

UNA MIRADA A LAS POTESTADES QUE OTORGA EL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL - DERECHO DE PATENTE

Luzney Mercado Amaris'
Dayana Olivares Álvarez

La propiedad privada dicha en pocas palabras es; el derecho a proteger lo que es de uno, y el Estado nos brinda leyes civiles y comerciales para ello. En la rama del derecho comercial encontramos derechos sobre cierta propiedad privada con unos elementos particulares; la propiedad intelectual la cual le pertenece al individuo no solo por ser reclamada por él, sino porque emerge de su imaginación o intelecto, esa es su particularidad.

El derecho sobre la propiedad intelectual es el derecho que se tiene sobre lo imaginado, pensado y luego creado o construido. Encontramos en el la sentencia C-282 del 1997 que; *las creaciones del intelecto, y aquellas relacionadas con su divulgación y difusión han sido agrupadas, para efectos jurídicos, en los denominados derechos de propiedad intelectual, los cuales, a su vez comprenden los derechos de autor, los derechos de propiedad industrial y los derechos sobre los descubrimientos científicos así como otras formas y manifestaciones de la capacidad creadora del individuo.*

Martin Uribe Arbeláez, en su libro *La Transformación de la Propiedad Intelectual* (Martin, 2005) presenta como una características de la propiedad intelectual como el *limite a la libre competencia*. Como podemos ver las potestades que este derechos brinda, abarca gran parte de las relaciones comerciales, industriales, artísticas y culturales, sin embargo para el presente estudio solo será objeto central las patentes derivadas de la propiedad industrial, para entrar en materia es necesario dar a entender que es la propiedad industrial y como está compuesta.

El derecho de propiedad industrial es entendido como una rama del derecho de propiedad intelectual y comprende los derechos relacionados con la invención de industria, esta se refiere esencialmente a la protección de las invenciones, las marcas comerciales y de fábrica, los diseños industriales, el nombre comercial, los modelos de utilidad, la enseña y el control y represión de la competencia desleal. (Sentencia C-261 del 2011)

1 Egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre sede Cartagena, integrante del grupo de investigación Sociología Jurídica e Instituciones Políticas SEMISOJU. Correo electrónico: luzama81@gmail.com

2 Egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre sede Cartagena, integrante del grupo de investigación Scientia Libre. Correo electrónico: dayanaolivares15@gmail.com

En la decisión Andina 486 del 2000 encontramos que las patentes, los modelos de utilidad, esquemas de trazados de circuitos integrados, diseños industriales en su doble aceptación de dibujos y modelos industriales, es decir, nuevas creaciones; y los signos distintivos: marcas, nombres comerciales, indicaciones geográficas, que a su vez pueden ser: denominaciones de origen e indicaciones de procedencia.

Diseño industrial

Es la forma artística que permite el desarrollo industrial de un producto. *Se considera como diseño industrial la apariencia de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto* (Art. 113. Decisión Andina 486 del 2000). Es el proceso que permite la creación del producto, el registro de este proceso le garantiza a su tutor que otra persona no podrá crear el mismo producto utilizando el mismo método o proceso, la protección que seda al diseño industrial es de 10 años.

¿Qué es una Marca?

Es el signo con el cual se distingue un producto, es *la cedula de ciudadanía*

(Martin, 2005) del producto, el fin último de la marca es posicionar en el mercado al producto. *Las marcas pueden consistir en palabras, letras, números, dibujos, imágenes, formas, colores, logotipos, figuras, símbolos, gráficos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, la forma de los productos, sus envases o envolturas o cualquier combinación de estos elementos.* (Superintendencia de Industria y Comercio)

La marca está relacionada con la publicidad y la mercadotecnia del producto o servicio ofrecido por una persona. Es importante diferenciar la marca, con el nombre comercial, la razón o denominación social, dado que son definiciones que se relacionan con la identidad de un producto, empresa o servicio. La protección que otorga el registro de una marca es de 10 años y este es renovable sucesivamente indefinidamente por el mismo periodo.

El nombre comercial, razón o denominación social, la enseña

Nombre comercial; es cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil (Art. 190. Decisión Andina 486 del 2000), se encuentra en cabeza ya sea de una persona natural o jurídica, el nombre comercial de una empresa no puede ser igual al de su marca y este no puede prestarse a confusiones.

El conflicto entre el nombre comercial y la marca se desenvuelve en su función, la función de la marca es identificar un producto o servicio prestado por una persona, la marca no busca identificar a la persona ya sea natural o jurídica, busca identificar un producto o servicio no una empresa, el nombre comercial es el signo que identifica a una persona comercial o establecimiento comercial, además puede tener varios nombres comerciales dependiendo de los servicios prestados. El nombre comercial hace parte de los activos de la empresa y es diferente de la razón social de la empresa aunque estos si pueden ser iguales.

Razón o denominación social; hace referencia al servicio prestado persona, es un atributo de la personalidad necesario para la conformación de una sociedad. Es el nombre que identifica a una persona jurídica como sujeto de relaciones jurídicas y, por tanto, susceptible de derechos y obligaciones (Superintendencia de Industria y Comercio)

La enseña; es un signo o denominación utilizada por una empresa para identificar su establecimiento comercial (Superintendencia de Industria y Comercio)

Patente y modelos de utilidad

La *Patente*, más que un derecho es un privilegio de explotación monopolística

(Martin, 2005) exclusiva solo para él titular de la invención. Este privilegio se traduce en un título de propiedad otorgado por el Estado que da a u su titular el derecho a explotar económicamente y de manera exclusiva la invención, por un tiempo determinado, impidiendo así, que terceros la exploten comercialmente sin su consentimiento.

¿Por qué, este derecho concede un poder monopolista? El derecho le permite a su titular la facultad de decisión plena sobre su uso y explotación económica, toda vez que puede decir utilizarla el invento o no usarlo durante el tiempo que abarca su derecho, la utilidad la puede ejercer el titular directamente o a través de otro, con una licencia o autorización a terceros (Superintendencia de Industria y Comercio).

Para comprender las potestades que concede una patente, debemos tener en cuenta, que es una patente de invención y una patente de modelo de utilidad. Para que una patente sea considerada como una invención, está debe ser nueva y entra en la esfera de lo nuevo, cuando no está comprendida en el estado de la técnica, por estado de la técnica se entiende 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 la patente o en su caso, de la prioridad reconocida. (Concejo de Estado 1998. Exp. 3913) es necesario

aclarar que cuando se habla de patente de invención no se habla de un invento con contenido de alta tecnología, es susceptible de patente cualquier tipo de invento siempre y cuando reúna los requisitos establecidos por ley. Excepto cuando hablamos de una *patente industrial*; la cual se caracteriza por su carácter de invención y su empleo en el desarrollo de un proceso industrial, por ende debe estar dotada de altos niveles tecnológicos o científicos.

Dice el artículo 14 de la decisión andina 486 del 2000, son sujeto de patente de invención "... las invenciones ya sean de producto o de procedimiento, en todo los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptible de aplicación industrial"

Patente de modelo de utilidad, consiste en 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 mejor o diferente funcionamiento, utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

De los conceptos planteados se resaltan tres requisitos importantes que configuran el concepto de patente;

Las patentes deben ser nuevas: nunca antes

conocidas o dadas a conocer al público, sin embargo no se tendrá en cuenta la divulgación al público ocurrida dentro del año previo a la presentación de la solicitud de patente.

Una vez presentada la solicitud de patente ante autoridad competente transcurre un tiempo en el cual se estudia los requisitos que debe contener una patente, para ello la patente se da a conocer al público pues es necesario para determinar que el producto o servicio no haya sido sujeto de patente, se aclara que solo será tenido en cuenta este tiempo siempre y cuando la divulgación haya sido por el inventor o su causahabiente, por la oficina nacional competente de patente o por un tercero que haya obtenido la información de mano del inventor o de la oficina de patente. En caso de las patentes de modelos de utilidad el requisito de novedad no aplica, toda vez que esta patente comprende el derecho de exclusividad para explotar un producto o servicio ya creado y patentado pero bajo una nueva modalidad o uso.

Las patentes deben contener un nivel inventivo; esto significa que su obviedad notada ni por un especialista en la materia. Este requisito si aplica para las patentes de modelos de utilidad, pues se debe demostrar que aunque el producto o servicio existe la nueva solicitud versa sobre un nuevo uso.

Las patentes deben ser susceptible de aplicación industrial: cuando su objeto puede ser producido o utilizado por cualquier tipo de industria cualquiera sea su actividad productiva o servicios. Este requisito si aplica para las patentes de modelos de utilidad.

Una vez comprendido que es una patente y que requisitos debe tener un objeto para ser sujeto de patente, surge la pregunta ¿son todos los productos y/o servicios patentables? Pues bien, la respuesta es negativa, hay ciertos productos que no son considerados invenciones, podemos ver esta categoría en el artículo 15 de la decisión andina 486 del 2000 “no son considerados invenciones:

Los descubrimientos, las teorías científicas y métodos matemáticos; el parte o todo de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológicos existente en la naturaleza o aquél que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural; las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor, los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales; los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y las

formas de presentar información.”

El alcance que tiene este derecho de propiedad de patente comprende un periodo de 20 años para la patente de invención, esto quiere decir para los inventos con carácter de novedad y 10 años para la patente de utilidad; las patentes que comprenden la mejoría de un invento ya patentado, el termino de explotación exclusiva para ambas patentes empieza a correr desde el momento en que se presenta la solicitud de patente.

Hemos dicho que el derecho de patente brinda un derecho de explotación exclusiva, sin embargo no se ha dicho hasta donde llega esta explotación, bien, una vez presentada la solicitud de patente se debe anexar un informe o “reivindicaciones”; que básicamente comprende la descripción detallada de la invención, además del procedo de su creación y su uso, dicho informe debe ser tan minucioso que en los eventos donde entender el proceso de creación y uso no sea comprensible por la lectura, se debe anexar los dibujos correspondientes para su comprensión. El derecho de explotación es exclusivamente para la forma y el modo en que se describe en la reivindicación, de hay la necesidad de ser detallados, si el titular de la patente omite un detalle en su solicitud, podría otro sujeto solicitar una patente de un objeto igual bajo otro proceso de creación, una ves concedida la patente la explotación

del producto, no puede ser hecha por un tercero, sin embargo el titular de la patente tiene la facultad de conceder licencias de explotación, esta licencia tendrá el alcance que las partes acuerden.

Por otra parte este derecho de explotación exclusivo tiene ciertas limitaciones, y es que el titular de la patente no puede oponerse al uso privado o no comercial de su producto, o sea que cualquier persona puede usar un producto o servicio ya patentado siempre que lo use para fines académicos no comerciales o en el entorno privado con fines de investigación o experimentación.

Tramite de solicitud de una patente

Hasta el momento hemos hablado de las diferencias entre las patentes de invención y de modelo de utilidad y hasta que derechos abarca cada solicitud, sin embargo no sabemos cómo presentar dicha solicitud. Encontramos que antes de adelantar una solicitud debemos comprobar que se cumplan con los tres requisitos materiales; la novedad, la invención y el contenido de la reivindicación, la superintendencia de industria y comercio aconseja seguir los siguientes pasos para presentar una solicitud en forma.

Primero, no divulgar antes de la aceptación de la solicitud de patente, ningún detalle de la patente o de su proceso de creación,

sin importar lo mínimo que sea, esto con el fin de mantener el requisito de novedad, segundo realizar un estudio de antecedentes con el fin de cerciorarse que se cumple con el requisito de invención, este estudio se realiza buscando en bases de datos como; Google patents, Patentscope, Espacenet, Latipat, Invenes, Uspto. Por último, se debe determinar el contenido de la patente para redactar una reivindicación completa y detallada.

Toda persona sea natural o jurídica podrá presentar la solicitud ya sea personal o a través de su abogado, no es necesario que se presente personalmente, porque la superintendencia permite que se realice a través de su portal web. Sin importar el medio de presentación de la solicitud esta, siempre debe ir acompañada de los siguientes documentos - aplican para patentes de invención o modelo de utilidad - formulario o petitorio de solicitud de patentes nacionales; el cual contienen el nombre del solicitante, el nombre de la patente y nombre del representante legal si es el caso. El segundo documento a anexar es el documento de reivindicación, como se dijo debe ser detallado y claro, por último se debe anexar el comprobante de pago.

Una vez presentada la solicitud formalmente con todos los requisitos materiales - novedad, invención, aplicación industria - y formales -

documentos de forma - la superintendencia fijara una fecha de presentación y un número de identificación del proceso o radicado, con este número solo el solicitante y su representante podrán hacer seguimiento del proceso. Admitida la solicitud, el solicitante podrá dar a conocer detalles de la patente a su voluntad, pero no se recomienda, hasta que el proceso esté en la etapa de publicidad. El proceso en general comprende siete etapas, el primero la admisión de la solicitud, segundo la evaluación de la solicitud; en esta segunda etapa la superintendencia de industria y comercio evaluará los requisitos de forma, en caso tal que no se cumpla con alguno, se le informará vía correo electrónico al solicitante, el cual tendrá un término de dos meses con derecho a prórroga por el mismo tiempo donde deberá presentar correcciones o aclaraciones, solo para los casos de patente de invención. En caso de tratarse de patente de modelo de utilidad el término será de un mes e igual para su prórroga. Si no se presenta la corrección, el solicitante perderá la fecha de presentación y se dará por abandonado el proceso.

Si se cumple con los requisitos se entrará a la etapa tres; la publicidad, la cual consiste en la publicación de la solicitud de la patente en la gaceta de propiedad industrial por 18 meses para las patentes de invención y por 12 meses para modelos de utilidad. En esta etapa del proceso la solicitud y su contenido

podrán ser consultados por terceros, esto con el fin de comprobar la innovación del producto, ahora en caso dado que un tercero considere que es agraviado por la solicitud porque es igual o similar a una patente de su propiedad podrá ejercer su derecho a oposición (etapa cuatro), dentro de los 60 días siguientes a la publicación en la gaceta. De ser presentada una oposición la superintendencia tendrá que dar traslado a la parte solicitante para su defensa (etapa cinco), la cual deberá hacer dentro de los 60 días siguientes a su notificación, este término podrá ser prorrogado por 60 días más, en las patentes de invención, para las patentes de modelo de utilidad el término defensa es de 30 días con igual término de prórroga.

La etapa seis y siete del proceso comprende la solicitud del examen de patentabilidad y el examen en sí, respectivamente. La solicitud debe hacerse dentro de los 6 meses siguientes a la publicación en la gaceta si es patentes de invención y dentro de los 3 meses de publicación en la gaceta si es patente de modelo de utilidad. Este examen tiene como fin determinar si la invención es patentable o no, o si no cumple con algún requisito, en todo caso la superintendencia requerirá al solicitante para que argumente su solicitud, aclare o la complemente. Una vez se da a conocer al solicitante la fecha de presentación o requerimiento, este tendrá 60 días para presentar sus argumentos, y

tendrá derecho prórroga por 30 días si es patente de invención, en caso de ser de modelo de utilidad será de 30 días con prórroga de 15 días, si dentro de estos términos no se pronuncia el solicitante se dará por abandonado el proceso. Sin embargo presentar los argumentos finales no es una garantía para obtener la patente, estos argumentos serán evaluados, en caso de subsanarse las inconsistencias se concede la patente, de suceder lo contrario, se negará la patente y el solicitante podrá presentar recurso de reposición, solo si es una solicitud de patente de invención, ya que la solicitud de patente de modelo de utilidad solo es susceptible de recurso de apelación.

Como vemos el trámite de solicitud de una patente, no exige obligatoriamente la representación de un abogado sin embargo, es necesario, la solicitud debe ser presentada por un experto en la materia de lo contrario se corre el riesgo de omitir algún detalle ya sea en la redacción de la reivindicación, que es el documento base que concede los derechos, pues la facultad que otorga la patente comprenderá hasta donde describa la reivindicación. La concesión de patente en un país mide su desarrollo tecnológico e industrial, en Colombia a los últimos años las universidades han liderado el proceso de solicitud, es más para el primer trimestre del año 2018, la superintendencia ya había concedido 20 patentes universitarias y

durante el 2017 concedió un total de 196 patentes además de adelantar programas de apoyo para solicitud de patente en varias universidades. (Superintendencia de industria y comercio, 2017)

BIBLIOGRAFÍA

- Declaración Andina 486 del 2000.
- Martín, U. (2005). La Transformación de la Propiedad Intelectual. Bogotá: Doctrinas y Ley LTDA.
- Superintendencia de Industria y Comercio. (s.f.). Guía rápida de la propiedad industrial.
- Superintendencia de industria y comercio. Noticias. 5 de marzo del 2018. <http://www.sic.gov.co/noticias/universidades-lideran-solicitudes-de-patentes-en-colombia->
- DINAPI- Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Modelos de utilidad, concepto, duración y ejemplo. <https://www.dinapi.gov.py/index.php/modelos-de-utilidad-concepto-duracion-y-ejemplos>