

Bogotá D.C.,

10

Doctor
JOHAN SEBASTIAN GÓMEZ VILLA
tmtamayo@gmail.com

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 15-057200- -00001-0000	Fecha: 2015-04-28 16:53:34
DEP: 10 OFICINAJURIDICA	
TRA: 113 DP-CONSULTAS	EVE: SIN EVENTO
ACT: 440 RESPUESTA	Folios: 1

Asunto: Radicación: 15-057200- -00001-0000
 Trámite: 113
 Evento: 0
 Actuación: 440
 Folios: 1

Estimado(a) Doctor:

Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Consulta

En su calidad de apoderado de un solicitante de una patente de invención, consulta “acerca del alcance del derecho y la protección que tiene una patente de invención en trámite respecto de los siguientes postulados:

“1) El derecho exclusivo y excluyente del uso de la invención (producto).”

(...)

“2) La facultad del solicitante de impedir a otras personas que no tengan su consentimiento a fabricar el producto, ofrecer en venta, vender o usar el producto; exportarlo e importarlo.”

(...)

“3) Respecto de lo anterior favor indicar que (sic) derechos se transfieren respecto de una patente.”

(...)

“4) Respecto del artículo 57 de la Decisión 486 de 2000, favor indicar que (sic) derechos se otorgan en una licencia de patente en trámite de concesión.”

(...)

Conforme lo señalado en el artículo 80 del Decreto 1510 de 2013, solicita:

5) (...) indicar si los derechos emanados de una patente en trámite de concesión otorgan a su titular la condición de exclusividad sobre su invención y como consecuencia la condición de único oferente respecto de las especificaciones técnicas reivindicadas en el tenor de la solicitud.”

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en asuntos relacionados con propiedad industrial

De conformidad con el numeral 57 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante “SIC”) “Administrar el Sistema Nacional de la Propiedad Industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”.

2.1 Nuevas creaciones

La propiedad industrial comprende los signos distintivos y nuevas creaciones, haciendo parte de este último las patentes.

2.1.2 Patentes

La patente es un privilegio que otorga el Estado al inventor como reconocimiento de la inversión y esfuerzo realizado por éste para llegar a las invenciones o a los modelos de utilidad.

Las invenciones pueden ser, de conformidad con el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000, productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre y cuando sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. La invención de producto consiste en un cuerpo cierto determinado; desarrolla una solución práctica a una necesidad o problema técnico.

La Doctrina ha señalado que un producto se refiere a un “cuerpo cierto determinado”, mientras que un procedimiento es un “conjunto de operaciones o de actividades técnicas que representan el ciclo que debe cumplirse para obtener el resultado planeado”. Así, tratándose de patentes de procedimiento, no se protege el resultado obtenido sino el conjunto de operaciones o actividades que se realizan para su obtención.

En consecuencia, para obtener la patente sobre una invención o modelo de utilidad, deberá tenerse en consideración el cumplimiento de los requisitos descritos en los títulos II y III de la Decisión 486 y demás normas concordantes.

2.1.3 Beneficios otorgados por la patente en el marco de la Decisión 486 de 2000

El privilegio otorgado por el Estado a través del título de la patente es por veinte (20) años, durante los cuales su titular lo podrá explotar como único dueño. Dicha explotación puede consistir en comercializar de forma exclusiva y directa el producto patentado, en comercializarlo por medio de terceros, otorgando la licencia correspondiente, o en transferir los derechos obtenidos, entre otros, mediante su venta para que un tercero la explote.

El beneficio del inventor o titular de la patente es económico.

La Decisión 486 de 2000, en su Capítulo V del Título II, dispone los derechos que confiere la patente de invención, así:

“Capítulo V. De los Derechos que confiere la Patente

“Artículo 50.- La patente tendrá un plazo de duración de veinte años contado a partir de

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 1, 3, 5, 7 y 10
Call Center(571) 592 04 00. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

la fecha de presentación de la respectiva solicitud en el País Miembro.”

“Artículo 51.- 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.”

“Artículo 52.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:

a) cuando en la patente se reivindica un producto:

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.”

“Artículo 53.- El titular de la patente no podrá ejercer el derecho a que se refiere el artículo anterior 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;

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.”

“Artículo 54.- La patente no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por la patente, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente, o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él.

A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra, una influencia decisiva con respecto a la explotación de la patente o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

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.””

Artículo 56.- Una patente concedida o en trámite de concesión podrá ser transferida por acto entre vivos o por vía sucesoria.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia de una patente concedida. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia.

Por su parte, el artículo 57 de la mencionada decisión, señala:

“Artículo 57.- El titular de una patente concedida o en trámite de concesión podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la invención respectiva.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de explotación de una patente concedida. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro la licencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia. (...)”

De lo señalado en precedencia, frente a sus inquietudes la cuales se encuentran estrechamente relacionadas, esta Oficina considera que solo hasta que se concede el derecho de privilegio de una patente, su titular adquiere los derechos señalados en el Capítulo V de la Decisión 486, tales como el derecho de exclusividad de uso y disfrute del bien o producto patentado, y de esta forma puede impedir que terceras personas fabriquen, vendan o usen el producto.

En consecuencia, durante el trámite de concesión de una patente, el solicitante no cuenta con los derechos conferidos por la patente establecidos en el Capítulo V del Título II de la Decisión 486 de 2000, por cuanto durante esta etapa se tiene únicamente una mera expectativa sobre aquella, toda vez que la patente puede ser o no concedida, dependiendo del cumplimiento de la solicitud de todos los requisitos legales analizados en el examen de patentabilidad. No obstante, los artículos 56 y 57 de la Decisión 486 de 2000 citados, otorgan al solicitante de la patente el derecho a transferir o licenciar respectivamente la patente que se encuentra en trámite de solicitud, cuyos derechos transferidos o licenciados según el caso estarán enmarcados en la autonomía privada de

la voluntad de las partes plasmadas en las cláusulas del negocio jurídico a celebrar, cuyo objeto será de transferencia o licenciamiento de la solicitud de patente con las limitaciones que las normas establezcan para ello.

Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co.

Atentamente,

JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA (E)

Elaboró: Clara Inés Vega
Revisó: Rocío Soacha
Aprobó: Rocío Soacha