

**INSUMOS DESPACHO DELEGATURA PROPIEDAD INDUSTRIAL
MARZO 2025
SCP
STANDING COMMITTEE ON THE LAW OF PATENTS**

De acuerdo con la solicitud de información remitida a la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la circular C.9260 de 31 de enero de 2025, enviamos los insumos correspondientes para atender los puntos que desarrollamos a continuación:

I. Proyecto de documento de referencia sobre la excepción relativa a la utilización por los agricultores o los fitomejoradores de invenciones patentadas

Las excepciones relativas a la utilización por agricultores o fitomejoradores de las invenciones patentadas en nuestra legislación se encuentran en la Decisión 486, en los principios de agotamiento del derecho e importaciones paralelas donde se encuentran disposiciones específicas sobre este tipo de productos.

La Decisión 345 de la Comunidad Andina, la cual comprende el Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales, incluye ciertos aspectos sobre este punto, sin embargo, no consideramos pertinente su reporte en este punto debido a que las variedades vegetales no se protegen a través de patentes en Colombia. En efecto, tienen su propio sistema de protección sui generis, de manera que no están dentro del objeto del punto consultado al este solicitar “I. Proyecto de documento de referencia sobre la excepción relativa a la utilización por los agricultores o los fitomejoradores **de invenciones patentadas**”.

Ahora, en lo que respecta las patentes (Decisión 486 de la Comunidad Andina), revisadas las fuentes normativas sobre agotamiento del derecho e importaciones paralelas, en la Comunidad Andina se encuentra que los artículos 52 y 54 de la Decisión 486 que establecen lo siguiente en relación con el alcance de la protección otorgada por las patentes:

“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 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.

Quando 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”.

En relación con el artículo citado en precedencia, el Tribunal Andino de Justicia en su interpretación prejudicial 20-IP-2016 precisó lo siguiente:

“3.2 (...) adicional a lo mencionado en el acápite precedente sobre el alcance de la protección conferida por la patente, corresponde en la presente Interpretación Prejudicial referirse a lo señalado en el primer párrafo del Artículo 54 de la Decisión 486, en el sentido que la patente no da derecho de impedir que un tercero realice actos de comercio respecto de un producto protegido por ella, 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 dicho titular.

Al respecto, este Tribunal ha señalado que las excepciones al derecho exclusivo que confiere la patente se encuentran enumeradas en el Artículo 53 de la Decisión 486; asimismo, la previsión consagrada en el Artículo 54 *ibídem* (agotamiento del derecho) consiste en lo siguiente: el titular de la patente no podrá impedir que un tercero realice actos de comercio sobre los productos protegidos, que vendría a ser el producto objeto de la invención patentada, si dicho producto se hubiese introducido ya en el comercio de cualquier país por el titular de la patente, o por un tercero autorizado o vinculado económicamente a dicho titular. Como se puede observar, la normativa comunitaria acoge la figura del agotamiento internacional, ya que la primera introducción del producto patentado al comercio en cualquier país agota el derecho del titular para bloquear la distribución, comercialización o el uso por el consumidor final. Esta figura es de suma importancia para evitar el abuso del derecho de patentes, y facilita el acceso a los productos patentados (...).

Los especialistas en la materia indica que el agotamiento del derecho de patente constituye un límite estructural al derecho de exclusiva. Por tanto, el titular de una patente **no podrá impedir la ulterior comercialización** (ofrecimiento y puesta en

comercio así como importación y posesión con estos fines) **ni la utilización** (que en principio son actos de explotación que le están reservados en exclusiva) **a quienes hayan adquirido productos protegidos por la patente** (sean productos patentados o directamente obtenidos mediante la utilización del procedimiento) **comercializados por él o por un tercero que cuenta con su consentimiento en territorio nacional o de la Subregión**".

En cuanto a las invenciones relacionadas con material biológico, se debe precisar que bajo la Decisión 486 de 2000 solo son protegibles aquellos que no se encuentran contemplados por la exclusión a la patentabilidad prevista en el literal b) del artículo 15 ni en la excepción prevista en el literal c) del artículo 20 del precitado cuerpo normativo.

Teniendo en cuenta lo anterior, bajo la Decisión Andina no es posible proteger como patente el material biológico aislado de la naturaleza ni plantas y en aquellos casos en los que se proteja material biológico modificado capaz de reproducirse, la patente no se extenderá al material biológico obtenido por reproducción, multiplicación o propagación del material introducido en el comercio.

En la Comunidad Andina, se aplica un sistema de agotamiento de derecho internacional después de la primera venta realizado por el titular o que tenga relación con este, de los derechos que confiere la patente de invención, con independencia del país en el que se produzca.

En este orden de ideas, el titular no podrá impedir actos de comercialización ni de uso de los productos patentados o de los obtenidos directamente por el procedimiento patentado, que sean comercializados por el titular o por un tercero que cuente con su consentimiento, en ningún país.

II. Estudio sobre los requisitos sustantivos y de procedimiento relativos a la división voluntaria de las solicitudes de patente por parte de los solicitantes

Las solicitudes de divisionales están prevista en el artículo 36 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Esta normativa faculta al solicitante a presentarla y a la oficina nacional competente requiera al solicitante que divida la solicitud inicial cuando determine que esta carece de unidad de invención.

Con todo se debe indicar que cualquier solicitud divisional de una patente de invención en trámite, no deberá implicar o configurar una ampliación de la materia objeto de protección a partir de la divulgación inicial realizada por parte del solicitante, quiere decir, que se debe verificar los requisitos dispuestos por el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

El artículo 36 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece que la solicitud divisional se beneficiará de la fecha de presentación y de la prioridad de la solicitud inicial, según corresponda. Además, cuando la solicitud inicial invoque múltiples prioridades, el solicitante o

la oficina nacional competente determinarán la fecha o fechas de prioridad aplicables a las materias que quedarán cubiertas por cada una de las solicitudes divisionales.

Ahora bien, en materia del procedimiento, la divisional de una solicitud de patente en trámite podrá ser solicitada mientras el trámite continúe vigente, en este sentido, se debe indicar, que para el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, un trámite de una solicitud de patente se considera vigente hasta tanto la decisión que sobre aquel recaiga, bien sea la concesión, la denegación, o cualquier otra que resuelva el trámite o haga imposible continuar con aquel; quede en firme, situación que para el caso colombiano debe contemplar la configuración de alguno de los supuestos establecidos por el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En este sentido, si la solicitud es presentada después de que tal situación se haya configurado, la solicitud divisional se considerará como una petición de división de una patente, siendo las reglas del artículo 72 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En este sentido, conviene indicar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, realizó la interpretación del artículo 36 de la Decisión 486, esto mediante la Interpretación Prejudicial 498-IP-2019 del 21 de junio de 2021, en la que determinó entre otros aspectos que la división de una solicitud genera que una solicitud se desprenda de la otra, y que en consecuencia, la nueva solicitud se tramite de forma independiente de la solicitud inicial, por lo que se tendrían dos solicitudes diferentes con objetos y trámites distintos. En esta interpretación se reitera que la división de una solicitud de patente no debe implicar la ampliación de materia de la divulgación inicialmente realizada; así mismo, se indicó que si tal requisito no se observa la solicitud divisional no puede ser objeto de aceptación y trámite.

Aunado a ello, la Interpretación Prejudicial precisó que la solicitud divisional debe considerar algunos requisitos formales tales como, la presentación de la solicitud, el pago de las tasas correspondientes, así como, el anexo de los documentos correspondientes conforme las determinaciones de las oficinas nacionales competentes de los países miembros.

Ahora bien, en el trámite interno de la Oficina de Colombia y con el ánimo de prevenir el doble patentamiento, el numeral 1.2.2.3.2.1. del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determina el contenido de la solicitud fraccionaria a instancias del solicitante, en el que se indica que la invención reivindicada en la solicitud no podrá abarcar la misma materia que se reivindica en la solicitud parental, precisando que, si se generan varias solicitudes fraccionarias de una misma solicitud inicial, la materia en cada una de ella debe ser diferente. De igual forma, se indica, que la solicitud inicial y las solicitudes divisionales, deben tener la misma memoria descriptiva de la solicitud parental.

Cuando una solicitud divisional, no reúne los requisitos antes mencionado en adición a la generalidad del artículo 36 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la oficina deberá requerir al interesado con fundamento en el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para que el solicitante cumpla con los requisitos en cuestión y en caso de no hacerlo, la solicitud divisional será objeto de desistimiento tácito y procederá el archivo de la petición de fraccionamiento.

El procedimiento para el trámite de una solicitud divisional está regulado en el artículo 1.2.2.3.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. Dicha instrucción establece que la presentación de una solicitud divisional no afectará el curso del trámite de la solicitud inicial o parental. Además, se brindan lineamientos sobre cómo debe gestionarse la solicitud divisional, teniendo en cuenta la etapa o el momento procedimental en que se encuentra la solicitud parental al momento de su presentación.

De la práctica de la Oficina Nacional Competente- Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para la Propiedad Industrial, se advierte un posible riesgo de un uso indebido de las solicitudes divisionales por parte de los solicitantes que podrían tener propósitos diferentes al que se prevé en la norma por lo que se deben tomar medidas legales y administrativas en casos donde esta situación suceda.

El problema surge cuando, a pesar de que el solicitante sabe que la divisional contiene varios grupos inventivos sin unidad de invención, decide presentarla de esta manera. Esto obliga a la oficina a emitir un nuevo requerimiento para señalar nuevamente la falta de unidad en la solicitud divisional. Además, esta situación abre la posibilidad de presentar "divisionales de divisionales", prolongando el trámite de manera innecesaria y generando una carga administrativa adicional.

Estas prácticas, en caso de presentarse, generan consecuencias negativas importantes, entre ellas un desgaste administrativo para la oficina de patentes, la prolongación innecesaria del trámite y el incremento “artificial” del portafolio de patentes.

Por ello, es esencial discutir en el marco del Comité SCT medidas para el manejo de las solicitudes divisionales en casos que son utilizados con propósitos ulteriores o diferentes a los que la norma esencialmente prevé. Una buena práctica podría ayudar a mejorar la eficiencia del proceso administrativo, reducir la carga innecesaria sobre la oficina de patentes y asegurar que las solicitudes divisionales sean una herramienta legítima para proteger innovaciones genuinas, evitando su uso para extender trámites o distorsionar el panorama de la propiedad industrial.

III. Documento en el que se actualicen las Secciones V y VI del Anexo del documento SCP/35/7 (La inteligencia artificial (IA) y la calidad de inventor)

En cuanto a la sección V: Marcos jurídicos nacionales/regionales relativos a la calidad de inventor, como ya se ha mencionado, la legislación vigente en materia de patentes está contenida en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma aplicable a todos los países miembros de la Comunidad Andina. En este sentido, se reconoce que el derecho de patente pertenece inicialmente al inventor, quien podrá transferirlo posteriormente por acto entre vivos o por sucesión.

Así lo disponen los Artículos 22 a 24 de la norma:

Artículo 22.- El derecho a la patente pertenece al inventor. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.

Los titulares de las patentes podrán ser personas naturales o jurídicas.

Si varias personas hicieran conjuntamente una invención, el derecho a la patente corresponde en común a todas ellas.

Si varias personas hicieran la misma invención, independientemente unas de otras, la patente se concederá a aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua.

Artículo 23.- Sin perjuicio de lo establecido en la legislación nacional de cada País Miembro, en las invenciones ocurridas bajo relación laboral, el empleador, cualquiera que sea su forma y naturaleza, podrá ceder parte de los beneficios económicos de las invenciones en beneficio de los empleados inventores, para estimular la actividad de investigación.

Las entidades que reciban financiamiento estatal para sus investigaciones deberán reinvertir parte de las regalías que reciben por la comercialización de tales invenciones, con el propósito de generar fondos continuos de investigación y estimular a los investigadores, haciéndolos partícipes de los rendimientos de las innovaciones, de acuerdo con la legislación de cada País Miembro.

Artículo 24.- El inventor tendrá derecho a ser mencionado como tal en la patente y podrá igualmente oponerse a esta mención.

Adicionalmente, el Artículo 26 establece que la solicitud de patente debe presentarse ante la oficina nacional competente e incluir, entre otros requisitos:

Artículo 26.:

(...)

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.

(...)

Por su parte, la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (capítulo primero, título X, numeral 1.2.2.2) establece que:

Para efectos de lo establecido en el literal k) del artículo 26 de la Decisión 486, cuando el solicitante no sea el inventor, debe adjuntar o bien una copia del contrato de cesión o bien del contrato en virtud del cual se presume legalmente dicha cesión.

En el caso de solicitudes en fase nacional, cuando no se haya realizado una declaración de conformidad a la regla 4.17. ii) del Reglamento del PCT, deberá adjuntarse una copia del contrato de cesión o del contrato en virtud del cual se presume la cesión.

En cuanto a la sección VI: La “causa DABUS”, hasta la fecha, en Colombia no se han presentado solicitudes de patente que involucren una IA en calidad de inventor.

IV. Recopilación de las medidas en materia de legislación y políticas adoptadas por los Estados miembros en relación con las patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas que ha de exponerse en una página del sitio web del SCP dedicada a ese tema.

Si bien los temas macro dentro de los cuales se enmarca esta temática están reguladas en la legislación y serían en principio aplicables en lo que corresponda, no existe legislación ni políticas específicas para patentes esenciales en Colombia.