> “art 27 .....3. Los Miembros podrán excluir así mismo de patentabilidad:

a) .....

b) Las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgaran protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquellas y este. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del acuerdo sobre la OMC”

<sup>30</sup> “un procedimiento esencialmente biológico se distingue de otro procedimiento por la diferencia de grado en la importancia de la intervención técnica del hombre en el procedimiento” Rangel Ortiz, Horacio, revista de la ACPI, volumen 4, Bogota, 1995, pag 120.

En segunda medida, la exclusión de la protección de las plantas o animales por medio del sistema de patentes no implica que tal protección no pueda otorgarse a través de otros sistemas, especialmente para el caso de las variedades vegetales, que están protegidas por la comunidad andina a través de la decisión andina 345 y a nivel internacional por el convenio de la UPOV. La protección de las obtenciones vegetales es una dimensión más de la propiedad intelectual, y como tal, es una forma de reconocer los logros de los obtentores de nuevas variedades vegetales mediante la concesión, durante un plazo limitado, de un derecho exclusivo. Para beneficiarse de protección, las obtenciones deben satisfacer una serie de criterios específicos.

Definiéndolo de la siguiente manera, la obtención de una nueva variedad vegetal es una producción científica derivada del trabajo intelectual de una persona u organización en el que combinó sus conocimientos científicos y técnicos de la manera que consideró más apropiada para lograr los resultados propuestos.

Como todos los derechos de propiedad intelectual, los derechos del obtentor vegetal se concretan en un conjunto de comportamientos, conductas y actividades que no pueden efectuarse por terceros, a menos que medie autorización, licencia o permiso del titular de los mismos.

La Organización que se encarga de velar por la protección de las obtenciones vegetales es la UPOV, conocida así por su sigla en francés, a saber, *Union internationale pour la protection des obtentions végétales*. En Colombia, la autoridad nacional competente para otorgar el certificado de obtentor de variedad vegetal es el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, entidad encargada de acuerdo al Decreto 533 de 1994.

d) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.

Disposición que se encuentra en armonía con lo descrito en el acuerdo ADPIC, literal a), numeral 3, artículo 27.<sup>31</sup>

Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.

Con relación a los métodos terapéuticos es importante señalar que éstos no solo implican la curación de enfermedades o mal funcionamiento del cuerpo, sino que también incluyen los tratamientos profilácticos o preventivos como por ejemplo la inmunización contra enfermedades, remoción de placa bacteriana de los dientes; en este sentido se deberá examinar cuidadosamente si lo que se está tratando o previniendo, con el método reivindicado, es una enfermedad o no.

Una consideración igualmente necesaria es la distinción entre los métodos terapéuticos y los métodos cosméticos. Los métodos cosméticos están asociados solo con efectos estéticos y pueden ser objeto de patente. Sin embargo en ocasiones, un método cosmético puede tener una etapa de tratamiento terapéutico; en este caso no será patentable a menos que puedan disociarse las etapas mencionadas y por ende los efectos logrados en cada una de ellas.

Al respecto el Tribunal de Justicia Andino en su sentencia 11-IP-95, consideró que “en efecto no se encuentran dentro de la prohibición los métodos relativos a los cosméticos. Igualmente indicó que en aquellos casos relativos a un producto que tenga aplicación terapéutica y cosmética, serían patentables las reivindicaciones dirigidas a la protección del efecto cosmético”.

---

<sup>31</sup> “ADPIC: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Artículo 27.....3. Los miembros podrán excluir asimismo de patentabilidad: a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales”

Un método con fines terapéuticos que se refiera al funcionamiento de un aparato asociado con el cuerpo de un ser humano o animal, no se excluye de patentabilidad si no existe una relación funcional entre los pasos relativos al aparato y el efecto terapéutico del aparato en un cuerpo. Tampoco puede beneficiarse de patentabilidad la manufactura de prótesis, en la que esté involucrado la toma de medidas en el cuerpo y el uso de parte del cuerpo como modelo, debido a que el proceso de fabricación de una prótesis se realiza fuera del cuerpo, colocamos como ejemplo la prótesis dental.

En el caso de métodos de eliminación de parásitos es necesario establecer ciertas consideraciones a la hora de determinar si se trata de un método de tratamiento o no. Si el parásito está dentro del cuerpo de un ser humano o un animal, el método para la eliminación de éste es considerado como terapéutico excluido de patentabilidad, como por ejemplo la eliminación de un tipo de gusano como la *Tenia Solium*.

Algunos métodos de tratamientos de animales con propósitos en la agricultura no son considerados métodos de tratamiento. Por ejemplo, el tratamiento hormonal de animales de granja como ovejas, vacas, toros... puede ser patentable debido a que el objetivo del tratamiento es exclusivamente para incrementar la fertilidad de las hembras, el peso de los animales o para incrementar la producción de leche. Dado que algunos de estos efectos pueden ser observados bajo cualquier condición de salud del animal, es importante que la reivindicación mencione explícitamente que se trata de un método “no-terapéutico”

## **CAPÍTULO III**

### **De las Solicitudes de Patente**

#### **3. Trámites**

##### **3.1 Solicitud de la Patente**

En Colombia, una vez el producto o procedimiento a patentar cumpla cabalmente con los requisitos atrás enunciados y no se esté incurrido en una de las causales de no patentabilidad del artículo 20 de la Decisión 486 se podrá gestionar lo relacionado a la solicitud de la patente.

La patente se solicita a través de la presentación de un petitorio o formulario único y se diligencia debidamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio, sometiéndose así a un examen de forma y trámite de patentabilidad, el que una vez aprobado le otorgara la titularidad sobre la misma.

La solicitud, según lo dispuesto en el artículo 27 de la Decisión Andina 486 del año 2000, debe contener la siguiente información:

a) El petitorio;

Este se puede adquirir en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co) o solicitándolo en las oficinas de dicha entidad.

b) La descripción;

La descripción tiene como objeto primordial expresar tangiblemente la invención de manera que un técnico o experto en la materia pueda ejecutarla. Con lo anterior lo que se busca es que se cumpla una de las finalidades de la patente, como es la de suministrar al público industrial y científico la información correspondiente a la invención e incrementar así el cúmulo de los conocimientos tecnológicos.

Las descripciones deberán contener la siguiente información:

(i) El sector tecnológico al cual pertenece la invención

(ii) Una referencia a la tecnología previa a la invención

(iii) La descripción del problema técnico y la solución que aporta la invención

(iv) La mejor manera de ejecutar la invención. Puede llegarse el caso en el cual el inventor desconozca la manera de ejecutar su invención, momento que se vislumbra posteriormente cuando se puede comprobar si el invento es viable comercialmente.

(v) Su aplicabilidad industrial

c) Una o más reivindicaciones;

Las reivindicaciones definen particularmente la materia que se desea proteger, en ellas se determinan el alcance de la protección. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Existen dos clases de reivindicaciones, dependientes cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior, una reivindicación que se refiera a dos o mas reivindicaciones anteriores se considerara una reivindicación dependiente múltiple. Las independientes por su parte se presentan cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior.

d) Uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción;

e) El resumen;

f) Los poderes que fuesen necesarios;

g) El comprobante de pago de las tasas establecidas;

h) De ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros de la comunidad andina es país de origen;

i) De ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros de la comunidad andina es país de origen;

j) De ser el caso, el certificado de depósito del material biológico; y,

k) De ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.

El petitorio de la solicitud de patente estará contenido expresamente en un formulario y deberá determinarse lo siguiente:

- (i) La petición
- (ii) Los datos del solicitante que comprenden su nombre, dirección, nacionalidad o domicilio, y si se trata de una persona jurídica, el lugar de constitución.
- (iii) El nombre de la invención
- (iv) El nombre y domicilio del inventor
- (v) El nombre y la dirección del representante legal del solicitante
- (vi) Indicación de los datos de solicitudes presentadas por el mismo solicitante que se refieran total o parcialmente a la misma invención presentada en el extranjero o de los títulos si se hubiesen concedido.

La solicitud debe ir firmada por el solicitante o su representante legal.

### **3.2 Trámite de la solicitud**

El procedimiento de concesión de una solicitud de patente está sometido a una serie de requisitos formales de presentación, técnicos, plazos para los distintos trámites, publicación en la gaceta oficial, pago de tasas, etc. Por esto, el solicitante requiere tener un cierto conocimiento práctico de las normas legales vigentes (Decisión 486 de 2000 Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio Título X) y hacer un cuidadoso seguimiento del trámite, para no incumplir los plazos previstos.

*“El trámite de la solicitud, aquel proceso administrativo que finaliza con el esperado acto administrativo que poniendo fin a meses de espera define una situación individual y concede, si es del caso, un derecho particular.*

*La administración del proceso administrativo tiene una competencia reglada en cuanto debe ser rigurosamente el procedimiento señalado en la ley y decidir la petición del solicitante de acuerdo con el criterio que señala la norma.”<sup>32</sup>*

Los pasos esenciales del mencionado proceso podemos enunciarlos en base a las orientaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, así:

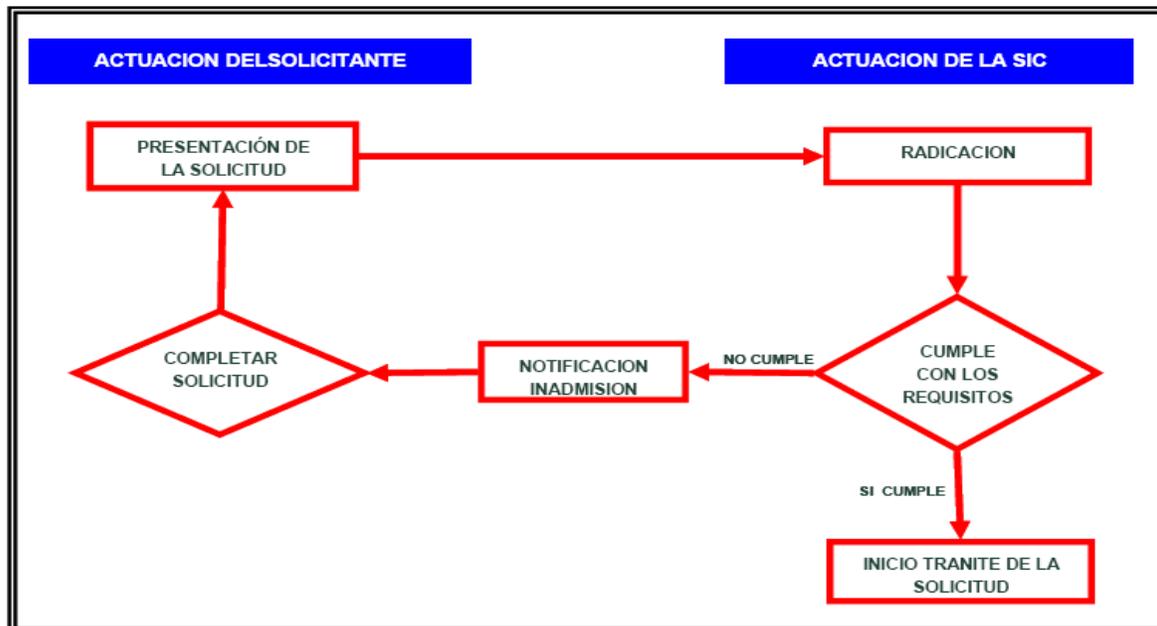
### **3.2.1 Admisión a trámite y otorgamiento de fecha de presentación**

La solicitud se debe presentar en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) – división de nuevas creaciones y si cumple con los requisitos mínimos exigidos para que sea admitida a trámite se le asignará la fecha de presentación y el número de radicación mediante el cual se podrá identificar la solicitud.

Si falta un requisito, la oficina nacional competente procede a notificar la inadmisión de la solicitud. Solo cuando la misma cumpla con los requisitos mínimos se le asignará fecha de presentación y se podrá iniciar el trámite de la solicitud.

---

<sup>32</sup> METKE MENDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial, tomo II. Ed. Baker & Mackenzie; 2002.



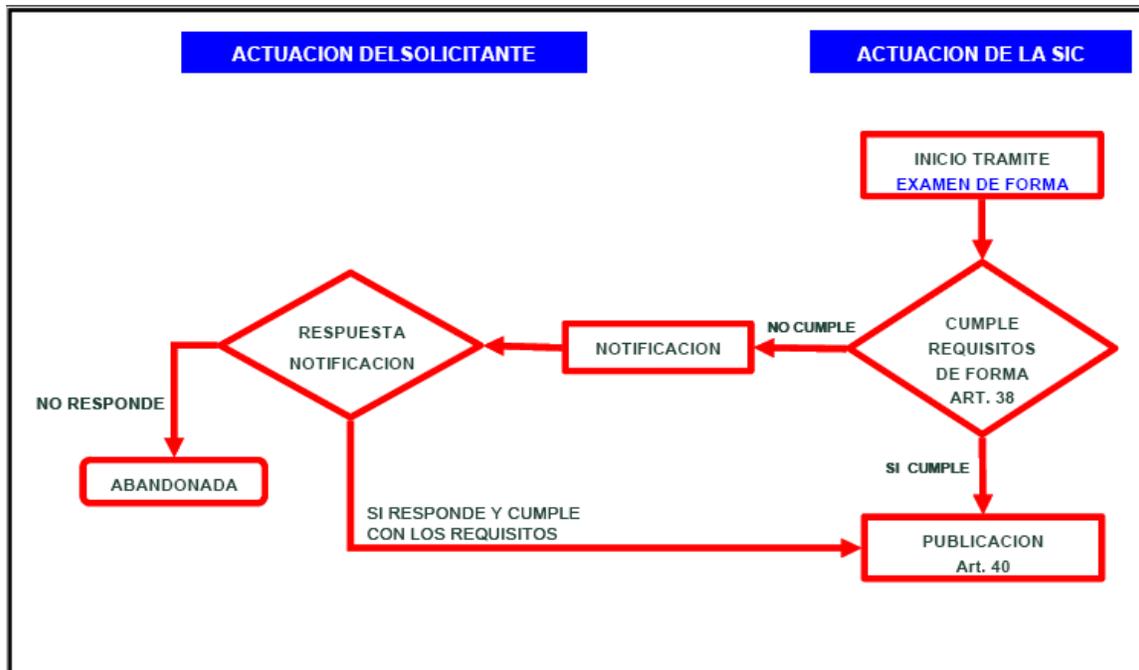
*Imagen de folleto informativo cuya autoría recae en la Superintendencia de Industria y Comercio, división de nuevas creaciones, 2005.*

### 3.2.2 Examen de forma

La administración debe practicar un examen de forma para comprobar si la solicitud reúne los requisitos de los artículos 26 y 27. Para tal efecto tendrá un término de 30 días hábiles que se cuentan a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Si no cumple con los requisitos de forma, se notificará al solicitante mediante un requerimiento por fijación en lista.

La lista se publicará en el Centro de Documentación y en la sección de notificaciones de la página Web de la SIC. Si el Número de Radicación de la solicitud aparece en la lista, quiere decir que tiene un requerimiento de forma.



*Imagen de folleto informativo cuya autoría recae en la Superintendencia de Industria y Comercio, división de nuevas creaciones, 2005.*

Si la solicitud no cumple con tales requisitos, se le señalará al solicitante un término de dos (2) meses y un (1) mes en el caso de ser modelos de utilidad, para que los complete, plazo que es prorrogable por un término igual, La prórroga debe solicitarse de manera escrita en cualquier momento antes del vencimiento del término que se desea prorrogar y debe anexar el recibo de pago de la tasa establecida.

Si el solicitante no da cumplimiento a lo requerido por la Administración en el término señalado para el efecto, la solicitud se considerará abandonada, lo que supone que no se requiere un pronunciamiento expreso de la administración en tal sentido que deba ser notificado al solicitante.

Para la presente existen doctrinantes como el Dr. Ignacio Escobar Uribe que sostienen posturas críticas frente al asunto expresándolo de la siguiente manera:

*“Me parece que considerar abandonada una solicitud debe plasmarse en un acto administrativo susceptible de ser recurrido y revisado por la jurisdicción contencioso administrativa. En virtud del principio de publicidad (art 3, inciso 7 del C.C.A) “las autoridades darán a conocer sus decisiones mediante las comunicaciones, notificaciones o publicaciones que ordenan este código y la ley”.*

*El artículo 44 (inciso 1º) del mismo código determina que “las demás decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificaran personalmente al interesado, o a su representante o apoderado”; señala también el artículo 50 del C.C.A. que “son actos definitivos, que ponen fin a una actuación administrativa, los que deciden directa o indirectamente e fondo del asunto; los actos de tramite pondrán fin a una actuación cuando hagan posible continuarla”. Finalmente es menester recordar que el artículo 8 de la ley 58 de 1982 determina que “las actuaciones administrativas son publicas, salvo las taxativas excepciones que establezcan la Constitución y la Ley”.*

### **3.2.3 Publicación de la solicitud**

La solicitud se publica en la Gaceta de Propiedad Industrial, está sujeta a reserva y solo puede ser consultada por terceros en caso excepcional y solo con la autorización del solicitante o por un tercero respecto del cual el solicitante pretenda hacer valer derechos derivados de la solicitud (Art. 41 de la Decisión Andina 486).

La solicitud adquiere el carácter público una vez transcurridos los 18 meses contados a partir de su fecha de presentación, desde la fecha de prioridad invocada, si fuere el caso. Ello significa que la información correspondiente a la invención se hace accesible al público y entra por tanto a hacer parte del estado de la técnica. El expediente podrá entonces ser consultado libremente por cualquier persona.

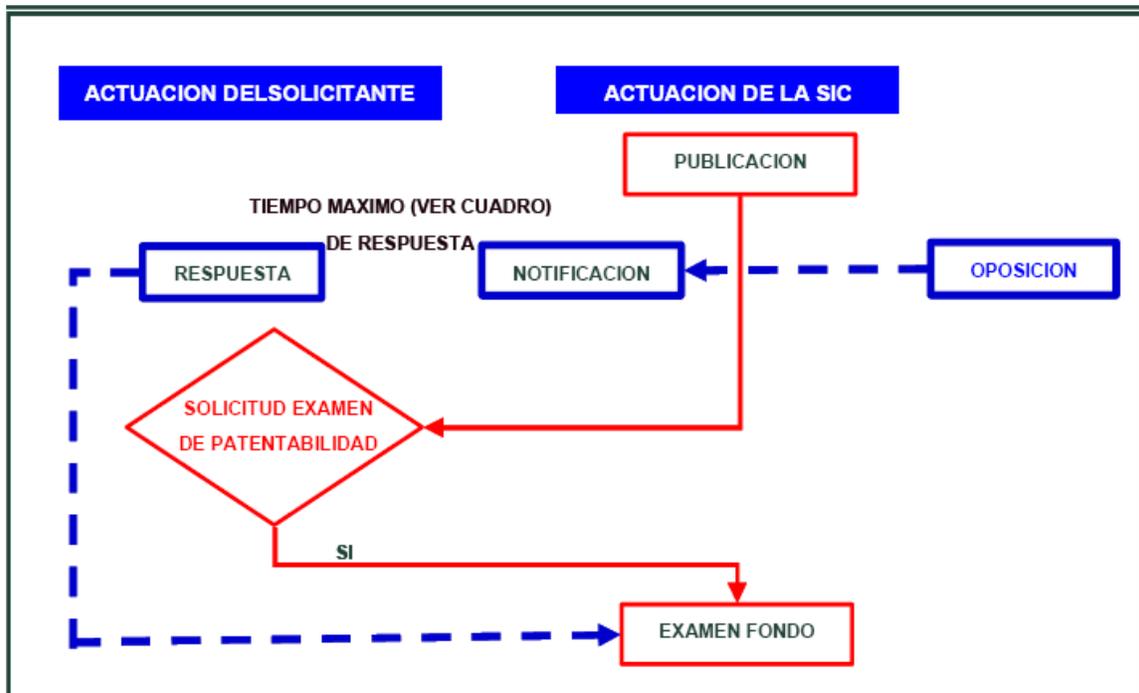
Una vez transcurrido dicho término, la oficina nacional competente ordenará la publicación del extracto de la solicitud. El plazo de los 18 meses se establece en beneficio del solicitante, que dispondrá de ese término para decidir si la invención es comercialmente explotable y si sigue adelante con el trámite de la misma, pero en todo caso se encuentra facultado para que la oficina nacional competente publique la solicitud antes de que transcurran dichos termino, una vez agotado el examen de forma. Es claro que con la publicación se divulga la invención.

#### **3.2.4 El llamamiento a oposiciones**

El plazo de sesenta (60) días siguientes para la patente de intención y treinta (30) para los modelos de utilidad, a la publicación de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial es el establecido legalmente para que los terceros legítimamente interesados puedan formular oposición con el único objeto de desvirtuar la patentabilidad de la invención.

Pero, si el opositor así lo solicita, la oficina nacional competente le concederá un término adicional de sesenta días para sustentar la oposición, el cual supone la posibilidad de presentar pruebas.

Los argumentos de la oposición y del solicitante se tomarán en cuenta durante la etapa de Examen de Fondo (Examen de Patentabilidad).



*Imagen de folleto informativo cuya autoría recae en la Superintendencia de Industria y Comercio, división de nuevas creaciones, 2005.*

### 3.2.5 Solicitud de examen de fondo

Una vez transcurren los seis meses para las patentes de invención y los tres meses para los modelos de utilidad, desde la publicación, se hubiesen formulado las respectivas oposiciones o no, el solicitante debe solicitar a la oficina nacional competente que practique el examen de patentabilidad de la invención.

Es grave la consecuencia de no solicitar en la oportunidad legal la práctica de dicho examen, pues se entenderá abandonada la solicitud.

### 3.2.6 Examen de Patentabilidad

En el evento de que la oficina nacional competente considere, como resultado del examen de fondo, que la invención no es patentable o no cumple con algún

requisito, se lo notificará así al solicitante, quien podrá dar respuesta a la objeción en un plazo de sesenta (60) días prorrogables por un termino adicional de treinta (30) días para las patentes de invención y treinta (30) días para los modelos de utilidad prorrogables por un termino adicional de quince (15) días.

Una vez presentada la decisión o respuesta de la oficina nacional competente y si subsistieran objeciones, la misma oficina si lo estima pertinente, podrá formular nuevos requerimientos, debe aclararse que solo procede un requerimiento adicional cuando el solicitante, al dar respuesta al primero, modifique la descripción o las reivindicaciones, según la Resolución 210 de 2001 de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Cabe resaltar el concepto crítico del tratadista Carlos Olarte sobre el presente examen de fondo de la siguiente manera:

*“El examen de fondo puede caracterizarse como una negociación entre la Administración y el solicitante. En esta negociación, el solicitante puede intentar desvirtuar los argumentos del examinador o modificar sus reivindicaciones para evitar el alcance de las anterioridades citadas por la Administración. Esto se puede hacer en cualquier momento durante el trámite, incluyendo en un recurso de reposición, las modificaciones no pueden implicar una ampliación de la materia inicialmente reclamada.”*

En el proceso del examen de patentabilidad de la invención, la oficina nacional competente goza de amplias facultades legales tales como recurrir a informes de centros tecnológicos, científicos, expertos o de otras oficinas de propiedad industrial a nivel mundial. Así mismo, puede requerir al propio solicitante para que presente determinados documentos según el caso presentado. Para estos efectos, se le señalará al solicitante un término de tres meses, que podrá ser suspendido por un plazo determinado a petición de este, si resultado del examen de patentabilidad o la patente extranjera se encuentran pendientes de decisión

por la autoridad competente. (Casos señalados en el artículo 47 de la Decisión 486).

### **3.2.7 Concesión o denegación de la patente**

La oficina nacional competente procederá a denegar la concesión del título de patente en los siguientes casos:

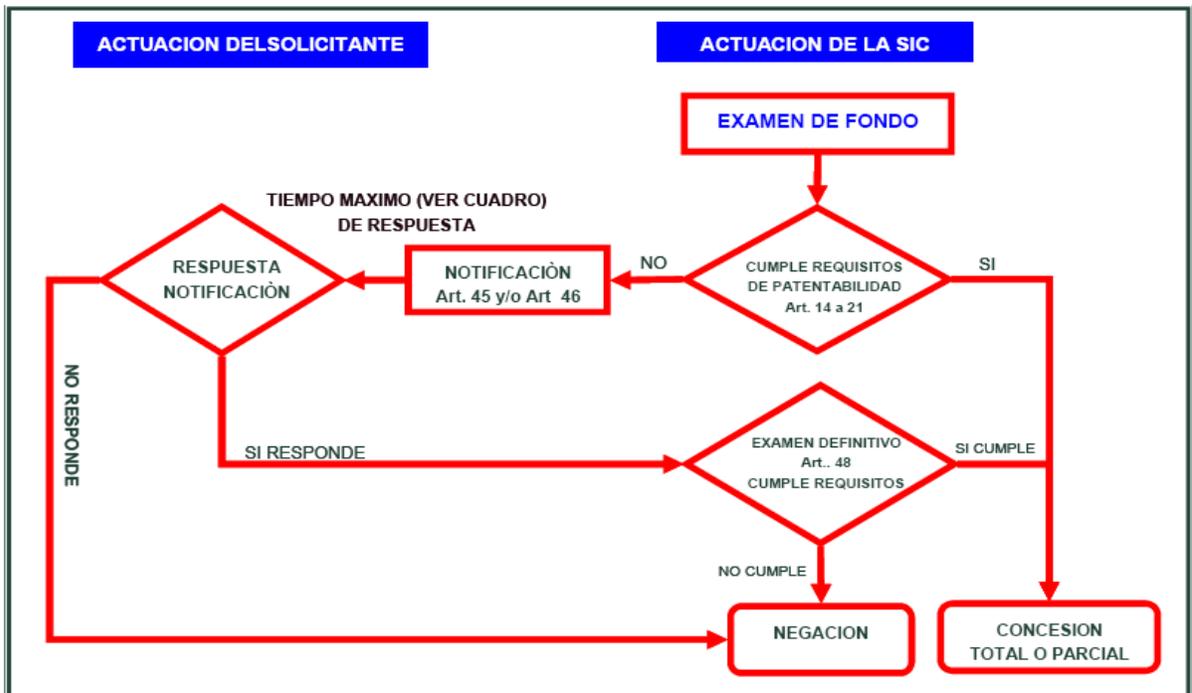
- Cuando el solicitante no de oportuna respuesta al requerimiento que se le formule
- Cuando la respuesta a tal requerimiento no subsane los defectos señalados
- Cuando no se suministren oportunamente los documentos requeridos
- Cuando el examen de fondo resultare desfavorable por no reunir la invención los requisitos de patentabilidad

Si el examen de patentabilidad fuere favorable, se concederá la patente. La concesión podrá versar sobre alguna de las reivindicaciones cuando el examen solo fuere parcialmente favorable.

La decisión se profiere por el Superintendente delegado para la propiedad industrial y es susceptible solamente del recurso de reposición, actuación con la cual culmina la vía gubernativa.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Ibidem, pag 53.



*Imagen de folleto informativo cuya autoría recae en la Superintendencia de Industria y Comercio, división de nuevas creaciones, 2005.*

## CAPÍTULO IV

### De la Titularidad de la patente

#### 4. Titulares de la patente

##### 4.1 Derechos que se derivan de la patente

Es claro que los derechos sobre la propiedad industrial es adquirida y no innata a su autor como ocurre con los derechos de autor, por tanto hablamos de un derecho reconocido y otorgado por la Superintendencia de Industria y Comercio Colombiana, en otros términos, es un título de propiedad otorgado por el gobierno de un país, que da a su titular el derecho a impedir temporalmente a otros la fabricación, venta y/o utilización comercial de la invención protegida.

*“Una patente no es el otorgamiento del derecho de usar la tecnología patentada, mas bien, es el otorgamiento de excluir a otros de usar la tecnología que se define en las reivindicaciones de la patente. El mismo titular de la patente puede no estar facultado para usar esa tecnología de la patente porque ésta puede constituir una mejora de tecnología previamente patentada por otro. En este evento, se requiere una licencia del titular de la patente anterior. Una patente no es el otorgamiento de un derecho de hacer, usar o vender. No implica, directa o indirectamente, un derecho tal. Sólo otorga el derecho de excluir a otros...”<sup>34</sup>*

El derecho que surge de la concesión de la patente participa de las características de los derechos de propiedad industrial. Hablamos de un derecho de propiedad que recae sobre un bien intangible, inmaterial, en ese caso la invención dota al titular de una serie de facultades que permiten asimilarlo al derecho del propietario común.

---

<sup>34</sup> Thomas McCarthy, Desk Encyclopedia of Intellectual Property, Second Edition, pag 312.

El inventor es quien en principio tiene el derecho para solicitar la concesión del derecho de exclusiva de su invención. Pero como es posible que la misma invención se conciba por dos o mas inventores, en forma independiente y de manera mas o menos simultanea, dispone la ley que tendrá derecho a la patente aquel que presente primero la solicitud.

Cuando el producto o procedimiento que va a ser patentado ha sido elaborado en colaboración, esto es que han intervenido varias personas, el derecho sobre la misma recae de forma conjunta sobre todas las personas que intervinieron; sin embargo, si dicha participación no se hizo conjuntamente sino que de forma separada y la unión de todas las partes conformó un todo que ha de ser patentado, la titularidad de la patente sobre cada elemento que hace parte del conjunto, puede ser objeto de protección de forma individual por su inventor y el todo se hará en forma conjunta.

Si el inventor labora para una persona jurídica o natural y el invento es producto de su actividad laboral, se entiende que la titularidad de la patente le corresponde al empleador, pero este debe consignar en el contrato de trabajo una cláusula compromisoria de cesión o transferencia de derechos sobre los elementos de invención, al igual que el reconocimiento económico por la invención como una forma de estimular su actividad creativa y de investigación. En todo caso el inventor tiene derecho a ser reconocido como tal e incluso a oponerse a ser mencionado como tal.

Además de lo anterior, el inventor tiene la facultad de ceder su invención y por lo tanto el derecho a solicitar la patente.

El titular de una patente puede transferir sus derechos por actos entre vivos o por vía sucesoria, es decir que el derecho no desaparece con la muerte del titular, sino que sus sucesores de igual forma pueden continuar haciendo uso de

estos derechos por el tiempo en que le fue otorgado por la autoridad administrativa competente.

Debe tenerse en cuenta que el alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas.

Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, la patente no se extenderá al material biológico obtenido por reproducción, multiplicación o propagación del material introducido en el comercio conforme al párrafo primero, siempre que la reproducción, multiplicación o propagación fuese necesaria para usar el material conforme a los fines para los cuales se introdujo en el comercio y que el material derivado de tal uso no se emplee para fines de multiplicación o propagación.

El tratadista Ricardo Metke se refiere al contenido del derecho de la siguiente manera:

*“En nuestra opinión, el contenido del derecho del titular de la patente incluye tanto una faceta positiva como una negativa. La primera comprende la facultad de explotar la invención patentada, lo cual le da un contenido económico y útil al derecho; no de otra forma se entendería la consagración de una carga para el titular de explotar efectivamente la invención. Además, por tratarse la invención de un bien inmaterial, su titular tiene la facultad para disponer del mismo, bien permitiendo su explotación por parte de terceros a cambio de una regalía, o bien cediendo la propiedad sobre el mismo. (...) En segundo término es preciso tener en cuenta que el derecho a que nos hemos referido recae sobre la invención. El objeto de la invención está delimitado en aquella parte del documento de la patente que se denomina reivindicaciones. Estas, constituyen el aspecto novedoso, la invención propiamente dicha y lo que es objeto de protección. Por*

*eso se dice que determinan el alcance del derecho. La descripción entendida como la explicación de la invención y los dibujos y planos, sirven para interpretar las reivindicaciones. (...)*<sup>35</sup>

Así mismo, el tratadista afirma que no existe ni en la doctrina nacional, ni en jurisprudencia colombiana, ni en la del Tribunal de la Comunidad Andina el siguiente cuestionamiento:

*¿La protección otorgada a través de la patente se refiere exactamente a la invención delimitada por las reivindicaciones o también se extiende a las invenciones similares?*

Pues bien, el tratadista recomienda el comentario sobre el particular realizado por McCarthy de la siguiente manera: “Tipos de infracción. La determinación de la infracción directa de la patente es un proceso de dos pasos: (1) Debe haber una definición precisa de lo que esta patentado; v.gr., el lenguaje de la reivindicación de la patente debe ser interpretado para delimitar su preciso alcance y significado; y (2) debe determinarse si la reivindicación versa sobre el aparato acusado bajo el examen de la infracción literal si todos y cada uno de los elementos de la reivindicación se encuentran en el producto acusado; o (2) el producto o proceso acusado constituye bajo la doctrina de los equivalentes si éste cumple esencialmente la misma función, esencialmente en la misma forma, para obtener el mismo resultado que el de la invención reivindicada.”

Desde la óptica jurídica, la patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas (*ius prohibendi*) que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:<sup>36</sup>

a) Cuando en la patente se reivindica un *producto*:

---

<sup>35</sup> METKE MENDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial, tomo II. Ed. Baker & Mackenzie; 2002

<sup>36</sup> Decisión Andina 486, artículo 52.

- i) Fabricar el producto;
- ii) Ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y,

b) Cuando en la patente se reivindica un *procedimiento*:

- i) Emplear el procedimiento; o
- ii) Ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.

El titular de la patente en ningún momento podrá ejercer el derecho a impedir a terceros actos determinados sin su consentimiento, respecto de los siguientes actos:

- a) Actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;
- b) Actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, respecto al objeto de la invención patentada;
- c) Actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica;
- d) Actos referidos en el artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial;<sup>37</sup>

La limitación que se establece en el presente literal se refiere a la utilización que puede hacer cualquier tercero del material biológico protegido para desarrollar uno nuevo, con la advertencia que no estará comprendido en esta excepción el caso en que el material que llegue a desarrollarse requiera el uso repetido del

---

<sup>37</sup> Artículo 5ter:

“Patentes: libre introducción de objetos patentados que formen parte de aparatos de locomoción.

En cada uno de los países de la Unión no se considerará que ataca a los derechos del titular de la patente:

1. El empleo, a bordo de navíos de los demás países de la Unión, de medios que constituyan el objeto de su patente en el casco del navío, en las máquinas, aparejos, aparatos y demás accesorios, cuando dichos navíos penetren temporal o accidentalmente en aguas del país, con la reserva de que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navío;
2. El empleo de medios que constituyan el objeto de su patente en la construcción o funcionamiento de los aparatos de locomoción aérea o terrestre de los demás países de la Unión o de los accesorios de dichos aparatos, cuando éstos penetren temporal o accidentalmente en el país.”

material biológico previamente, pues en este caso se generaría una dependencia que se regula de manera distinta.

e) Cuando la patente proteja un material biológico excepto plantas, capaz de reproducirse, usarlo como base inicial para obtener un nuevo material viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido de la entidad patentada.

Según lo anterior, el material biológico que hubiese sido introducido en el comercio con una finalidad diferente a su reproducción o multiplicación no podrá utilizarse de manera diferente por quien lo adquiera.

Bercovitz comenta el problema en los siguientes términos:

*“La posible multiplicación biológica suscita también dificultades desde el punto de vista del agotamiento del derecho. Como es sabido, el agotamiento del derecho significa que los objetos protegidos por la patente que han sido introducidos en el mercado con autorización del titular de aquella pueden, en principio, circular y ser explotados libremente. Este principio, aplicado a las invenciones de seres vivos, crea una problemática totalmente nueva, pues hay que contar con que los seres vivos puestos en el mercado se multiplicarían por vía biológica, de manera que el acto que origina el agotamiento cobra una trascendencia extraordinaria, con la consecuencia de que el derecho de exclusiva del titular puede quedar extraordinariamente debilitado”<sup>38</sup>* Mas adelante agrega:

*“Parece en cualquier caso, que el agotamiento del derecho debe delimitarse teniendo en cuenta la utilización normal que de la materia biológica hará el adquiriente según lo que haya pactado al adquirirla. Este es en definitiva el*

---

<sup>38</sup> Alberto Bercovitz, Patentes Biotecnológicas, Conferencia pronunciada en las IX jornadas de Trabajo y Consejo de Administración de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI), Octubre 14-17, 2001, La Paz, Bolivia.

*planteamiento que subyace a la propuesta de Directiva Europea, cuyo artículo 10 establece lo siguiente:*

*“La protección a que se refieren los artículos 8 y 9 no se extenderá a la materia biológica puesta en el mercado en el territorio de un Estado Miembro por el titular de la patente o con el consentimiento de éste, cuando la reproducción o multiplicación sea el resultado necesario de la utilización para la que haya sido puesta en el mercado dicha materia biológica, a condición de que la materia obtenida no se utilice posteriormente para nuevas reproducciones o multiplicaciones”.*

Analizado el punto de vista anterior y las recomendaciones efectuadas cabe aclarar que la Decisión Andina 486 acogió dicho postulado.

#### **4.2 Normativa nacional comercial**

Dentro del articulado normativo de nuestro Código de Comercio, más exactamente en el artículo 552, se establece la aplicación directa de la Decisión 486 de 2000, donde se señalan los siguientes actos que constituyen explotación del invento patentado por parte de un tercero sin consentimiento del titular del derecho de la siguiente manera:

1. Fabricar el producto objeto de la invención patentada
2. Utilizar, introducir en el territorio nacional, enajenar, ofrecer en venta, o colocar en el comercio, en cualquier forma el producto patentado, lo mismo que tenerlo con el fin de utilizarlo o colocarlo en el comercio;
3. Emplear o ejecutar, enajenar u ofrecer en venta el procedimiento y los medios a los cuales se refiere el objeto de la invención patentada, y
4. Utilizar, introducir en el territorio nacional, enajenar u ofrecer en venta o colocar en el comercio, en cualquier forma, productos que se obtengan

por el procedimiento patentado, lo mismo que tenerlos con el fin de utilizarlos o colocarlos en el comercio.

De la enunciación referida a los actos prohibidos se desprende responsabilidad que recae en cabeza de terceros que directamente infrinjan la invención patentada, mediante la fabricación del producto patentado o la utilización del procedimiento patentado, que la doctrina denomina apropiación propia <sup>39</sup>, o bien en cabeza de terceros que incurran en las otras conductas descritas tales como la enajenación, la importación o el deposito del producto protegido por la patente y que la doctrina ha denominado apropiación secundaria <sup>40</sup>.

En conclusión a lo anteriormente dicho dada la referencia a los derechos que otorga el título de patente en Colombia, podemos decir que el titular de una patente tiene todo el derecho al uso y explotación de su invención, sin que exista restricción de parte de terceros a excepción cuando esto se hace de forma ilícita, actividad usualmente dada en nuestro país lamentablemente.

### **4.3 Duración de la protección**

La duración de la protección legal otorgada a través del título de patente a un invento a saber, producto o procedimiento, está determinada en un tiempo de veinte (20) años, debido a que es un derecho eminentemente temporal, a cuya expiración la invención pasa a ser de dominio público. Su vigencia a partir de la presentación de la solicitud estará condicionada entonces a que la patente sea efectivamente concedida.

Según lo establecido en el artículo 50 de la Decisión 486, “La patente tendrá un plazo de duración de veinte años contados a partir de la presentación de la respectiva solicitud en el país miembro”. Debe advertirse que en la Decisión 486

---

<sup>39</sup> Pachón, Manuel. Protección de los Derechos de Propiedad Industrial, Temis. 1986. Pág. 79.

<sup>40</sup> Ob cit. Pag 80.

no está contemplada la opción de renovación del título de patente o de prórroga alguna.

Si bien la vigencia de la patente se cuenta a partir de la fecha en que se efectúa la presentación formal de la solicitud, lo claro es que el derecho inherente a la misma solo podrá hacerse efectivo cuando ésta se conceda por la oficina nacional competente.

El artículo 239 de la Decisión 486 establece la duración de la protección de la invención durante el periodo de publicidad de la invención y la concesión de la patente regulándolo de la siguiente forma:

*“El titular de una patente tendrá derecho a ejercer acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención o del modelo de utilidad durante el período comprendido entre la fecha en que adquiriera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente. El resarcimiento sólo procederá con respecto a la materia cubierta por la patente concedida, y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el demandado durante el período mencionado.”*

## **CAPÍTULO V**

### **De las Licencias Obligatorias**

#### **5. Las licencias en las patentes**

##### **5.1 Obligación de explotar la invención**

La concesión de una patente conlleva una carga para su titular, estando obligado a explotar la invención patentada en cualquier País Miembro de la Comunidad Andina, directamente o a través de alguna persona autorizada por él.

Atendiendo lo preceptuado por la normativa andina, se entenderá por explotación, la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado junto con la distribución y comercialización de los resultados obtenidos, de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado.

También se entenderá por explotación la importación, junto con la distribución y comercialización del producto patentado, cuando ésta se haga de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. Cuando la patente haga referencia a un procedimiento que no se materialice en un producto, no serán exigibles los requisitos de comercialización y distribución.

La no explotación de la invención patentada podrá dar lugar a la llamada licencia obligatoria.

##### **5.2 Las Licencias Obligatorias**

Es menester enunciar que por licencia se entiende el derecho adquirido por un tercero para explotar con autorización del titular, los derechos que éste posee sobre su propiedad intelectual, limitado a unas condiciones contractuales, sin que este acto represente transferencia de derechos.

Como contraprestación por la licencia, el titular de la patente tiene derecho a una compensación, que generalmente corresponde a una regalía, entendiendo por ésta un determinado porcentaje sobre las ventas del producto o elaborado al amparo del procedimiento objeto de la patente.

La figura de las licencias obligatorias, la del agotamiento del derecho<sup>41</sup> y el control administrativo a contratos de tecnología en donde lo que se negocia son bienes inmateriales, intangibles o incorporales son medios o instrumentos que sirven para evitar el ejercicio abusivo de derechos protegidos por la propiedad intelectual.

El artículo 57 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que el titular de una patente podrá conceder licencias a uno o más terceros para que éstos efectúen la explotación de la invención patentada. De conformidad con lo anterior un contrato de licencia es aquel por medio del cual el titular de una patente autoriza a un tercero para que éste lleve a cabo la explotación de la misma.

Conceptualmente tuvo su origen en 1623, en el estatuto Británico de Monopolios, asociada desde sus inicios a la obligación de explotar la patente en el país donde fue concedido el derecho. Constituye una de las instituciones contenidas en el Derecho de Patente, habilitada como una excepción y limitada a los derechos inherentes al titular de la invención, prevista para tratar de lograr

---

<sup>41</sup> “El principio del agotamiento del derecho en los derechos protegidos por la propiedad intelectual surgió de la necesidad de conciliar dos intereses aparentemente contrapuestos: el monopolio de explotación territorial que conceden los derechos de propiedad intelectual con el principio de la libre circulación de productos y servicios que rige en materia de comercio internacional y principalmente en regímenes económicos comunitarios. El tema del agotamiento del derecho en el campo de la propiedad intelectual (exhaustion of rights) es, en últimas, un remedio creado por la jurisprudencia inicialmente y después por la legislación contra el posible ejercicio abusivo de los derechos de propiedad intelectual que puedan impedir la libre circulación de mercancías: una persona que legítimamente coloca en un país un producto o servicio protegido por la propiedad intelectual no puede prohibir que ese producto o servicio reingrese al país nuevamente de manera legal, ya que, se considera que su derecho se ha agotado en el momento en que dispuso legalmente del mismo.” Andrés Mauricio Rengifo García, Nombres de dominio y propiedad industrial, tesis de grado, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2000

un equilibrio entre los intereses de éste y el interés público, o sea, para tratar de mitigar el efecto de los derechos exclusivos adquiridos por el titular de la patente

La explotación de la patente a través del licenciatario constituye una explotación válida de la misma, que puede invocar el titular de la patente cuando deba satisfacer ese requerimiento, bajo la condición de que la licencia se encuentre debidamente registrada ante la oficina nacional competente.

Es la oficina nacional competente quien otorga la licencia obligatoria a un tercero, mediante un acto administrativo, después de surtido el procedimiento que prevea la legislación nacional para el efecto.

El Acuerdo sobre los ADPIC, si bien no refiere expresamente la institución de la Licencia Obligatoria, refiere “Otros usos sin autorización del titular de los derechos”, con la salvedad de que estos usos son diferentes de los permitidos en virtud del Artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Sin embargo, las disposiciones relativas a la concesión de licencias obligatorias establecen una limitación según el Artículo 31 f) del Acuerdo sobre los ADPIC. Por tanto, los productos fabricados al amparo de una licencia obligatoria, no podrán ser exportados, a menos que la licencia haya sido concedida para poner fin a prácticas anticompetitivas (Artículo 31 K del Acuerdo). A tal efecto, para los países en desarrollo con capacidad tecnológica insuficiente o nula para producir medicamentos, tales licencias resultarían inoperantes.

### **5.2.1 Supuestos para la procedencia de la licencia obligatoria**

a) *Falta de explotación de la invención patentada.* Esta licencia se fundamenta básicamente en consideración a un interés de tipo social que va envuelto en la concesión de un monopolio. En efecto, es del interés general el fomento de la

industria en el campo objeto de la patente, que solo se garantiza mediante la explotación efectiva de la misma.

Las condiciones normativas para darse la procedencia de la licencia son:

- 1 Que haya transcurrido un plazo de tres (3) años contados a partir de la concesión de la patente o de cuatro años a partir de la solicitud, el que resulte mayor;
- 2 Que en el momento de solicitarse la licencia, la patente no se haya explotado donde se solicite la licencia por el titular directamente o por un tercero autorizado, o si su explotación ha estado suspendida por mas de un año
- 3 Que la falta de explotación no se encuentre justificada por excusas legítimas, incluyendo razones de fuerza mayor o caso fortuito
- 4 Que el interesado, habiéndolo intentado previamente, no haya obtenido una licencia contractual en termino y condiciones razonables en un plazo prudencial

En cuanto al procedimiento que debe surtirse para el otorgamiento de la licencia, en la norma se dispone la notificación al titular de la patente para que éste se pronuncie sobre la petición del interesado para que se le conceda la licencia obligatoria, en un término de sesenta (60) días hábiles.

Así también dispone dicha norma que la decisión de la oficina nacional competente debe comprender los siguientes puntos: El alcance y extensión de la licencia en particular, periodo por el cual se concede, objeto de la licencia y el monto y condiciones del pago de las regalías.

El titular de la patente podrá impugnar tanto el otorgamiento de la licencia como el monto de la compensación fijados ambos por la oficina nacional competente.

El monto de la compensación puede igualmente ser objeto de reclamo por el beneficiario de la licencia.

Estas impugnaciones y reclamos no se encuentran dilucidados en la Decisión 486 lo que hace estrictamente necesaria la aplicación analógica de las normas contencioso administrativas en lo que tiene que ver con la vía gubernativa y la vía contencioso administrativa. No debe olvidarse el artículo 63 inciso final el cual estipula que dicha impugnación no interrumpe la licencia, ni el pago de las regalías en la parte no reclamada.

Las condiciones de la licencia pueden ser modificadas por la oficina nacional competente, cuando lo justifiquen nuevos hechos.

A términos finales se resalta la obligación que recae en el licenciatario de explotar la licencia dentro de los dos años siguientes a la concesión, salvo que existan excusas legítimas. En caso adverso se revocará la licencia.

b) *Razones de interés público.* Situaciones excepcionales de interés público, de emergencia o de seguridad nacional, previamente declaradas por el gobierno son las razones para otorgar este tipo de licencias.

En los mencionados eventos, el gobierno podrá someter la patente a licencia por el término que perduren tales situaciones, en cuyo caso cualquier tercero podrá solicitar ante la oficina nacional competente la concesión de la licencia.

Es de recomendar, cómo algunos tratadistas lo argumentan que si bien la norma no lo expresa, se infiera lógicamente que la invención objeto de la licencia debe estar relacionada con la crisis declarada. Por las mismas razones de emergencia se dispone que el titular de la patente sea notificado cuando sea razonablemente posible.

c) *Como sanción por incurrir el titular en prácticas restrictivas de la competencia.* De oficio o a petición de parte, la oficina nacional competente, en este caso la oficina nacional competente previa calificación de la autoridad nacional en materia de libre competencia, otorgará licencias obligatorias cuando se presenten prácticas que afecten la libre competencia, en particular, cuando constituyan un abuso de la posición dominante en el mercado por parte del titular de la patente.

Señala la norma que para efectos de fijar la compensación económica a favor del titular de la patente, se tendrá en cuenta la necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas. Esto es, que la compensación que se fije debe permitir al beneficiario de la licencia ofrecer los productos amparados con la patente en condiciones que permitan corregir las distorsiones del mercado que se ha producido.

d) *Por dependencia con otra patente.* Esta licencia es concedida cuando el titular de una patente requiere para su explotación, el empleo de otra de manera necesaria, cuya licencia contractual no ha podido obtener.

Para que pueda proceder dicha licencia es requisito que la segunda invención represente un avance técnico considerable respecto de la primera.

De acuerdo a la normativa andina aplicada es menester referir las normas comunes, artículos 68 y 69 de la Decisión Andina 486 referidas al tema de las licencias obligatorias de la siguiente manera<sup>42</sup>:

a) Las licencias obligatorias no son exclusivas; el beneficiario de la licencia no podrá conceder sublicencias;

---

<sup>42</sup> La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la resolución 17585 del 25 de mayo de 2001 reglamentó los aspectos procedimentales de las licencias obligatorias.

- b) La cesión de las licencias obligatorias debe hacerse conjuntamente con la parte de la empresa que permite explotación industrial; deben constar por escrito y ser ante la oficina nacional competente, oficina nacional competente para que surtan efectos frente a terceros.
- c) La oficina nacional competente puede revocar la licencia obligatoria, a reserva de la protección adecuada de los intereses legítimos de las personas que han recibido autorización para las mismas, si las circunstancias que les dieron origen han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir;
- d) La duración y el alcance que se fije para la licencia por la oficina nacional competente debe consultar la finalidad que se persigue con el otorgamiento de la misma.
- e) Tratándose de patentes de invención que protegen tecnología de semiconductores, la licencia obligatoria sólo se autoriza para un uso público no comercial o para remediar o rectificar una práctica declarada contraria a la libre competencia por la autoridad nacional competente conforme a los artículos 65 y 66 de la Decisión 486.
- f) Las licencias obligatorias deben ser remuneradas. Para efectos de fijar dicha remuneración, la autoridad nacional competente deberá tener en cuenta el valor económico que representa la patente y las circunstancias propias de cada caso en particular.
- g) La licencia obligatoria se concede, especialmente, para abastecer el mercado interno. Esto no excluye la posibilidad de un mercado exportador del producto licenciado.

Las licencias obligatorias no surtirán efectos si no cumplen con las disposiciones legales comprendidas en la Decisión 486. Tal como lo enuncia Ricardo Metke, serán nulas o mejor aún, el acto administrativo que las concede será anulable.

La Licencia Obligatoria, como elemento orgánico dentro del sistema de patente, tiene como fin responder a los intereses de la sociedad, garantizar el flujo de tecnología y actuar como elemento regulador que integra y delimita el derecho de patentes. Puede definirse como instrumento mediador entre los intereses del inventor y de la comunidad, en la actualidad resulta una alternativa para acceder a productos y tecnologías patentadas

## CAPITULO VI

### De los Actos Posteriores a la Concesión del Título de Patente

#### 6. Actos posteriores a la concesión de la patente

##### 6.1 Actuaciones

El titular de una patente dentro de sus facultades otorgadas por la legislación andina podrá solicitar a la oficina nacional competente las siguientes actuaciones:

- a) Pedir la modificación de la patente con el fin de consignar cualquier cambio en el nombre, dirección, domicilio u otros datos del titular o del inventor o para modificar o limitar el alcance de una o más de las reivindicaciones. Así mismo, podrá pedir la corrección de cualquier error material en la patente.<sup>43</sup>
  
- b) Renunciar a una o más reivindicaciones de la patente o a la patente en su totalidad, mediante declaración dirigida a la oficina nacional competente. Dicha renuncia surtirá efectos desde la fecha de recepción de la declaración respectiva.
  
- c) Dividir la patente en dos o más patentes fraccionarias.
  
- d) Llevar a cabo la fusión de dos o más patentes.

---

<sup>43</sup> Deberá diligenciarse el formulario único de inscripción de afectaciones para tal efecto suministrado por la Superintendencia de Industria y Comercio, oficina nacional competente colombiana.

El cambio de nombre, es un acto de carácter jurídico por medio del cual una persona titular de un derecho de propiedad industrial modifica total o parcialmente su nombre. Cambio de domicilio, es el acto por medio del cual el titular de un derecho de propiedad industrial modifica el sitio principal de sus negocios o de su residencia, según el caso. Cambio de dirección, es el acto por medio del cual el solicitante modifica la dirección donde debe ser notificado de cualquier acto.

Las tasas legales para los actos que se llegaren a realizar con posterioridad a la concesión de la patente podrán ser establecidas por la oficina nacional competente de acuerdo a sus criterios y facultades dadas por la ley.

## **6.2 Caducidad de la Patente**

Para mantener vigente una patente, el titular de la misma deberá pagar las tasas anuales (anualidades) establecidas. Dichas anualidades deberán pagarse por años adelantados y serán revisados anualmente por la oficina nacional competente, la SIC.

La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud. El titular puede pagar dos o más tasas anuales por adelantado.

Vencido el plazo podrá pagarse la anualidad con un recargo establecido dentro de un plazo de gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del período anual correspondiente.

La falta del pago de una tasa anual dentro de los plazos establecidos producirá la pérdida o caducidad de la patente.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Decisión andina 486, artículo 80.

**TÍTULO II**  
**DE LOS MODELOS DE UTILIDAD**  
**CAPITULO I**  
**Generalidades**

**1. Patente de modelo de utilidad**

**1.1 Definición**

Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.<sup>45</sup>

En el ordenamiento andino la conceptualización del modelo de utilidad se encuentra delimitada horizontal y verticalmente como una invención menor, en relación con las patentes de invención:

*Delimitación horizontal:* Lo dicho ya que la última parte del artículo 81 se puede determinar que el modelo de utilidad es una figura cercana a las patentes de invención, porque sirve para proteger pequeños inventos, que constituyen aportaciones técnicas (mejoras sustanciales) que tienen por objeto obtener ventajas útiles sobre lo ya conocido.

*Delimitación vertical:* En virtud de esta delimitación legal, el modelo de utilidad constituye una categoría de la propiedad industrial, semejante a la patente de invención, cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico es menor, debido a que más bien se trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana.

---

<sup>45</sup> Ibidem, artículo 81.

## **1.2 Elementos del Modelo de Utilidad**

a) Si bien en un menor grado, el modelo de utilidad es una invención, por lo que debe existir novedad, actividad inventiva del autor que se traduce en un artefacto, instrumento, herramienta o mecanismo que se agrega al objeto ya existente.

b) El modelo de utilidad debe tener la forma definida de un objeto, es decir debe tratarse de la forma espacialmente definida de un objeto, no de un procedimiento o una sustancia.

c) Esa forma adicional debe reportar una ventaja práctica o utilidad nueva que se manifestará en el empleo o en la manufactura del objeto cuya protección se pretende.

## **1.3 Objetos no susceptibles de protección a través del Modelo de Utilidad**

De forma taxativa, el artículo 82 de la Decisión 486 enuncia lo siguiente:

-No se considerarán modelos de utilidad: las obras plásticas, las de arquitectura, ni los objetos que tuvieran únicamente carácter estético.

-No podrán ser objeto de una patente de modelo de utilidad, los procedimientos y las materias excluidas de la protección por la patente de invención.

El Artículo 82 de la Decisión 486 es una norma de excepción, que contiene una delimitación del concepto por la vía negativa, en la que se establece, en primer lugar, una prohibición de patentabilidad de los objetos que no pueden ser protegidos bajo una patente de modelo de utilidad tales como: los procedimientos y materias excluidas de la protección por la patente de invención.

En segundo lugar, se señalan los objetos que no se consideran como modelos de utilidad, tales como los objetos de carácter puramente estético, porque no cumplen con uno de los requisitos primordiales del modelo de utilidad, que es precisamente su aporte utilitario o uso práctico que sirva para cubrir alguna necesidad o para hacer un trabajo más fácil. Los objetos de carácter puramente estético, de apariencia, pueden eventualmente ser protegidos bajo otras formas de protección, como los diseños industriales, si para ello reúnen los requisitos que establecen las normas vigentes.

*En resumen, ¿qué se puede y qué no se puede patentar como modelo de utilidad?*

Los Objetos de patente de modelo de utilidad son:

- Artefactos
- Herramientas
- Instrumentos
- Mecanismos
- Objetos o alguna parte del mismo

No son objeto de patente de modelo de utilidad:

- Los procedimientos
- Las obras plásticas
- Los objetos con carácter estético
- Lo que no se consideran invenciones y lo que no se puede patentar por ley

## CAPITULO II

### *De los Requisitos de patentabilidad de Modelo de Utilidad*

#### **2. Requisitos para la patente de modelo de utilidad**

##### **2.1 Exigencias Legales**

Para que una patente de modelo de utilidad sea concedida, la solicitud debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

En el ordenamiento andino no cabe afirmar que los modelos de utilidad requieren únicamente la noción de "novedad relativa", porque no hay norma expresa, y porque en el supuesto que se contemplara dicha novedad relativa, afectaría la armonización de las políticas aplicables, haciendo surgir el cuestionamiento de si dicha relatividad debe aplicarse en el interior de cada País Miembro de la Comunidad Andina o en toda la Comunidad, generándose eventualmente como consecuencia, un problema en la libre circulación de productos entre los Países Andinos.

Por tanto, la novedad, en cuanto a los modelos de utilidad se refiere, para el ordenamiento jurídico andino, en sentir del Tribunal,<sup>46</sup> es absoluta o universal; es decir comprende el estado de la técnica a nivel mundial. Lo contrario, es decir la novedad relativa, implicaría como eventual consecuencia, surgir el cuestionamiento si se debe considerar novedad relativa en el interior de cada País Miembro o en toda la Comunidad, pudiendo incluso general un problema en la libre circulación de productos entre los países Andinos.

---

<sup>46</sup> Proceso 43-IP-2001. Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHÍN LIZCANO

En esta interpretación prejudicial el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consagra la diferencia entre la novedad en las patentes de invención y la novedad en los modelos de utilidad, al decir que:

*“Radica en que, en el primer caso, debe ser el objeto de creación algo que no ha existido antes, una solución a un problema técnico nuevo; en cambio, en los modelos de utilidad, la novedad es una innovación a un producto conocido que hace que se agregue al mismo una ventaja o beneficio que lo haga más eficiente o productivo, por lo cual se compara con el objeto existente y se determina cual ha sido el instrumento, mecanismo, herramienta u objeto que se ha agregado al objeto original, proporcionándole una nueva forma o configuración, mejorando su aplicación industrial, y que además, dicha mejora no esté comprendida dentro del estado de la técnica”.*

Respecto de la aplicabilidad industrial, el Tribunal afirma que:

*“La manera de verificar la aplicabilidad industrial del modelo de utilidad es probando el objeto al cual ha sido incorporado una nueva forma, para ver si esa nueva forma en verdad le aporta un beneficio adicional al original, lo cual implica la necesidad de que las oficinas nacionales competentes cuenten con el concurso de técnicos en la materia, que intervengan para que así lo determinen, como también para que conceptúen sobre el nivel inventivo del mismo, de forma que no resulte obvio el contenido del modelo de utilidad, ni que se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.*

El Tribunal concluye que los modelos de utilidad son inventos que deben implicar una actividad creadora que provoque cierta dificultad de deducción para el experto en la materia. Por lo mínimo, se requerirá de un cierto progreso en la regla técnica que se pretende proteger como modelo de utilidad y no de una variación o modalidad insignificante en relación con lo ya conocido.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Proceso 43-IP-2001. Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHÍN LIZCANO

## CAPITULO III

### *Del Trámite de la solicitud de Modelo de Utilidad en Colombia*

#### **3. La solicitud y su concesión**

##### **3.1 Etapas de la solicitud**

La solicitud de modelo de utilidad presentada ante la oficina nacional competente en su momento, obliga el agotamiento de ciertas etapas enunciadas así:

*1. Presentación de solicitud.-* Se presenta una solicitud similar a la que se presenta para las patentes de invención, puede adquirirse a través de la página de Internet [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co) o directamente en las oficinas ubicadas en la ciudad de Bogotá. Una vez que la solicitud es admitida a trámite se examinará si cumple con los requisitos formales y se verificará si su objeto es susceptible de protección como modelo de utilidad.

*2. Documentos Adjuntos.-* Tales como poderes necesarios en el caso de que el titular de los derechos sea una persona distinta al solicitante o el solicitante, el inventor y el titular de los derechos sean personas distintas; copia de la primera solicitud de modelo de utilidad en el caso de que se requiera expresamente reivindicar la prioridad en país diferente al que se pretende.

*3. Examen de Forma.-* La Oficina Nacional Competente no examinará la novedad, ni la actividad inventiva, ni tampoco exigirá un informe sobre el estado de la técnica. Si del examen de forma aparecieran defectos formales la Oficina Nacional Competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mismas o realice las complementaciones del caso. En el caso que no se subsanen se declarará la solicitud abandonada.

4. *Descripción.*- Uno de los requisitos de forma es la presentación de la descripción, cuya importancia radica en que es la vía por la que los círculos interesados pueden recibir información suficiente y completa acerca de las reglas técnicas que constituyen la invención, y porque constituye un factor relevante al fijar el ámbito del derecho de patente, pues la descripción deberá ser tenida en cuenta al interpretar las reivindicaciones.

5. *Reivindicaciones.*- Son las que delimitan el campo de la patente, concretan la regla técnica que se desea patentar. Deben ser lo suficientemente claras y concisas. Su fundamento está en la descripción con la cual guardan concordancia, de forma tal que el alcance de las reivindicaciones se justifica por el contenido de la descripción.

6. *Resumen.*- En la que deberá expresarse el objeto, la finalidad y la información técnica sustancial del contenido de la solicitud para que sea publicado el aviso correspondiente.

7. *Omisión de requisitos.*- En el caso que no contengan los requisitos arriba enunciados la solicitud no deberá ser admitida a trámite, y en caso de serlo y de que sea concedida el modelo de utilidad éste será nulo.

8. *Publicación.*- Una vez que se han subsanado las irregularidades, y dentro de los dieciocho meses siguientes, la Oficina Nacional publicará el extracto del modelo de utilidad en la Gaceta de Propiedad Industrial.

9. *Confidencialidad.*- Mientras no se publique, el expediente debe estar guardado bajo confidencialidad, no pudiendo ser consultado por terceros, a menos que el solicitante autorice expresamente dicha consulta.

10. *Oposición.*- Consecutivamente a la publicación, quien tenga legítimo interés puede ejercer su derecho de oposición, por medio de observaciones fundamentadas que puedan desvirtuar la patentabilidad de la invención.

11. *Examen de fondo.*- Si no se presenta oposición, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de fondo en el que procede analizar si la solicitud es o no patentable, para lo cual se deberá determinar si satisface las exigencias de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, pudiendo requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos e incluso de otra u otras Oficinas Nacionales Competentes de terceros países. De esto se concluye que el informe sobre el estado de la técnica es la pieza más importante del procedimiento de concesión de la patente.

12. *Concesión.*- Una vez cumplido el examen definitivo, si el informe es favorable en su totalidad, se otorgará la patente; si sólo es favorable parcialmente se otorgará el título por aquellas reivindicaciones aceptadas y si fuere desfavorable se denegará dicho título.

### **3.2 Duración de la protección**

La patente de modelo de utilidad se concede por un término de diez (10) años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

### **3.3 Ejemplos Finales**

Para entender un poco mejor esta clase de patente, veamos algunos ejemplos:

### **Ejemplo 1. Armario para Cepillos de Dientes**

Este modelo de utilidad tiene su aplicación dentro de la industria dedicada a la fabricación de artículos de higiene. Se trata de un Armario para cepillos de dientes que permite guardar los cepillos de la familia y otros objetos de higiene bucal de una manera ordenada y limpia. En efecto se trata de disponer de un pequeño armario de uso específico para contener los cepillos de dientes clasificados, y separados entre sí, y que cuente con espacios adecuados para guardar otros elementos como vasos, dentífrico, seda dental, etc.

### **Ejemplo 2. Carro multiuso**

Este modelo de utilidad se refiere a un carro multiuso, que resulta especialmente idóneo para ser utilizado como un accesorio de jardinería, que permite al usuario del mismo mantener debidamente recogidas y clasificadas las diferentes herramientas para la puesta en práctica de su trabajo, así como en su momento recolectar todos aquellos residuos generados en el jardín, tales como hojas, hierba, etc.

Con ligeras modificaciones de detalle el carro es aplicable en otros usos diferentes, como por ejemplo un carro de limpieza, un carro portaherramientas para taller, etc, que además de las herramientas necesarias para que una persona o equipo pueda desarrollar su trabajo, es capaz de recoger también los residuos generados en tales operaciones. De forma más general, el carro es utilizable en cualquier otro supuesto práctico en el que se requiera de unas prestaciones similares, sin más que adecuar sus elementos estructurales a las exigencias específicas de cada caso.

**Ejemplo 3. Disposición de megafonía aplicable sobre farolas de iluminación o apoyos verticales de aplicación similar.**

Su evidente finalidad estriba en configurarse como una farola para la iluminación puntual de una zona de las calles donde se instala o bien para soportar tendidos eléctricos o similares, constituyendo, con la colaboración de un altavoz acoplado sobre la estructura del cuerpo de soporte vertical, un elemento emisor de mensajes, información pública, composiciones musicales o cualquier información de algún evento, estando conectados los elementos emisores a una central instalada tal y como puede ser en un centro público, por ejemplo, en un ayuntamiento o similar.

**TÍTULO II**  
**DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA**  
**COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES**

**CAPITULO I**  
**Interpretaciones Prejudiciales**

**1. Hermenéutica andina**

**1.1 Introducción**

Es obligado conocer la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación con los requisitos de patentabilidad establecidos en la normativa comunitaria, teniendo en cuenta que dicha hermenéutica es de obligatoria acogida por los jueces de los países miembros.

Para el caso de Colombia, es el Consejo de Estado el que presenta en mayor medida solicitudes de interpretaciones prejudiciales, en relación con otros Tribunales y Cortes nacionales, toda vez que es el competente para conocer de las acciones de nulidad y reestablecimiento del derecho contra los actos administrativos emitidos por la Superintendencia de Industria y Comercio SIC, una vez se agote la vía gubernativa, que conceden o niegan una patente, bien sea de invención o de modelo de utilidad.

Por esta razón, consideramos relevante conocer la interpretación que debemos aplicar en Colombia, de manera que podamos advertir que efectivamente habrá una única interpretación en los países miembros de la Comunidad, y lo cual soportará el análisis que hemos realizado anteriormente de los requisitos que se exigen para obtener la patente.

Así las cosas, procederemos a transcribir algunos apartes que consideramos pertinentes y fundamentales de algunas sentencias de interpretación prejudicial emitidas por el Tribunal Comunitario, para reafirmar el estudio que se ha venido haciendo hasta el momento.

## **1.2 PROCESO 11- IP- 95 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 3, 4, 5 y 20 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con los artículos 1, 5, 6, 7, y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Doctor Rafael Aríza Muñoz, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sección Primera. Expediente Nacional N. 1979. Solicitud de Patente para "Procedimiento y Composición para modificar el crecimiento del pelo".

Se formula esta solicitud en razón del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el Señor JOSEPH H. HANDELMAN, mediante agente oficioso, en el que se pretende obtener la nulidad de las Resoluciones N°. 3868 de 15 de mayo de 1990 y 06730 de 12 de septiembre de 1991, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

El Consejo de Estado considera relevantes para proceder a esta interpretación, los siguientes hechos:

"1.- Mediante memorial de 11 de octubre de 1985 se presenta ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud de patente de invención para "PROCEDIMIENTO Y COMPOSICIÓN PARA MODIFICAR EL CRECIMIENTO DEL PELO", a

nombre del señor JOSEPH H. HANDELMAN, ciudadano estadounidense, domiciliado en New York, Estados Unidos de América.

“2.- Después de cumplir con los requisitos exigidos por la División de Propiedad Industrial, el solicitante, mediante memorial del 4 de marzo de 1986 presenta la descripción, las reivindicaciones, el extracto para la publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, el documento de traspaso del inventor al solicitante y la copia legalizada de la solicitud estadounidense N°. 661.019, primera presentada en el exterior para el mismo invento, junto con la traducción oficial N°. 12.290, que incluía las reivindicaciones de esa solicitud.

“3.- El extracto de la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N°. 355 de 26 de junio de 1987, bajo el N°. de orden 0026. El término de 90 días para presentar observaciones que desvirtuaran la patentabilidad de la invención, venció el 9 de noviembre del mismo año sin observación alguna.

“4.- El 1 de noviembre de 1989 la Oficina Técnica de Patentes rinde el Concepto Técnico no. 789 en relación con la invención. De dicho concepto no se le dio traslado al petionario, quien lo conoce por primera vez cuando se notifica la Resolución no. 3868 de 15 de mayo de 1990, que niega la patente, dado que en la misma aparece transcrito.

Dice este Concepto Técnico de Fondo:

"...La invención es un procedimiento y composición para modificar el crecimiento del pelo, dicho procedimiento comprende las etapas de aplicar a la piel una composición que contiene un material capaz de inhibir la acción de la enzima descarboxilasa ornitina. Este

procedimiento es netamente terapéutico o sea de tratamiento, en el cual además especifica la cantidad en microgramos que se debe aplicar por centímetro de piel. “Por otra parte la invención carece de aplicación industrial, ya que el procedimiento en mención está reservado para uso estrictamente personal. Las reivindicaciones 8-9-10 de los folios 20 a 29, tratan de la composición en sí o de sustancias terapéuticamente activas que son las que actúan inhibiendo el crecimiento del pelo, estas sustancias y el producto en su forma de presentación definitiva están exentos (sic) de patente”.

5.- Contra la resolución citada se interpusieron los recursos de reposición y subsidiario de apelación, decidiéndose desfavorablemente mediante las Resoluciones números 3868 de 15 de mayo de 1990, 06730 de 12 de Septiembre de 1991 que declara agotada la vía gubernativa...”.

#### 1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL:

Este Tribunal es competente para absolver la solicitud de interpretación prejudicial requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

#### 2. NORMAS QUE VAN A SER INTERPRETADAS:

Las normas solicitadas para interpretación prejudicial son las siguientes:

Decisión 85:

"Artículo 1: Se otorgará patente de invención a las nuevas creaciones susceptibles de aplicación industrial y a las que perfeccionen dichas creaciones".

"Artículo 3: Una invención será susceptible de aplicación industrial si su objeto se puede fabricar o utilizar en cualquier clase de industria".

"Artículo 4: No se considerarán invenciones:

(...)

d) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para tratamiento humano o animal y los métodos de diagnóstico; y,

(...)

"Artículo 5: No se otorgarán patentes para:

(...)

c) Los productos farmacéuticos, los medicamentos, las sustancias terapéuticamente activas, las bebidas y los alimentos para el uso humano, animal o vegetal;

(...)

"Artículo 20.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente.

"Si fuere parcialmente favorable podrá otorgarse el título por resolución motivada incluyendo solamente las reivindicaciones aceptadas.

"Si fuere desfavorable se lo negará por resolución debidamente motivada".

## 2.1. NORMAS APLICABLES:

En la fecha de expedición de las Resoluciones materia de este proceso, se encontraba vigente la Decisión 85, la cual es la aplicable a esta solicitud de interpretación prejudicial.

El Tribunal sobre este punto ha señalado:

"Las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encuentren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas". (Sentencia emitida el 15 de diciembre de 1996, en el proceso 4-IP-95).

Como se pretende obtener la nulidad de las Resoluciones N°. 3868 de 15 de mayo de 1990 y 06730 de 12 de septiembre de 1991, expedidas cuando se encontraba vigente la Decisión 85, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es a esta norma a la que el Tribunal contraerá su interpretación, sin perjuicio de advertir que esa Decisión fue reemplazada por la Decisión 311 y ésta sustituida por la Decisión 313, a su vez derogada por la Decisión 344 actualmente vigente.

### NOVEDAD DE LA PATENTE

Interpretación del artículo 1º de la Decisión 85

Sobre el artículo 1 de la Decisión 85, en sentencia del proceso 15-IP-95 el Tribunal ha sostenido:

"El artículo 1 de la Decisión 85 establece que se otorgará patente de invención 'a las nuevas creaciones susceptibles de aplicación industrial,

y a las que perfeccionen dichas creaciones'. Esto supone la manifestación inventiva del hombre que crea algo nuevo o que perfecciona lo que ya existe, todo en beneficio de la humanidad, logrando lógicamente una compensación legítima por su invento. Esta es la que deriva de su patente, la cual le otorga derechos propios sobre el invento".

Como requisitos para otorgar patentes se establecen dos: novedad y susceptibilidad de aplicación industrial.

La Decisión 344 exige además como requisito el que tengan un nivel inventivo, que no señalaba la Decisión 85, que coincide con el concepto de actividad inventiva, es decir "Cuando para un técnico en la materia, la invención no se hubiera derivado de manera evidente del estado de la técnica" (Régimen Andino de Propiedad Industrial, Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Ávila, pág. 61, Ed. Gustavo Ibañez. 1995). Esto es lo que se conoce la "no evidencia" o la "no obviedad".

Sobre la novedad en la sentencia arriba mencionada se expresa:

"El requisito de la novedad es imprescindible para que se pueda conceder patente a una invención. La novedad debe ser entendida en un sentido amplio, sin restricciones que puedan modificar su significado; por tanto, no interesa cuánto empeño o inversión haya requerido el invento de ese producto o procedimiento. Por otra parte, la accesibilidad al conocimiento no puede verse restringida por condiciones de territorialidad o número de personas que hayan llegado a conocer esa invención. Basta con que esa técnica haya sido accesible al público, así sea a un número limitado de personas, en cualquier parte del mundo, de cualquier manera, para que la invención no pueda ser considerada como nueva".

Desde la sentencia en el proceso 6-IP-89 el Tribunal se ocupó de la novedad de la invención en los siguientes términos:

“1.2. El artículo 1 ordena que solamente se otorgue patente de invención “a las nuevas creaciones susceptibles de aplicación industrial y a las que perfeccionan dichas creaciones”. Este artículo exige como presupuesto de patentabilidad que la creación sea nueva, esto es, que no se concibe creación si no hay novedad. Para determinar cuándo una creación es novedosa hay que acudir a los criterios establecidos por la legislación respectiva, o sea, en el caso que se analiza, la Decisión 85. El artículo 2 de esta Decisión dice que una invención no es nueva “si está comprendida en el estado de la técnica”, puesto que quien se limita a aplicar los conocimientos científicos y técnicos no innova ni crea nada nuevo. Sin embargo, hay que advertir que toda creación es, en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria. El verdadero inventor no puede limitarse a la aplicación de esos principios científicos y técnicos sino que, con miras a solucionar problemas o deficiencias que presenta el proceso industrial, debe crear nuevos productos o procesos, o perfeccionar o mejorar los existentes.

“1.3. El artículo 2 combina los criterios de que lo novedoso es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no ha sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio. Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o

porque es del dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad.

“1.4. En el artículo 1 está prevista las patentes de invención, ya sea de productos o de procesos, que protegen “las nuevas invenciones”, y las patentes de perfeccionamiento o de mejora. La novedad requerida para una y otra clase de patente de invención, hay que apreciarla de manera diferente. En el caso de las patentes de invención, se supone que la creación científica o técnica viene a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica no estaba en capacidad de satisfacer. En el caso de las patentes de perfeccionamiento o de mejoras, en cambio la creación científica o técnica no es tan radical, ya que el inventor parte de algo conocido para tan sólo mejorarlo. El inventor puede, en este caso, reunir varios elementos ya patentados o conocidos, los que a partir de la mejora introducida han de funcionar conjuntamente...”.

Adicionalmente, en la sentencia del proceso 6-IP-94, el Tribunal ha hecho una síntesis de la evolución legislativa en materia de novedad en el régimen común de propiedad industrial hasta las normas vigentes de la Decisión 344, (Gaceta Oficial N° 170 de 23 de enero de 1995).

### APLICACIÓN INDUSTRIAL

#### Interpretación del artículo 3° de la Decisión 85

La doctrina relacionada con la aplicación industrial, aplicable a lo establecido sobre la materia en el artículo 3° de la Decisión 85 se refiere a que “habrá aplicación industrial cuando el efecto de la invención induzca a la obtención de un resultado o de un producto industrial” entendiéndose por industria “la actividad que persigue por medio de una actuación consciente de los hombres, hacer útil las fuerzas naturales

para la satisfacción de las necesidades humanas” (Carlos Correa, “Derecho de Patentes, págs. 22 y 23).

La identificación de una invención se basa en que con ella se obtenga un resultado útil, en cuanto a su objeto, a su aplicación y a los resultados:

“...El objeto de la invención debe consistir en un medio para que el hombre opere sobre la naturaleza o la materia. En cuanto a su aplicación, es necesario que la cosa inventada pueda ser fabricada o utilizada. Por último, la invención ha de conducir a la obtención de un resultado industrial...”.

El profesor Carlos Fernández Novoa en su obra “La Modernización del Derecho Español de Patentes” se concreta a las razones de la patentabilidad como estímulos al desarrollo de la industria y de la tecnología. Entiende por el término “industrias” la acepción del término en el sentido más amplio, comprensivo de cualquier actividad, catalogándose dentro de ésta, tanto la fabricación y distribución de bienes como de servicios no solamente en el sector industrial propiamente dicho sino en las actividades primarias (agricultura, minería pesca, etc.).

En el artículo 3º del Convenio de Estrasburgo se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial si su objetivo puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, es decir se refiere no solamente al origen del producto sino a su utilización para asignarle la calidad de industria.

El profesor Hermenegildo Baylos Corraza en su “Tratado de Derecho Industrial” pág. 742 enfoca este requisito de patentabilidad (carácter industrial) como la “aptitud objetiva” para que su aplicación se constituya en una actividad industrial.

A contrario sensu la doctrina señala que no se consideran de aplicación industrial, los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal.

"La invención para ser patentable debe poderse producir (invenciones de producto) o utilizar (invenciones de procedimiento) en cualquier tipo de industria. La palabra industria, agrega el artículo que comentamos (art. 4 de la Decisión 344), debe entenderse en el sentido más amplio posible comprendiendo cualquier actividad productiva, inclusive los servicios.

"Al decir de GÓMEZ SEGADE el requisito es perfectamente lógico y razonable. La concesión de la patente debe constituir un estímulo para el desarrollo de la industria y de la tecnología. En consecuencia, sólo deben patentarse las invenciones que puedan emplearse en la práctica.

"Cuando la norma se refiere a susceptibilidad de aplicación industrial se esta poniendo de relieve que no es preciso que la invención tenga carácter industrial en su conjunto..., sólo se requiere que la aplicación tenga carácter industrial, no exigiéndose que lo tenga su objeto o resultado" (Manuel Pachón, Zoraida Sánchez. Ob. cit. pág. 63).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA:

CONCLUYE:

1. Dentro del régimen de la Decisión 85, era posible otorgar patentes de invención a las reivindicaciones que reunieran los requisitos de novedad y susceptibilidad de aplicación industrial, para lo cual debería acudir a los criterios establecidos por la ley comunitaria, de manera que no se

consideraba nueva una invención si estaba comprendida en el estado de la técnica.

2. De acuerdo con el artículo 3º de la Decisión 85, la invención debía tener aplicabilidad industrial, es decir la capacidad para inducir a la obtención de un resultado o de un producto industrial, entendiéndose por industria el sentido más amplio de la palabra, referido tanto a la fabricación y distribución de bienes como de servicios en los distintos sectores de la producción.
3. Según el artículo 4º, literal c) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no eran patentables los métodos terapéuticos o quirúrgicos relativos al tratamiento de una enfermedad o a un tratamiento curativo, así como el alivio de los síntomas de dolor o sufrimiento.
4. Puede darse el caso de productos cuya invención se refiera a la vez, a la obtención de finalidades terapéuticas o cosméticas, caso en el cual sólo sería patentable la reivindicación relativa a la naturaleza cosmética del producto, dependiendo claro está del riesgo que sobre la salud de las personas pueda tener el invento, a criterio del juzgador.
5. En vigencia del artículo 5º, literal c) de la Decisión 85 no se permitía el otorgamiento de patentes para productos farmacéuticos, medicamentos o sustancias terapéuticamente activas, entendiéndose por tales las sustancias dirigidas al tratamiento, prevención o diagnóstico de enfermedades. La norma actualmente vigente es el artículo 7º de la Decisión 344, que únicamente limita la prohibición de patentamiento a los productos farmacéuticos que figuran en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud.
6. La legislación comunitaria, artículos 25 de la Decisión 85 y 31 de la Decisión 344, hacen obligatoria para los países la Clasificación Internacional de

Patentes de Invención de la OMPI, la que es de aplicación directa e inmediata y prevalente sobre la legislación interna de los Países Miembros. Los cosméticos están definidos en dicha Clasificación en el grupo A.61.K. 7-06 y a ellos deberán ceñirse las oficinas nacionales competentes con preeminencia sobre la ley interna.

7. El examen definitivo sobre una solicitud de patente, a que se refiere el artículo 20 de la Decisión 85, puede o no estar precedido de un informe o concepto técnico que solicite la oficina nacional competente. La ley comunitaria no establece obligación para dicha oficina de dar traslado de los informes correspondientes a las partes en el proceso administrativo interno.

### **1.3 PROCESO 39- IP- 98 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Interpretación prejudicial de los artículos 1 al 7 de la Sección I “De los Requisitos de Patentabilidad” de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 143 íbidem, solicitada por el Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito. Actor: ALAFAR sobre patente de “DERIVADOS N-SUSTITUIDOS DE VALIENAMINA, PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN Y USO DE LOS MISMOS”. Expediente Interno N° 3381.

#### **HECHOS**

1. El 29 de diciembre de 1994, la Sociedad TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD., presentó a través de mandatario ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca una solicitud para que se le conceda el título de patente para la Invención “DERIVADOS N-SUSTITUIDOS DE VALIENAMINA”.

2. La solicitud antedicha fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 359 de diciembre de 1994 puesta en circulación el 21 de junio de 1995.
3. Con fecha 3 de julio de 1995 el representante legal de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos ALAFAR presentó observaciones contra la patentabilidad de la supuesta invención alegando que el producto y el procedimiento cuya patente se pretendía no era protegible según el derecho interno ecuatoriano.
4. El Director Nacional de Propiedad Industrial dictó el 7 de agosto de 1996 la resolución N° 0956497 por la que se rechazan las observaciones presentadas y se concede para todas las reivindicaciones el título de patente conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del Decreto Ejecutivo 1344-A y su reforma contenido en el Decreto Ejecutivo 1738.
5. La representante legal de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos ALAFAR ante la resolución arriba referida presentó al Tribunal Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, una acción subjetiva de plena jurisdicción en contra del Director Nacional de Propiedad Industrial, a fin de que el Tribunal en sentencia “declare la ilegalidad y nulidad de la resolución 0956497 y declare la nulidad del título de la patente otorgada en favor de TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD. y en consecuencia ordene el archivo de la solicitud”.

El texto de las normas a interpretarse es el siguiente:

## **DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD**

“Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

“Artículo 2.- Una invención es 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, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

“Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.

“Artículo 3.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación del contenido de la patente dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el país o dentro del año precedente a la fecha de prioridad si ésta ha sido reivindicada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de:

a) “El inventor o su causahabiente;

- b) “Una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente;
- c) “Un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente;
- d) “Un abuso evidente frente al inventor o su causahabiente; o,
- e) “Del hecho que el solicitante o su causahabiente hubieren exhibido la invención en exposiciones o ferias reconocidas oficialmente o, cuando para fines académicos o de investigación, hubieren necesitado hacerla pública para continuar con su desarrollo. En este caso, el interesado deberá consignar, al momento de presentar su solicitud, una declaración en la cual señale que la invención ha sido realmente exhibida y presentar el correspondiente certificado.

“Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

“Artículo 5.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

“Artículo 6.- No se considerarán invenciones:

- a) “Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- b) “Los que tengan por objeto materias que ya existen en la naturaleza o una réplica de las mismas;
- c) “Las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas;
- d) “Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores o el soporte lógico;
- e) “Las formas de presentar información; y,
- f) “Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico.

Artículo 7.- No serán patentables:

- a) “Las invenciones contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres;
- b) “Las invenciones que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o de los animales; a la preservación de los vegetales; o, a la preservación del medio ambiente;
- c) “Las especies y razas animales y procedimientos esencialmente biológicos para su obtención;

- d) “Las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo; y,
- e) “Las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud.”

### **LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD**

La Sección I del Capítulo 1 de la Decisión 344 de Régimen Común sobre Propiedad Industrial contiene las normas básicas referentes al otorgamiento de patentes.

El artículo 1 de la Decisión 344 señala los requisitos esenciales para el otorgamiento de patentes ya sea de productos o de procedimientos en el amplio campo de la tecnología exigiendo que tales invenciones sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación, requisitos prescritos en la mayoría de las legislaciones nacionales y unánimemente aceptados por la doctrina y la jurisprudencia internacionales.

El núcleo central de este artículo se encuentra en el concepto de la novedad que es el factor esencial para que pueda ser otorgada una patente de invento al que se añade el llamado nivel inventivo y la susceptibilidad de su aplicación industrial.

El Tribunal al interpretar el artículo 1º de la Decisión 344, y refiriéndose a sus antecedentes decía en la sentencia del Proceso 6-IP-94, lo siguiente:

“Esto quiere decir que con variantes de la primera Decisión (85) a la actualmente vigente (344), se ha mantenido el requisito de la novedad, como factor esencial para ser otorgada una patente de

invento, añadiéndole además, el nivel inventivo y la posibilidad de aplicarlo industrialmente. Tres requisitos de suyo importantes que hacen viable la concesión de la patente y que suponen que todo lo que sea contrario a esta norma comunitaria, NO ES SUSCEPTIBLE de otorgamiento de patente”.

## EL ESTADO DE LA TÉCNICA

Para determinar la novedad el artículo 2 de la Decisión 344 señala que una invención es nueva cuando ella no está comprendida en el estado de la técnica.

Según este Tribunal:

“El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

“Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.” (Proceso 1-IP-96, G.O. N° 257 de 14 de abril de 1997)

La parte demandante, Asociación de Laboratorios Farmacéuticos ALAFAR aduce que la patente otorgada por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial a favor de TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD. carece del requisito de novedad, no es susceptible de aplicación industrial y además incurre en las categorías de patentabilidad prohibida.

## **NIVEL INVENTIVO**

Entre los requisitos fundamentales para la patentabilidad se exige que la invención tenga nivel inventivo y la norma del artículo 4 de la Decisión 344 expresa que para considerar que la invención tiene tal nivel inventivo se requiere que una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, la invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado del estado de la técnica.

Desde la Decisión 85 hasta la actualmente vigente 344 se ha mantenido el requisito de la novedad como factor esencial para ser otorgada una patente de invento añadiéndole además el nivel inventivo y la posibilidad de su aplicación industrial. Tres requisitos de suma importancia que hace viable la concesión de la patente y que suponen que todo lo que sea contrario a esa norma no es susceptible de otorgamiento de patente.

En la sentencia dentro del Proceso 06-IP-94, G.O. N° 170 de 23 de enero de 1995, el Tribunal expresaba que: “correlativamente a la novedad, la Decisión 344 habla del “nivel inventivo” conocido también como la “altura inventiva”. Al respecto vale la pena recoger el criterio del artículo 4 de la misma Decisión que dice: “se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

## **LA APLICACIÓN INDUSTRIAL**

El artículo 5 de la Decisión 344 dice con referencia a la “aplicación industrial” que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquiera actividad productiva, incluidos los servicios.

Ya el Tribunal expresaba en la citada sentencia 6-IP-94 que: "Esto supone que el establecimiento de los tres requisitos de los que habla el artículo 1º de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena tiene el carácter de absolutamente necesarios e imprescindibles para el otorgamiento de patentes, las cuales no podrían concederse si faltare cualesquiera de ellos, donde "LA NOVEDAD" tiene el carácter predominante, por qué no decir sine qua non, ya que la novedad, si bien puede ser un concepto relativo en el tiempo (lo que hoy no se conoce, mañana sí), es un concepto absoluto en apreciación (se conoce o no se conoce) y el artículo 2º de la misma Decisión deja sin lugar a dudas cuando establece: "Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica".

Por ello es que, "La Patente es el derecho temporario a excluir a otros de utilizar una invención nueva y útil" (Robert M. Shewiid-Propiedad Intelectual, Desarrollo Económico).

## **LAS EXCLUSIONES COMO INVENCIONES Y LA NO PATENTABILIDAD**

El Tribunal petionario solicita también la interpretación de los artículos 6 y 7 de la Decisión 344, respecto a la posibilidad de patentar inventos excluidos por la norma comunitaria especialmente las relativas a productos farmacéuticos.

Los artículos mencionados están correlacionados entre sí y con el resto de la Decisión 344. El primero (art. 6) establece que no se considerarán invenciones, mientras que el segundo (art. 7) se refiere a los inventos que no serán patentables.

El artículo 6 considera la excepción a las reglas generales de patentabilidad indicando un listado de lo que "no se consideran invenciones".

El Tribunal ha dicho en la sentencia 6-IP-94 que: “La interpretación sistemática, funcional y teleológica del artículo 6º nos lleva a la clara conclusión, de que el listado en él establecido es lo que no se considera como "invenciones", o sea es una norma de calificación, por la que se establece las excepciones a la calidad de inventos. Por tanto, sí se considerarán invenciones, por lógica consecuencia, todo lo demás que no esté taxativamente dentro de las prohibiciones establecidas en él, cuando la creación observe los tres requisitos ya mencionados anteriormente. El invento, no sólo se limitará a la novedad, la altura inventiva y la aplicación industrial, sino sobre todo al beneficio colectivo y el bien común, que es el espíritu y la filosofía de la propiedad industrial y del Acuerdo Subregional.

El artículo 7 ingresa en otra materia, pues define qué inventos a pesar de tener la calidad de tales “no serán patentables”, aspecto diferente al anterior que establecía reglas para calificar qué es lo que se consideraba como inventos y qué es lo que no se considera como tales. Este artículo a la letra dice:

No serán patentables;

- a) Las invenciones que sean contrarias al orden público, o a la moral o a las buenas costumbres;
- b) Las invenciones que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o de los animales; a la preservación de los vegetales; o, a la preservación del medio ambiente;
- c) Las especies y razas animales y procedimientos esencialmente biológicos para su obtención;
- d) Las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo; y,

- e) Las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud."

## EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

### CONCLUYE:

1. Conforme al Ordenamiento Comunitario el derecho a presentar observaciones deriva para las personas individuales o colectivas del interés legítimo al verse afectado por una concesión de patentes. Esto resultaría evidente para el caso de una Asociación de Empresas Farmacéuticas respecto a la concesión de una patente farmacéutica.
2. La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena relativa al Régimen Común sobre Propiedad Industrial contempla en el Capítulo I, Sección I "Los Requisitos de Patentabilidad" señalando claramente en el artículo 1º que los Países Miembros otorgarán patentes para invenciones "de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología", siempre que sean "nuevas", "tengan nivel inventivo", y "susceptibles de aplicación industrial". En consecuencia, la falta de cualesquiera de ellos hace improcedente la solicitud de patente y en su caso nulo el otorgamiento de la misma, por ser vicio de nulidad absoluta, por tanto con efectos retroactivos, deberá ser declarada de oficio por la autoridad nacional competente.
3. La misma Decisión, en su artículo 2º establece que se considera como novedoso un invento cuando no está comprendido en el "estado de la técnica", estado que comprende el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público que son accesibles por descripción escrita u oral, o por la utilización de cualquier otro medio que lo divulgue antes de la fecha de presentación de la solicitud. Los artículos 4º y 5º señalan claramente qué

se considerará como “nivel inventivo” y que se considera “susceptible de aplicación industrial”.

4. Por imperio del artículo 6º de la misma Decisión, no tienen calidad de inventos los contenidos taxativamente en dicho dispositivo, entendiéndose que todo lo no establecido en el mismo, sí puede ser considerado invento siempre que cumpla con los requisitos establecidos en la Decisión.
5. Quedan al margen del derecho de patentes, conforme al artículo 7 de la Decisión 344, las invenciones contrarias al orden público, la moral, las buenas costumbres; las especies y razas animales; las contrarias a la salud o a la vida de las personas o de los animales; la preservación de los vegetales y la preservación del medio ambiente; las especies y razas animales y procedimientos biológicos para su obtención; las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo y las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la Lista N° 7 de Drogas Esenciales de la Organización Mundial de la Salud, aprobada en noviembre de 1991 y vigente desde 1992.
6. El fortalecimiento de los derechos de propiedad industrial a que se refiere el art. 143 de la Decisión 344, deberá estar inscrito en la interrelación, complementariedad y armonía jurídica que para ser aplicables deben guardar las normas nacionales o acuerdos con el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena y las medidas adoptadas en tal sentido deben ser informadas a la Comisión.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, del Distrito de Quito, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia a dictar en el Proceso Interno N° 3381, conforme lo establecido por el artículo 31 del Tratado de creación del Tribunal Comunitario.

#### **1.4 PROCESO 81- IP- 06 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia. Proceso Interno N° 2002-00353. Patente: "COMPOSICIÓN PARA TABLETA DE PESO REDUCIDO". Actor: NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTDA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.

Mediante Oficio N° 0492, de 17 de abril de 2006, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno N° 2002-0353.

Las partes.

La parte actora es NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTD.

Se demanda a la Nación colombiana, representada por la Superintendente de Industria y Comercio, Dra. Mónica Murcia Páez.

HECHOS.

Con fecha 16 de enero de 1997, Smithkline Beecham PLC., presentó la solicitud para obtener la patente de invención para una “Composición para Tableta de Peso Reducido” (productos farmacéuticos). Efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe completar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto, sin que se hubieran presentado observaciones por parte de terceros.

El día 2 de mayo de 1997, Smithkline Beecham Plc, modificó el título de su invención a Composición para tableta de peso reducido.

Realizado el examen de patentabilidad se estimó que la invención no debía acceder a ser patentada, y con fundamento a lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486, se requirió al peticionario mediante oficio No.1936, por fijación en lista el 28 de junio de 2001, que presentara los argumentos y aclaraciones que considerara pertinentes con respecto al “concepto de fondo sobre patentabilidad del invento emitido por el examinador técnico.”; estableciendo un término de 60 días para dar contestación al requerimiento formulado.

Smithkline Beecham PLC., solicitó la anotación de traspaso de la invención, a nombre de NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL y, mediante escrito de 12 de setiembre de 2001, atendió oportunamente el requerimiento formulado; presentó argumentos y aclaraciones, y se desistió de la Reivindicación N° 7. Sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 40936, de fecha 30 de noviembre de 2001, denegó la patente por considerar que las reivindicaciones 1 a 6, no cumplen con el requisito de nivel inventivo.

Con fecha 5 de febrero de 2002, la solicitante interpuso recurso de reposición contra la Resolución N° 40936, la cual fue confirmada por medio de la Resolución N° 10727, de 5 de abril de 2002, quedando así agotada la vía administrativa.

Con fecha 13 de setiembre de 2002, NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL, presentó acción de nulidad y de reestablecimiento de derecho, en contra de las resoluciones administrativas que deniegan la concesión de la patente.

## 2.2. Fundamentos de la demanda.

NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTD., solicitó la nulidad de las resoluciones administrativas arriba citadas con base en que éstas:

- Han violado el artículo 14 de la Decisión 486, ya que la administración debió otorgar la patente a su solicitud, por ser nueva, poseer nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.
- Han violado igualmente, el artículo 18 de dicha Decisión, ya que la invención presentada posee altura inventiva. Estima que aunque pueden existir algunas similitudes en la técnica que utiliza el invento de la sociedad NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTD., y aquella contenida en los antecedentes citados por la administración, se tiene que recordar que por tratarse de objetos que se encuentran dentro del mismo campo tecnológico, es evidente que tendrán que apoyarse en conocimientos comúnmente utilizados en dicho campo, lo que no significa que el compuesto carezca de nivel inventivo, ya que para nadie hubiera sido obvio, al utilizar técnicas similares, la creación de un comprimido inédito.

## **Contestación a la demanda.**

### **Superintendencia de Industria y Comercio.**

Señala, que la administración realizó un análisis de patentabilidad de acuerdo con el artículo 18 de la Decisión 486, y que teniendo en cuenta los argumentos técnicos elaborados, quedaba absolutamente clara la falta de nivel inventivo de la invención en análisis, lo cual ratifica que no existió violación a norma alguna de la Decisión 486, y corrobora nuevamente los motivos por los cuales no se concedió el privilegio de patente.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

#### DECISIÓN 344

“Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

(...)

Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

(...)”

#### DECISIÓN 486

“(...)”

Disposición Transitoria Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se registrará por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

(...”).

En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos, lo que significa que las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Por tanto, la norma comunitaria posterior no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Sin embargo, en materia de propiedad industrial, procede su aplicación inmediata a los plazos de vigencia y a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

En efecto, el régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, puesto que, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición

Transitoria Primera), tiene establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión.

No obstante, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues tiene establecido que la nueva Decisión es la aplicable al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el *ius superveniens* se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De ser este el caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de patente de invención, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.

En el caso de autos, la solicitud de patente de invención fue presentada el 16 de enero de 1997, por lo que la norma sustancial aplicable, a los efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la invención en referencia, es la vigente para la fecha de la solicitud, esto es, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

## **I. REQUISITOS ESENCIALES DE PATENTABILIDAD.**

En el ámbito de la doctrina, la invención ha sido considerada como “la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil” (BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: Tratado de Derecho Industrial, segunda edición, Editorial Civitas, 1993, p. 695). También ha sido definida la invención como una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria (OTERO LASTRES, José Manuel: Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina: “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. Quito, 9 de mayo de 2001, CORPIC).

La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).

En el caso de la invención de producto, el objeto inventivo se halla constituido por un cuerpo cierto, destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha podido satisfacer. En cambio, en el caso de la invención de procedimiento, el objeto inventivo se halla constituido por una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia que se encamina a la obtención de una cosa o de un resultado.

Por su parte, el Tribunal ha dicho que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”. (Proceso 21-IP-2000, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 631, del 10 de enero de 2001).

A propósito de las invenciones, el ordenamiento comunitario ha optado por precisar, en los artículos 1 a 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos de patentabilidad, y por delimitar, en términos negativos, en los artículos 6 y 7 eiusdem, el concepto de patente. En efecto, en lo que concierne a las invenciones, de producto o de procedimiento, el artículo 1 de la citada Decisión ha establecido que su patentabilidad se halla sometida a los siguientes requisitos: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

## **Novedad**

La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344. Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado.

Cuando la invención se encuentre integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no se exigirá la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla.

Según el criterio de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquélla. En lo que concierne a la interpretación del

estado de la técnica, las Cámaras han desarrollado algunos principios: “(i) Reglas generales de interpretación; (ii) Combinaciones en un documento anterior; (iii) Apreciación de características implícitas; (iv) Apreciación de características intrínsecas; (v) Apreciación de lo equivalente; (vi) Apreciación de dibujos; (vii) Apreciación de ejemplos; (viii) Apreciación de usos anteriores; (ix) Grandes reivindicaciones; (x) Divulgación defectuosa; (xi) Divulgación fortuita; (xii) Posibilidad de puesta en práctica”. En cuanto al principio relativo a las “combinaciones en un documento anterior”, las Cámaras han precisado que “cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a una ‘manera habitual’ de preparar un producto, estará permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida”. (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo “Special Edition - Espace Legal”, DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001).

### **Nivel inventivo**

De conformidad con el artículo 4 de la Decisión 344, una invención tendrá nivel inventivo si no resulta obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, y si no deriva de manera evidente del estado de la técnica. El experto medio deberá poseer experiencia y estar provisto de un saber general en la materia técnica correspondiente, así como de una serie de conocimientos en el campo específico de la invención.

A objeto de establecer si el requisito de nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, a juicio del experto medio, los conocimientos integrantes del estado de la técnica pueden conducir a la invención, es decir, si, con tales conocimientos, él habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate. Sin embargo, no podrá exigírsele que tenga en cuenta la totalidad de los documentos o de las solicitudes de patentes anteriores

que no hayan sido publicadas, o que se publiquen con posterioridad a su examen. La doctrina ha señalado que, “si bien dichas solicitudes se asimilan al estado de la técnica para enjuiciar la novedad, esta asimilación no debe llevarse a cabo para apreciar el nivel inventivo”. (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos; GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio: “La modernización del Derecho Español de patentes”. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 87). El Tribunal ha manifestado sobre el particular que “uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las anterioridades existentes dentro de aquélla, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”. (Proceso N° 12-IP-98, PATENTE DE INVENCION: "COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA", publicado en la Gaceta Oficial N° 428, del 16 de abril de 1999).

Para analizar la existencia de nivel inventivo, procede hacer referencia ilustrativa al método adoptado por las Cámaras de Recursos, llamado “acercamiento problema-solución” (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: “a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos”. (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo “Special Edition - Espace Legal”, DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001).

A partir de la decisión adoptada en el caso T-506/95, las Cámaras han establecido que el estado de la técnica más próximo es aquel que resulte más apropiado para alcanzar el objetivo logrado por la invención, y no únicamente aquel que contenga parecidos estructurales a la solución dada por la invención.

A su juicio, el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura. Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración.

Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquella, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (*Office européen des brevets, ob.cit.*).

Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo. Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras citadas, siempre a título referencial, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro

cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto. (Office européen des brevets, ob.cit.).

En definitiva, lo que se pretende con el requisito del nivel inventivo es “dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...)”. (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-98, ya citada).

### **Susceptibilidad de aplicación industrial**

La norma comunitaria también exige que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o en los servicios. (Proceso N° 13-IP-2004, caso: SOLICITUD DE PATENTE: “TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT-BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13-ILO, publicado en Gaceta Oficial N° 1061, de 29 de abril de 2004).

## **II. LA OBVIEDAD**

En cuanto a esta característica, la jurisprudencia de este Tribunal ha establecido lo siguiente:

“Ante ello, es preciso definir lo que se entiende por “obvio” y por “evidente”. Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo que se encuentra o pone delante de los ojos o que no tiene dificultad. Mientras que lo evidente es algo tan cierto y claro que nadie puede dudar racionalmente de ello; se presenta de manera tan

perceptible y manifiesta que muestra certeza y claridad<sup>48</sup>. Como se podrá ver, la diferencia radica en lo “tan”, de forma que algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio.

Otros autores hacen la distinción entre lo evidente que se utiliza para denegar las patentes de invención y lo “muy” evidente para el caso del análisis de concesión de las patentes de modelos de utilidad; lo cual no hace más que afirmar la exigencia de un nivel inventivo menor para éstas.” (PROCESO: 07-IP-2006, Caso: Envase Oval Rodonado, publicado en Gaceta Oficial N° 1057, de 21 de marzo de 2004).

### **III. EXAMEN DE FONDO EN LA SOLICITUD DE PATENTES CONFORME A LA DECISIÓN 344.**

El análisis de todos los requisitos antes mencionados, se realiza por medio del Examen de Fondo, al que está obligado a efectuar la administración, a fin de obtener la certeza sobre la concesión de la patente. Este constituye “(...) una de las etapas de mayor importancia en el procedimiento de patentes, pues de los resultados que de aquel se desprendan la Oficina Nacional Competente podrá decidir sobre la concesión o denegación del privilegio. En esta oportunidad procesal, caracterizada por el diálogo y cooperación entre la autoridad administrativa y el solicitante de la patente, debe verificarse si la invención cumple los requisitos para ser considerada como tal y si reúne las condiciones de patentabilidad, lo cual deberá concretarse en un informe fundamentado, en el que aparezcan las observaciones u objeciones que prima facie impidan la concesión de la patente, o, en su defecto, que explique las razones por las cuales procede el otorgamiento de la misma”. (Proceso 21-IP-2000, caso

---

<sup>48</sup> Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Primera Edición. Madrid – España. 1992. Definiciones de evidente, evidencia y obvio. Pp. 655 y 1036.

“DERIVADOS DE BILIS HUMANA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 631, del 10 de enero de 2001).

“De esta forma, hecho el examen definitivo, si éste es favorable, deberá concederse la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hayan pasado favorablemente dicho examen y si por el contrario, luego de revisar todos esos elementos de juicio, el examen definitivo fuere desfavorable en su totalidad se negará la patente de invención para la solicitud que se estudie; en el caso de que no se alleguen los elementos necesarios para un mejor análisis, dentro del plazo de tres meses, se declarará abandonada la solicitud, precisamente sin que exista el examen definitivo, el cual no puede darse por la carencia de los requisitos establecidos por el artículo 27”. (Ver entre otros: Proceso 39-IP-2000, Patente: “NUEVOS ESTEROIDES”, publicado en Gaceta Oficial N° 592, de 17 de agosto de 2000; Proceso 42-IP-98. Patente: “CONSTRUCCIÓN DE BASE DE RECIPIENTE PARTICULARMENTE DE UN POTE PARA ENVASAR COSMÉTICOS”, publicado en Gaceta Oficial N° 455, de 2 de julio de 1999; Proceso 28-IP-98. Patente: “ADHESIVO DE ALMIDÓN-HEMICELULOSA PARA CORRUGADO A GRAN VELOCIDAD”, publicado en Gaceta Oficial N° 398, de 22 de diciembre de 1998; Proceso 12-IP-98. Patente: "COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA", publicado en Gaceta Oficial N° 428, de 16 abril de 1999).

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

Primero: De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.

La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de privilegio de una patente, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.

Si la norma sustancial vigente en la fecha de la solicitud fuere derogada y reemplazada por otra antes de haberse concluido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, será aquella la aplicable para determinar si se han cumplido o no los requisitos de concesión de la patente, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

Segundo: La invención, de producto o de procedimiento, constituye una obra creadora que provee solución a un problema técnico, y que, al ser aplicada en el ámbito de la industria, procura la obtención de un resultado útil. La invención de producto se materializa en un cuerpo cierto destinado a dar satisfacción a una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha podido cubrir, mientras que la invención de procedimiento consiste en una serie de operaciones que inciden sobre una materia y se encaminan a la obtención de un objeto o de un resultado. En todo caso, la invención deberá constituir un avance técnico significativo en el desarrollo de la industria.

Tercero: La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344. Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la

solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado.

Cuando la invención se encuentre integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no se exigirá la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla.

La norma comunitaria también exige que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto pueda ser producido o utilizado en la actividad productiva o de servicios.

Cuarto: La invención tendrá nivel inventivo si no resulta obvia para un experto medio, y si no deriva de manera evidente del estado de la técnica. El experto medio deberá hallarse provisto de experiencia, de un saber general en la materia técnica de que se trate, y de una serie de conocimientos en el campo específico de la invención.

A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendrá la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro

cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto.

Quinto: A la oficina nacional competente, de acuerdo con el artículo 27 de la Decisión 344, le corresponde analizar según su criterio, durante la etapa procedimental del examen de fondo, si existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o si se necesitan datos o documentos adicionales o complementarios, relacionados con el contenido de la invención, para que ésta alcance la patente solicitada, y de ser éste el caso, dirigirá un requerimiento escrito al solicitante para que, según corresponda, y dentro del plazo máximo de tres meses desde su notificación, éste haga valer los alegatos que considere pertinentes o presente los datos o la información exigidos, el mismo que de no ser cumplido, causará la declaración de abandono del procedimiento.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá asimismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

## CONCLUSIONES

1. Para Colombia la normativa que reglamenta a las patentes está dada por una norma supranacional Decisión 486 de 2000 que tiene plena aplicación en el territorios nacional al ser considerada o acogida como norma interna, y por otras normas internacionales como el Acuerdo sobre los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados por el Comercio, que forman el anexo C del tratado de creación de la Organización Mundial del Comercio OMC ADPIC, debiendo cumplir igualmente con los lineamientos que establece la Organización Mundial de Propiedad Intelectual OMPI.
2. Para acceder a una patente de invención sobre un producto o procedimiento es obligatorio dar cumplimiento a los requisitos objetivos, subjetivos y formales.
3. Los requisitos objetivos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial se encuentran claramente definidos en la normativa comunitaria Decisión 486 de 2000, por criterios que podríamos considerar objetivos desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, teniendo en cuenta que para el caso de Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio quien realiza a través de sus examinadores de patentes el estudio y cumplimiento de tales requisitos, consideramos que tiene en un escaso porcentaje de componente subjetivo, y más concretamente refiriéndonos a la altura inventiva, requisito por medio del cual una persona versada en la materia determinará si el objeto o proceso que se pretende patentar es algo obvio o no.
4. La novedad requerida para una y otra clase de patente de invención, hay que apreciarla de manera diferente. En el caso de las patentes de

invención, se supone que la creación científica o técnica viene a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica no estaba en capacidad de satisfacer. En el caso de las patentes de perfeccionamiento o de mejoras, en cambio la creación científica o técnica no es tan radical, ya que el inventor parte de algo conocido para tan sólo mejorarlo.

5. La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en la Ley.
6. Es claro que con el pasar del tiempo, de los avances tecnológicos y teniendo presente las necesidades de cada época, la normativa relacionada con las patentes se ha ido ajustando de una manera adecuada, buscando satisfacer las necesidades y requerimientos legales propios de cada momento y circunstancia específica.
7. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones CAN ha mantenido unificada su interpretación prejudicial en relación con los requisitos objetivos de la patente, haciendo claridad que mientras la Decisión 85 establecía 2 requisitos para la patente: novedad y aplicación industrial, con la Decisión 311 se establecieron los 3 requisitos vigentes y que aparecen en la D. 486 de 2000: novedad, altura inventiva y aplicación industrial. La normativa comunitaria aplica de igual manera para los países miembros, a saber: Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Venezuela actualmente es considerado como un

tercero frente a la CAN y por tal razón el Tribunal de Justicia de la Comunidad no tiene competencia ni obligaciones con este Estado. Importante resaltar que la interpretación prejudicial que hace el Tribunal de Justicia es la misma para los cuatro (4) países y de obligatoria acogida por los jueces y tribunales nacionales de cada país miembro que solicitó la interpretación. Para el caso de Colombia, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio SIC concede o niega una patente por medio de un acto administrativo en firme con el cual se pone fin a la vía gubernativa, éste es susceptible de demanda por acción de nulidad o de nulidad y reestablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, la cual frecuentemente solicita la interpretación prejudicial al Tribunal Andino de justicia a través del Consejo de Estado, quien es el competente para conocer de asuntos de esta naturaleza.

8. En las Decisiones 85 (artículo 85), que rigió hasta 1991, 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta), 344 (Disposición Transitoria Primera), y 486 del año 2000 se ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión.
9. La patente otorga el derecho al titular, no al uso del producto o procedimiento patentado, sino un derecho de excluir o impedir a terceras personas que utilicen el objeto o proceso patentado.
10. El titular de la patente aparte de tener ciertos derechos también contrae ciertas obligaciones con la sociedad, como por ejemplo la obligación de explotar el objeto o procedimiento patentado so pena de que el Estado otorgue licencias obligatorias solicitadas por terceras personas.

11. Si bien es cierto la mayoría de legislaciones dentro de las cuales está la nuestra no definen que es una invención con la finalidad de no restringir o limitar la inventiva humana, sí establece taxativamente que elementos u objetos no se consideran invenciones y que invenciones no serán patentables en Colombia.

## RECOMENDACIONES

1. Aparentemente los requisitos de patentabilidad no requieren una mayor interpretación o análisis, pero lo cierto es que no solo se debe dar cumplimiento a los requisitos objetivos, sino también a las subjetivos y formales, por lo cual recomendamos a los lectores e inventores que antes de iniciar un trámite de patente se documenten lo suficiente y se asesoren de una persona experta en la materia con la finalidad de que el proceso sea manejado de una manera técnica.
2. A nuestros colegas abogados aconsejamos que en el evento de intentar un trámite de patente se asesoren de un técnico especialista según el producto o procedimiento que se vaya a patentar, ya que al ser la redacción de las reivindicaciones la parte más importante y trascendental de la solicitud de patentes, debe estar lo suficientemente explícita y clara, que para lograrlo necesitaremos el apoyo de los ingenieros.
3. Si consideramos que estamos en presencia de un producto o procedimiento que pueda catalogarse como invención, debemos realizar las búsquedas preliminares para determinar que efectivamente este producto o procedimiento no existe en ninguna parte del universo y que por consiguiente es susceptible de patente.
4. Si tenemos una invención que deseamos patentar no debemos divulgarla ni hacerla accesible al público antes de presentar la solicitud de patente respectiva, porque perderíamos la novedad requerida en el proceso de patentabilidad.
5. Consideramos que a pesar de que el trámite se puede hacer directamente por cualquier persona, es importante que quien se encargue del proceso

sea un abogado, especialmente en el evento en que se presenten oposiciones en el trámite respectivo por terceras personas que se consideran con mejor derecho que el del solicitante.

## BIBLIOGRAFÍA

- BERCOVITZ, Alberto: Patentes Biotecnológicas, Conferencia pronunciada en las IX jornadas de Trabajo y Consejo de Administración de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIFI), Octubre 14-17, 2001, La Paz, Bolivia
- BREUER, Moreno: Tratado de Patentes de Invención. Ed. ABELLEDO PERROT. Buenos Aires Argentina. 1957.
- BUITRAGO LÓPEZ, Elker: Derecho intelectual. Bogotá. 2003.
- CÁRDENAS PÉREZ Pablo: Comentarios sobre propiedad Intelectual, Bogotá 2003.
- CONGRESO NACIONAL DE DERECHO MERCANTIL. Cámara de Comercio. Colombia. 1985.
- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
- CHAPARRO Beltrán Fabio y colaboradores: Manual sobre la propiedad intelectual de productos derivados de la actividad académica en universidades y centros de investigación. Universidad Nacional de Colombia – Conciencias. Bogotá 1997.
- CHARRÍA GARCÍA, Fernando: Propiedad industrial en Colombia. Calí 2001.
- DE SOLA CAÑOZARES, Felipe: Tratado de derecho comercial comparado. . Montaner y Simón. Barcelona. 1963.

- DECISIÓN ANDINA 486 DE 2000 DE LA CAN - COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES.
- Diccionario de la Real Lengua Española, 2004.
- Diccionario Planeta de la Lengua Española, Editorial planeta, Barcelona España. 1982.
- GIRON TENA, José: Estudios de derecho mercantil. Madrid 1955.
- MACHLUP, Fritz: An Economic Review of the Patent System, Subcomm. On Patents, TradeMarks and Copyrights, of the committee on the Judiciary, 85 th Congress, 2d sess. The Intellectual Property System. Boston – USA. 1999
- METKE MENDEZ, Ricardo: Lecciones de propiedad industrial. Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda. Baker &McKenzie. 2002.
- OTERO LASTRES, José Manuel: Seminario sobre Patentes en la Comunidad Andina de Naciones, 1ª Edición, 2001, Corpic, Pág. 42.
- PACHÓN MUÑOZ, Manuel: Protección de los derechos de la propiedad industrial. Temis. Bogotá. 1986.
- RANGEL ORTIZ, Horacio: Revista de la ACPI, volumen 4, Bogota, 1995, Pág. 120.
- RAVASSA MORENO, Gerardo: Derecho comercial: bienes mercantiles Medellín – Colombia. 2001
- RENGIFO GARCÍA, Andrés Mauricio: Nombres de dominio y propiedad industrial, tesis de grado, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2000

- RENGIFO GARCÍA, Ernesto: Propiedad Intelectual, Universidad Externado de Colombia. Bogotá 1997.
- REY VEGA, Carlos: La propiedad Intelectual como bien inmaterial. Ed Leyer Bogotá 2005
- ROGEL VIDE, Carlos: Nuevos estudios sobre propiedad intelectual. Ed. J.M. BOSCH Barcelona 1998.
- ROZANSKI, Félix: Controversia en torno del nuevo régimen de patentes de invención y de la ley de protección a la información confidencial. Derechos Intelectuales. ASIPI – ASTREA Argentina. 2000.
- Thomas McCarthy, Desk Encyclopedia of Intellectual Property, Second Edition, page 312.
- The Council for Responsible Genetics (CRG), founded in 1983, is a national U.S. nonprofit organization of scientists, public health advocates, physicians, lawyers, environmentalists, and other concerned citizens. CRG monitors the development of new genetic technologies in two broad program areas: human genetics, and commercial biotechnology and the environment. Current CRG work includes creating model legislation and providing public education. In addition, CRG publishes a bi-monthly newsletter, GeneWatch that continually monitors the ethical, social and ecological impacts of biotechnology.
- SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE COLOMBIA. Compendio de doctrina sobre propiedad industrial 1992-1999. Bogotá 2000.
- VELASQUEZ RESTREPO, Carlos: Instituciones de derecho comercial. Medellín – Colombia 2003.

## PAGINAS DE INTERNET:

- [www.wipo.int](http://www.wipo.int)
- [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co)
- [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)
- [www.derautor.gov.co](http://www.derautor.gov.co)
- [http://www.uprm.edu/library/patents/espanol/patentes\\_eu.html](http://www.uprm.edu/library/patents/espanol/patentes_eu.html)
- <http://www.uspto.gov/>
- <http://www.dpi.bioetica.org/ciberocupacion.htm>
- [http://www.commerce.gov/index\\_spanish.htm](http://www.commerce.gov/index_spanish.htm)
- [www.comunidadandina.org](http://www.comunidadandina.org)

## **SENTENCIAS DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN**

- 11- IP- 1995
- 12- IP- 1998
- 26- IP- 1999
- 39- IP- 1998
- 43- IP- 2001
- 45- IP- 2006
- 81- IP- 2006
- 139-IP- 2006
- 185-IP- 2005
- 216-IP- 2005

## **SENTENCIAS DEL CONSEJO DE ESTADO DE COLOMBIA**

- Sentencia de Enero 25 de 2001. Exp.4911
- Sentencia de Julio 13 de 1992. Exp.1537