

COMENTARIOS SIC
Circular 8653 del 16 de marzo de 2017

I. Legislaciones nacionales/regionales sobre procedimientos de oposición y otros mecanismos de revocación o cancelación administrativa en Colombia.

La Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, que es la legislación aplicable en Colombia en materia de propiedad industrial, establece en su artículo 42 la posibilidad de que dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de la publicación de la solicitud de patente en la Gaceta de la Propiedad Industrial, quien tenga legítimo interés pueda presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención. El mismo artículo establece la posibilidad de que al opositor se le otorgue, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para sustentar la oposición.

Por su parte, el artículo 43 de la precitada Decisión, indica que en caso de que se hubiera presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los sesenta días siguientes haga valer sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, de considerarlo conveniente, plazo que a solicitud de parte podrá, por una sola vez, prorrogarse por otros sesenta días.

Por su parte, la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, oficina nacional de propiedad industrial en Colombia, establece el pago de una tasa administrativa necesaria para la presentación de oposiciones dentro del procedimiento de solicitud de patente.

Se adjunta a la presente comunicación la reglamentación que se especifica a continuación:

	Resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio	Asunto
1	No. 3719 de 2 de febrero de 2016	* Conversión de solicitudes de patentes de invención a patente de modelo de utilidad o viceversa * Conversión de solicitudes de patentes de modelo de utilidad a diseño industrial * División de una solicitud de patente * Fusión de solicitudes de patente
2	No. 16023 de 04 de abril de 2016	* Requerimiento de exámenes de patentabilidad realizados por otras oficinas de propiedad industrial en relación con el artículo 46 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina
3	No. 46582 de 15 de julio de 2016	* Notificaciones y comunicaciones en materia de propiedad industrial. * Forma y presentación de documentos * Inscripción de actualización de la información de un solicitante o titular de un derecho de propiedad industrial

II. Excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes.

A modo de comentario general: Las excepciones o limitaciones a los derechos de patente no deben ser interpretadas como flexibilidades. La limitación o excepción está contemplada de forma que aclara una situación hipotética que en principio consistiría o sería entendida como explotación de la patente por persona distinta del titular, no obstante, la ley la permite sin necesidad de que se requiera la autorización previa del solicitante.

Se debe tener presente que el ADPIC contempla un mandato claro en el artículo 30 relacionado con las excepciones, pues éstas deben: i) ser limitadas, lo cual tiene sentido, ya que no pueden existir tantas excepciones que al final hagan nugatorio el derecho otorgado o que constituyan una forma no transparente de evitar el patentamiento en un determinado territorio.

La flexibilidad, por tanto, consiste en el margen de maniobra legislativa que tiene cada país para que, sin salirse de los parámetros del ADPIC, puedan establecer o desarrollar las excepciones contempladas en él.

Dicho lo anterior, entendemos entonces que, la finalidad de la norma es definir conductas respecto de las cuales no se aplican los derechos exclusivos conferidos al titular de la patente. Así, es posible cumplir con la función social de las patentes debido a que se permite que terceras personas puedan desarrollar nuevos adelantos tecnológicos a partir de los conocimientos revelados en la invención patentada con el fin de promover el progreso tecnológico.

Por otra parte las actividades de investigación también pueden ser ejecutadas con el fin de determinar de una mejor manera las propiedades de la invención permitiendo un mejor conocimiento científico de la misma; el empleo experimental del objeto patentado puede abarcar las que se desarrollen por ejemplo en las universidades y en otras instituciones cuyo fin sea la obtención de conocimientos y no con fines de explotación industrial.

Colombia cree que el marco jurídico que rige estas excepciones es el adecuado para cumplir con los fines previstos y no consideramos que deban hacerse enmiendas con el fin de garantizar el derecho de terceros a realizar actos no comerciales a partir del objeto patentado con fines de investigación científica y enseñanza, porque ya está contemplada esa posibilidad como excepción, al menos en Colombia.

III. Leyes y prácticas en relación con el alcance del secreto profesional en la relación cliente-abogado y su aplicabilidad a los asesores de patentes

Según el artículo 74 de la Constitución Nacional colombiana “el secreto profesional es inviolable”, lo que impone el deber de reserva al profesional a quien se le confía y la oponibilidad de dicho deber a particulares y autoridades.

La Corte Constitucional ha definido el secreto profesional como: “la información reservada o confidencial que se conoce por ejercicio de determinada profesión o actividad”. En este sentido, el secreto profesional es un derecho – deber del profesional, pues “de verse compelido a revelar lo que conoce perderá la confianza de sus clientes, su prestigio y su fuente de sustento”.

El secreto profesional nace de una relación de confianza que surge entre el profesional y su cliente a propósito de los asuntos objeto de su relación; en virtud del secreto profesional el usuario de un servicio profesional transmite una serie de datos que están cubiertos por el derecho a la intimidad.

El secreto profesional es una garantía autónoma e inviolable consagrada en el artículo 74 de la Constitución política que tiene su fundamento en el respeto del derecho a la intimidad del usuario de un servicio profesional y en otras garantías que podrían afectarse con su revelación, tales como el derecho de defensa o el buen nombre.

La Corte Constitucional ha establecido algunas características del secreto profesional entre otras por ejemplo que debe ser un aspecto esencial cuando se ejercen profesiones ligadas a servicios personalísimos; otra característica destacable es que el secreto profesional en Colombia es inviolable por expresa disposición del artículo 74 de la Constitución Política. En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado:

“Como en el caso del derecho a la vida, en el del secreto profesional la Carta no dejó margen alguno para que el legislador señalara bajo qué condiciones puede legítimamente violarse un derecho rotulado "inviolable". Esa calidad de inviolable que atribuye la Carta al secreto profesional, determina que no sea siquiera optativo para el profesional vinculado por él, revelarlo o abstenerse de hacerlo. Está obligado a guardarlo”¹.

Otra característica que ha establecido la Corte Constitucional del secreto profesional es que si bien surge de una relación interpersonal de confianza es oponible a terceros:

“De lo dicho se concluye que el secreto profesional ha sido consagrado en guarda de la relación del profesional con la persona que solicita y obtiene sus servicios, quien necesariamente debe hacerle conocer datos y elementos que de otra manera no le serían confiados por ella. Esa protección tiene efectos hacia el exterior de quienes han trabado la relación profesional, es decir, se trata de algo oponible a terceros”².

Y finalmente ha establecido la misma corporación que el secreto profesional tiene un alcance distinto en cada profesión, dependiendo de la relación que la misma tenga sobre el derecho a la intimidad personal y familiar y del control del Estado sobre las mismas, siendo así por ejemplo en materia jurídica:

“En materia jurídica, la Corte Constitucional ha señalado que el secreto profesional tiene un alcance especial pues puede afectar también el derecho a la defensa, por lo cual ha manifestado que la inviolabilidad de las

¹ Sentencia de la Corte Constitucional C 264 de 1996, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.

² Sentencia de la Corte Constitucional T-151 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo

comunicaciones es acentuadamente notable en la comunicación del abogado con su representado³, por ello su interceptación ilegal debe ser fuertemente sancionada⁴”.

IV. Actividades colaborativas en materia de búsqueda y examen de solicitudes de patentes, y de reutilización de los resultados de búsqueda y el examen a escala internacional

Como consecuencia de la creciente demanda en los servicios de Propiedad Industrial que se materializan en un mayor número de solicitudes de patente que se presentan en todos los países, el número de solicitudes de patente sin examinar ha aumentado de manera exponencial en los últimos años generando una sobrecarga en el sistema debido entre otros fenómenos a la presentación de múltiples solicitudes para una misma invención de manera que la misma solicitud de patente es examinada muchas veces por examinadores de patentes en distintas oficinas de propiedad industrial alrededor del mundo.

Colombia, a través de su Oficina de Propiedad Industrial, La Superintendencia de Industria y Comercio SIC, se encuentra implementando diversos mecanismos que le han permitido modernizar el esquema para el estudio de examen de patentes aprovechando al máximo las bondades que brinda la ley para este fin.

Uno de estos mecanismos la realiza a través de la cooperación con otras oficinas de Propiedad Industrial de Suramérica como el PROSUR, alianza de doce Oficinas que busca que éstas compartan informes de búsqueda y examen de patentabilidad de suerte que se disminuya la duplicación de esfuerzos y los tiempos de trámite al estudiar las mismas solicitudes de patente que se presentan en los países de la región.

Otro mecanismo son los procesos acelerados de patentes (PPH), los cuales ha venido implementado de forma bilateral con las Oficinas de propiedad industrial de Estados Unidos, España, Japón, Corea y la Oficina Europea de Patentes y de forma regional con los países pertenecientes a PROSUR y Alianza del Pacífico.

Colombia cree firmemente que el proceso de cooperación y división de trabajo entre distintas oficinas de propiedad industrial es una de las mejores maneras para reducir la duplicación de esfuerzos en materia de exámenes de patentabilidad de manera que el trabajo que ya ha sido realizado por una oficina pueda ser utilizado por otra, especialmente en lo relacionado con la búsqueda del estado de la técnica, examen de patentabilidad de los requisitos establecidos en las leyes de patentes de los distintos países y la decisión final acerca del derecho otorgado.

³ Sentencia de la Corte Constitucional T-708 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

⁴ Sentencia de la Corte Constitucional T-708 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.