

## **Información Importante**

La Universidad Santo Tomás, informa que el(los) autor(es) ha(n) autorizado a usuarios internos y externos de la institución a consultar el contenido de este documento a través del Catálogo en línea de la Biblioteca y el Repositorio Institucional en la página Web de la Biblioteca, así como en las redes de información del país y del exterior con las cuales tenga convenio la Universidad.

Se permite la consulta a los usuarios interesados en el contenido de este documento, para todos los usos que tengan **finalidad académica**, nunca para usos comerciales, siempre y cuando mediante la correspondiente cita bibliográfica se le dé crédito al trabajo de grado y a su autor.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, la Universidad Santo Tomás informa que “los derechos morales sobre documento son propiedad de los autores, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables.”

**Bibliotecas Bucaramanga**  
**Universidad Santo Tomás**

**Patentabilidad: Análisis de los criterios en la jurisprudencia del Consejo de Estado del  
año 2008 al 2013**

**Camilo González Cárdenas**

**Trabajo de grado para optar el título de abogado.**

**Director**

**Dr. Juan Pablo Moncada Flórez**

**Doctor en derecho de la Universidad de Granada (España)**

**Universidad Santo Tomás, Bucaramanga**

**División de Ciencias Jurídica y Políticas**

**Facultar de Derecho**

**2016**

**Tabla de contenido**

Introducción .....	12
1. Patentabilidad: Análisis de los criterios en la jurisprudencia del Consejo de Estado del año 2008 al 2013.....	18
1.1. Descripción del Problema .....	18
1.2. Formulación de Pregunta de Investigación.....	19
1.3. Objetivos .....	19
1.3.1. Objetivos Específicos:.....	20
1.4. Justificación.....	20
2. Marco Referencial .....	23
2.1. Antecedentes .....	23
2.2. Marco Teórico.....	27
2.3. Marco conceptual o referencial.....	30
3. Diseño metodológico .....	35
3.1. Fuentes primarias y secundarias.....	36
3.1.1. Fuentes primarias. ....	36
3.1.2. Fuentes secundarias.....	36
3.2. Población y muestra .....	37
3.2.1. Población.....	37

3.2.2. Muestra.....	37
3.3. Procedimientos.....	38
4. Desarrollo de Objetivos.....	39
4.1. Capítulo I - Elementos Generales y Esenciales de la patente y los criterios de patentabilidad.....	39
4.1.1. Definiciones Generales desde la Doctrina. ....	39
4.1.1.1 Propiedad Intelectual.....	40
4.1.1.2 Áreas de la propiedad intelectual. ....	42
4.1.1.3. Diferencias entre derechos de autor y propiedad industrial. ....	47
4.1.2. Patentes. ....	50
4.1.2.1. Patentes de Invención.....	55
4.1.2.2. Patente de Modelo de Utilidad.....	57
4.1.2.3. Diferencia Entre Patentes de Invención y Modelo de Utilidad.....	59
4.1.3. Evolución Histórica.....	60
4.1.3.1 Historia de las Patentes. ....	60
4.1.4. Estructura Normativa de la Patentabilidad.....	74
4.1.4.1 Constitución Política de Colombia.....	74
4.1.4.2. Decisión 486 del 2.000, Comunidad Andina de Naciones.....	80
4.1.4.3. Código de Comercio Colombiano.....	84
4.1.4.4. Código Penal Colombiano. ....	84

4.1.4.5. Síntesis general.....	85
4.1.5. Criterios de Patentabilidad. ....	85
4.1.5.1. Novedad. ....	86
4.1.5.2. Aplicación industrial. ....	87
4.1.5.3. Nivel Inventivo.....	88
4.2. Capítulo II - Los Criterios de Patentabilidad en el Consejo de Estado.....	89
4.2.1. Actores intervinientes.....	89
4.2.1.1. ¿Quiénes intervienen en el proceso de patente? ¿Por qué y como lo hacen? ..	89
4.2.2. Estructura del Análisis Jurisprudencial.....	95
4.2.2.1 Metodología de Carlos Bernal Pulido. ....	96
4.2.2.2. Selección jurisprudencial. ....	99
4.2.2.3 Cuadro consolidado de sentencias. ....	102
4.2.2.4 Información de las Fichas técnicas de los análisis jurisprudenciales realizados. .....	103
4.2.3. Fichas técnicas de los análisis jurisprudenciales realizados. ....	105
4.2.3.1. Ficha técnica análisis sentencia número uno (1).....	107
4.2.3.2. Ficha técnica de análisis sentencia número dos (2). ....	108
4.2.3.3. Ficha técnica de análisis sentencia número tres (3). ....	109
4.2.3.4. Ficha técnica de análisis sentencia número cuatro (4). ....	110
4.2.3.5. Ficha técnica de análisis sentencia número cinco (5). ....	111

4.2.3.6. Ficha técnica de análisis sentencia número seis (6).....	112
4.2.3.7. Ficha técnica de análisis sentencia número siete (7).....	113
4.2.3.8. Ficha técnica de análisis sentencia número ocho (8). ....	114
4.2.3.9. Ficha técnica de análisis sentencia número nueve (9). ....	115
4.2.3.10. Ficha técnica de análisis sentencia número diez (10). ....	116
4.2.4. Consideraciones finales del segundo capítulo.....	116
4.3. Capítulo III – Examen sustancial de los criterios de patentabilidad .....	118
4.3.1. Análisis de las variables jurisprudenciales.....	119
4.3.1.1. Consideraciones temporales.....	119
4.3.1.2. Frente a la decisión en sede administrativa de la SIC, en relación a la concesión de la patente .....	123
4.3.1.3. Frente al estado de la técnica en relación con la invención .....	125
4.3.1.4. Frente al criterio de Patentabilidad .....	129
4.3.1.5. Frente a la decisión del Consejo de Estado .....	132
4.3.2. Análisis Cualitativo.....	135
4.3.2.1. Aplicación Industrial .....	138
4.3.2.2. Novedad .....	141
4.3.2.3. Nivel Inventivo.....	145
4.3.3. Consideraciones Finales.....	149
5. Conclusiones .....	150

Referencias .....	158
Apéndice .....	166

**Lista de Tablas**

Tabla 1. Filtros de la búsqueda jurisprudencial .....	38
Tabla 2. Patentes de Invención Vs. Modelos de Utilidad .....	59
Tabla 3. Filtros de selección jurisprudencial .....	101
Tabla 4. Cuadro resumen de selección jurisprudencial .....	102
Tabla 5. Ficha técnica de identificación número uno del análisis jurisprudencial .....	107
Tabla 6. Ficha técnica de identificación número dos del análisis jurisprudencial.....	108
Tabla 7. Ficha técnica de identificación número tres del análisis jurisprudencial.....	109
Tabla 8. Ficha técnica de identificación número cuatro del análisis jurisprudencial .....	110
Tabla 9. Ficha técnica de identificación número cinco del análisis jurisprudencial.....	111
Tabla 10. Ficha técnica de identificación número seis del análisis jurisprudencial .....	112
Tabla 11. Ficha técnica de identificación número siete del análisis jurisprudencial .....	113
Tabla 12. Ficha técnica de identificación número ocho del análisis jurisprudencial.....	114
Tabla 13. Ficha técnica de identificación número nueve del análisis jurisprudencial.....	115
Tabla 14. Ficha técnica de identificación número diez del análisis jurisprudencial.....	116
Tabla 15. Consideraciones temporales de las sentencias analizadas .....	120
Tabla 16. Datos temporales de las sentencias analizadas. Diferencia en años. ....	121
Tabla 17. Consolidado de decisiones de la SIC frente a las solicitudes .....	124
Tabla 18. Consolidado de área de la ciencia y la tecnología a la cual pertenece la invención ...	126
Tabla 19. Consolidado de criterios de patentabilidad aludidos .....	130
Tabla 20. Cuadro resumen de decisiones del Consejo de Estado .....	132

**Lista de Figuras**

Figura 1. Gráfica del proceso de selección de sentencias .....	101
Figura 2. Tiempo de decisión - Número de casos resueltos por años de trámite.....	122
Figura 3. Valores porcentuales de la decisión de la SIC frente a las solicitudes .....	125
Figura 4. Resultados porcentuales de las áreas de la ciencia y la tecnología de las invenciones .....	128
Figura 5. Criterios de patentabilidad aludidos .....	131
Figura 6. Decisiones del Consejo de Estado frente a las resoluciones de la SIC .....	134
Figura 7. Decisiones del Consejo de Estado frente a las pretensiones .....	134

**Listado de apéndices**

Apendice A. Cuadros completos del análisis jurisprudencial .....164

**Patentabilidad: Análisis de los criterios en la jurisprudencia del Consejo de Estado del  
año 2008 al 2013**

**Resumen.**

Desde la consolidación de la patente como mecanismo para la protección de las invenciones, en la propiedad industrial se crearon los estándares mínimos de patentabilidad definidos como criterios de patentabilidad, los cuales forman parte del ordenamiento jurídico colombiano a través de la decisión 486 del 2.000 emitida por la Comunidad Andina de Naciones, y además salvaguardan derechos del rango constitucional como a la propiedad privada y desarrollan principios sociales y comerciales como la innovación y el desarrollo científico y tecnológico.

Estos requisitos de las invenciones para ser patentables son la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial los cuales han sido tratados jurisprudencialmente por el Consejo de Estado quien tiene competencia frente a la definición y aplicación de los criterios de patentabilidad en razón a las acciones de simple nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho impulsadas por los interesados en proteger sus derechos adquiridos frente a una patente, o patentar una invención nueva según sea el escenario en particular.

Lo anterior con el fin de establecer los parámetros dogmáticos de los criterios, dando alcance aplicable a las disposiciones normativas e identificando de forma concreta y coherente, con el ordenamiento jurídico, la aplicabilidad y comprensión de cada criterio desde su teleología,

cumpliendo con los estándares jurídicos impuestos por el legislador internacional, la Comunidad Andina de Naciones.

Para este fin se realizó la selección de diez jurisprudencias relevantes sobre la protección de patentes las cuales fueron analizadas utilizando la metodología de análisis jurisprudencial propuesta por Carlos Bernal Pulido (2007) y la implementación de cuadros de análisis jurisprudencial, teniendo en cuenta la naturaleza cualitativa de este estudio.

## Introducción

El auge de las tecnologías de la comunicación ha propiciado un escenario para la trasmisión de datos al instante, teniendo como característica la producción de información novedosa y actualizada, consolidando así la sociedad de la información. Lo anterior, ha permitido que la sociedad del conocimiento entendida como la población que se dedica a la academia y a la investigación científica, se pueda nutrir de los datos que obtiene de la sociedad de la información para cumplir con su tarea de generar una connotación que responda a las diferentes problemáticas científicas y sociales (UNESCO, 2005).

En ese sentido, dentro del contexto de la globalización y de la apertura de los mercados que viven los Estados que han adoptado un modelo económico capitalista, como consecuencia del vertiginoso avance científico y tecnológico de las últimas décadas, necesitan que su producción sea competitiva para generar riqueza, por ello requieren de la innovación como un valor económico. Ahora bien, el logro de esta última en un proceso productivo, sea de servicios o industrial, necesita del aporte científico de la sociedad del conocimiento para encontrar mecanismos y procedimientos con el fin de hacer más novedoso un producto en cuanto a sus características físico-químicas y su utilidad en la sociedad, o crear un producto y/o servicio nuevo<sup>1</sup> (Finquelievich, 2010). Sin embargo, no solo se necesita generar una creación o invención sino

---

<sup>1</sup> *“La investigación y el desarrollo (I+D) son pilares fundamentales en la sociedad del conocimiento. América Latina necesita reinsertarse en el mundo como región capaz de producir y proveer bienes y servicios basados en el conocimiento. Debe consolidar su capacidad de innovación científica y tecnológica entendida como el uso de las herramientas digitales para la inclusión plena del individuo. Sin científicos, investigadores y tecnólogos adecuadamente preparados no es posible construir la sociedad del conocimiento”* (Finquelievich, 2010)

también proteger jurídicamente los derechos patrimoniales derivados de esta para aprovecharlas económicamente y evitar el plagio de su novedad, es decir, requieren patentar dicho conocimiento.

De igual forma, los países desarrollados han vinculado la academia, la empresa y el Estado para concebir propuestas que articulen la investigación, así como el impacto económico y social de las mismas, enmarcadas en la generación de riqueza mediante la innovación de productos o servicios puestos en el mercado global. Este modelo también es aplicado por países en vía de desarrollo, que tienen altos índices de pobreza y violencia. Específicamente, en Asia oriental, se ha incentivado la investigación, consolidando así una sociedad del conocimiento para forjar productividad y disminuir la línea de pobreza, de igual manera, han desarrollado un sistema jurídico de protección a la propiedad intelectual (Rengifo, 2012).

Esta última, es definida desde la doctrina como el conjunto de derechos reales inmateriales provenientes de la capacidad creadora del ser humano, que a su vez se deriva en dos vertientes a saber: los derechos de autor y la propiedad industrial. Los derechos de autor entendidos de acuerdo a la definición del artículo 1 de la ley 23 de 1982 como la protección al autor de obras literarias, científicas o artísticas, y en sus derechos conexos a los intérpretes o ejecutantes, productores y organismos de radiodifusión. Por su parte, la propiedad industrial tiene por objeto la protección de las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal. (Arias, 2012,).

Conforme a la definición de propiedad industrial dada en el párrafo anterior, se seleccionó las patentes de invención para realizar el objeto de estudio en la presente investigación, entendidas

estas como la protección jurídica a una creación, o procedimiento que se otorga por parte del Estado, a través de la oficina jurídica competente, mediante el cumplimiento de unos requisitos legales entre los cuales está describir detalladamente la invención, cumplir con los requisitos de patentabilidad y pagar los impuestos que la misma acarree.

En Colombia a nivel legislativo se ha generado un marco normativo de protección a la propiedad intelectual a partir de la Constitución Política de 1991 en los artículos 58 y 61, y la adopción de la Decisión 486 del año 2000, siendo esta la normatividad más importante en lo concerniente a las patentes de invención; por otro lado, se encuentra la Ley 46 de 1979, por medio de la cual se autoriza al Gobierno Nacional para suscribir la adhesión de Colombia “al convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual” firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1976. Así mismo, la Ley 23 de 1982, que trata sobre los derechos de autor, y la Ley 178 de 1994, por medio de la cual se aprueba el “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, en el mismo sentido, la Ley 463 de 1998, a través de la cual se aprueba el “Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT)”. Paralelamente, se han instituido algunos incentivos estatales a la investigación como lo son la exención en impuestos para la importación de equipos de investigación científica de conformidad con la ley 633 de 2000, de igual manera, se estableció el 10% de las regalías para el Fondo de ciencia, tecnología e innovación (acto legislativo 05 de 2011).

Por consiguiente, se observa la existencia de un marco normativo de protección a las patentes de invención y algunos incentivos estatales a la investigación, los cuales serán estudiados en el acápite de estructura normativa dentro del primer capítulo del presente escrito.

A pesar de lo anterior, sin embargo, la cantidad de patentes solicitadas y otorgadas en Colombia sigue siendo baja con relación a los países de América del sur, lo cual repercute en su competitividad a nivel mundial; un ejemplo de esto, es que de acuerdo con los perfiles estadísticos publicados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual disponibles en su página web, en el año 2013 en Colombia se presentaron solicitudes de patentes de la siguiente forma: residentes 251, no residentes 1.781, en el extranjero 131. En ese mismo año se concedieron para Residentes 160, no residentes 2.104, y en el extranjero 53. Por otra parte en Brasil, en el mismo año solicitaron patentes residentes 4.959, no residentes 25.925, en el extranjero 1.887, y concedieron para residente 385, no residentes 2.587 y extranjeros 857 (WIPO, 2014).

Lo anterior, genera el cuestionamiento acerca de cuál es la aplicación del marco normativo de la Decisión 486 de 2000, sobre los requisitos de las patentes de invención (nivel inventivo, novedad, aplicación industrial) por parte de los operadores jurídicos, más específicamente por parte del Consejo de Estado, quien es la autoridad competente para conocer los conflictos que se generen de las mismas. En desarrollo de esto, se trazó como fin determinar los criterios de patentabilidad de invención desde la jurisprudencia del Consejo de Estado a la luz del ordenamiento jurídico colombiano en el periodo comprendido entre el año 2008 al 2013 con el fin de presentar a la comunidad jurídica y a la sociedad en general la unificación de conceptos, referentes a cada uno de los requisitos de patentabilidad que debe cumplir la invención para ser patentada.

De acuerdo al problema jurídico expuesto, el proceso investigativo se realizará bajo el desarrollo de tres objetivos específicos con el fin de plantear una respuesta al cuestionamiento objeto de estudio.

En la primera parte de la presente investigación, se identificará los elementos generales de los criterios de patentabilidad, inicialmente se realizará las definiciones desde la doctrina sobre los conceptos de propiedad intelectual, patente de invención, modelos de utilidad y criterios de patentabilidad. Luego, se reseñará la historia de las patentes de invención; y por último, una exposición del marco normativo de las mismas, conociendo en rasgos generales la situación actual de la patentabilidad.

En la segunda parte, se describirá los criterios de patentabilidad desde la jurisprudencia del Consejo de Estado en los años 2008 al 2013, toda vez que solo hasta el año 2008 se conoció el primer pronunciamiento de esa corporación con base en la Decisión 486 del 2000 y el ordenamiento jurídico colombiano; de igual modo, se tomará como fecha límite de análisis el año 2013, dado a que la última sentencia registrada en la base de datos de la relatoría del Consejo de Estado fue proferida en este año. Por lo tanto, se explicará la metodología empleada en la realización de los análisis jurisprudenciales y la selección de las sentencias, para así ejecutar una síntesis de éstas, conociendo de esta forma los rasgos particulares de la patentabilidad en el ámbito estatal con los conceptos vinculantes del Consejo de Estado.

En la tercera parte, se analizará los criterios de interpretación asumidos por el Consejo de Estado frente a los criterios de patentabilidad en las jurisprudencias analizadas. Aquí se tomará lo estudiado en los capítulos precedentes referentes a los requisitos de la patente de invención (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial), para así precisar los conceptos esbozados por el Consejo de Estado en cada uno de ellos.

Finalmente, en la cuarta parte se determinarán las conclusiones a las que se ha llegado en el desarrollo de los tres capítulos ejecutados y frente a los conceptos claves ya explicados, cumpliendo así con los objetivos planteados como referentes, en el presente trabajo investigativo.

## **1. Patentabilidad: Análisis de los criterios en la jurisprudencia del Consejo de Estado del año 2008 al 2013**

### **1.1. Descripción del Problema**

La seguridad jurídica es una de las garantías más buscadas dentro de todos los diferentes temas del derecho, iniciando con el constitucional y descendiendo hasta los más sencillos pleitos civiles. Materialmente la seguridad jurídica conlleva una serie de elementos de vital importancia, como la norma jurídica positiva y la interpretación de dicha norma, hecha por el mismo legislador, o por la rama judicial destinada a la aplicación de esta.

Los criterios de patentabilidad adoptados por la decisión 486 de 2000, han sido interpretados por el Consejo de Estado órgano competente para resolver las demandas de Nulidad y Restablecimiento del derecho presentadas en contra de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente investigación consiste en analizar los criterios de patentabilidad desde la jurisprudencia del Consejo de Estado en los años 2008 al 2013, se toma como referente de inicio el año 2008 debido a la fecha de la decisión 486 de 2000, en donde se determinara cuáles han sido los pronunciamientos del Consejo de Estado en determinados eventos, así como también las similitudes y diferencias en las decisiones del Tribunal Andino de Naciones. Todo esto con la finalidad de unificar los criterios del consejo de estado en esta materia y otorgar una seguridad jurídica a las personas que están interesadas en llevar a cabo una invención. Ya que de esta manera se puede servir de guía ante aquellas posibles dudas que se presenten al momento de realizar un invento, de igual manera garantizar de forma efectiva su realización, y promover la creación de

estas, ya que Colombia en comparación con otros países tiene un bajo índice de concesión de patentes

La falta de criterios jurisprudenciales ciertos y uniformes genera dudas en cuanto a la aplicabilidad de los conceptos en un área tan sensible e importante para la economía, como la propiedad industrial, dejando como consecuencia, una aplicación caprichosa de la norma la carencia de seguridad jurídica por la no claridad de estos conceptos, es por eso que surge una necesidad imperante de analizar los pronunciamientos del Consejo de Estado en esta materia, con el fin de identificar el precedente y concretar los criterios del alto tribunal.

## **1.2. Formulación de Pregunta de Investigación**

¿Cuál es el alcance de los criterios de patentabilidad de invención establecido por la jurisprudencia del Consejo de Estado a la luz del ordenamiento jurídico colombiano, a fin de valorar esos criterios que puedan ser utilizados en la promoción jurídica de la protección de las invenciones?

## **1.3. Objetivos**

Objetivo General: Describir el alcance de los criterios de patentabilidad a la luz de la jurisprudencia del Consejo de Estado desde el ordenamiento jurídico colombiano en el periodo comprendido entre los años 2008 al 2013.

### **1.3.1. Objetivos Específicos:**

- Enunciar los alcances de los elementos esenciales y generales de la patente y los criterios de patentabilidad en el marco de la propiedad industrial
- Examinar los criterios de patentabilidad desde la jurisprudencia del Consejo de Estado, realizando un análisis jurisprudencia que evidencie el precedente, en el periodo comprendido entre los años 2008 al 2013.
- Identificar los criterios de patentabilidad asumidos por el Consejo de Estado a través de su evolución jurisprudencial, en el periodo comprendido entre los años 2008 al 2013.

### **1.4. Justificación**

Los temas de propiedad industrial siempre han demostrado una importancia transversal, tanto para el ámbito particular como para los intereses estatales, tocando temas de vital importancia como la sostenibilidad económica, la propiedad privada, la innovación y la tecnología, el empleo y su generación y muchos temas más que circulan dentro del sistema comercial. Se ha demostrado concluyentemente que el desarrollo industrial va ligado con la cantidad de patentes y las solicitudes de patente de un país en una determinada tecnología y en todas las tecnologías. los países líderes en innovación son también las potencias mundiales que dirigen la economía, estos países, además de dictar medidas económicas que afectan regionalmente, también tienen la capacidad de afectar el comercio mundial debido a su incidencia en las bolsas globales, como el caso de Alemania, Estados Unidos, Corea del Sur, entre otros.

En los países suramericanos y más específicamente en los países de la Comunidad Andina de Naciones, según lo manifestado por Jeffrey D. Sachs y Joaquín Vial, 2002, en su texto *Competitividad y crecimiento económico en los Países Andinos y en América Latina*, se han olvidado de la importancia de la propiedad industrial, y de promover su crecimiento a través de las diferentes estrategias que se pueden plantear para el caso, lo cual se refleja en la competitividad de estos países a nivel mundial. (P. 12-14)

Esta falta de incentivo a la innovación se desprende de diferentes campos, como la ausencia de programas estatales serios con un presupuesto importante que apoyen la investigación en todos los campos de la tecnología, pero aún más importante, la ausencia de una cultura jurídica de la propiedad intelectual y derivativamente de la industrial, en donde el conocimiento de la normatividad es precario y la función de la normatividad ante sus fines es cuestionable. (P. 24-36)

Para patentar en el Sistema Andino, regido por la Decisión 486 de 2000 CAN, todo invento y por consiguiente la solicitud de patente, debe cumplir con unas exigencias mínimas de suficiencia, a lo cual se le conocen como criterios de patentabilidad, entre los cuales están: la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial. Estos criterios pocas veces tratados a profundidad doctrinalmente bajo la concepción normativa de la decisión CAN, han tenido un desarrollo jurisprudencial basado en las decisiones e interpretaciones prejudiciales<sup>2</sup> del Tribunal Andino de Naciones y se hace necesario conocer esos valores jurisprudenciales reflejados o aplicados en la

---

<sup>2</sup> Como es descrito por Alejandro Daniel Perotti en su texto *Algunas consideraciones sobre la interpretación prejudicial obligatoria en el Derecho Andino*, la interpretación pre judicial es “la principal herramienta de cooperación entre el juez nacional y la jurisdicción supranacional, cual es el mecanismo de la interpretación prejudicial. Dicho procedimiento, que persigue esencialmente la aplicación uniforme del derecho regional a través de la intervención, en el marco de un expediente nacional en el cual incida la normativa andina, de una instancia judicial especializada en la interpretación del derecho comunitario que se suma a la actividad del juez estatal, se basa en una particular relación de lealtad y cooperación entre las jurisdicciones de ambos órdenes.” (p. 3)

jurisprudencia del Consejo de Estado, órgano encargado de decidir en instancia judicial sobre la patentabilidad de los inventos.

En Colombia no existe una dinámica de impulso a la creación de nuevas tecnologías al igual que tampoco existe una seguridad jurídica en cuanto a la normatividad que sirve de regulación en esta materia, un ejemplo de esto es:

En Colombia los índices que miden la concesión de patentes son insignificantes comparados con los de los países tecnológicamente desarrollados, pues en un lapso de 12 años (del 2000 al 2012), solo se han otorgado 5.456 patentes, mientras que se han negado 8.685 y archivado 4.037 solicitudes, dando un total de 18.178 solicitudes de patentes en 12 años.”. (El observatorio de la Universidad Colombiana, 2012). “Mientras tanto en el 2011 Japón recibió 472.417 solicitudes de patentes y concedió 238.323 patentes. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2012).

La falta de cultura para la invención y escaso conocimiento en este asunto, hace que Colombia no sea altamente competitiva a nivel internacional; por lo cual es necesario el análisis de las jurisprudencias del Consejo de Estado en los criterios de patentabilidad, para la consolidación normativa de un régimen jurídico que sirva de horizonte y de gran ilustración en todas aquellas personas interesadas en la creación de inventos y sobre todo en la protección que el estado debe otorgarle a estos derechos al impedir que otros exploten comercialmente la invención protegida por la patente durante un determinado período de tiempo impulsando con esta investigación a la creación de invenciones y crear así un avance de la sociedad Colombiana en esta materia. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2008)

## 2. Marco Referencial

### 2.1. Antecedentes

La propiedad industrial es un campo atractivo para realizar investigación jurídica, pues su alto valor para la economía, el bienestar y en general para una sociedad, ha hecho que se discuta en diferentes estados tanto académicos, como institucionales-estatales y sociales, dando como resultado un importante avance de las teorías de protección a la innovación.

Como evidencia de esto, los criterios de patentabilidad son enunciados incluso en los trabajos más generales sobre la propiedad industrial, como el caso del texto “Principios básicos de la propiedad industrial” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2000), en donde el autor busca esbozar las características generales y los conceptos que se relacionan con la protección de las invenciones, tanto en las patentes como en los modelos industriales para este caso en específico.

Frente al caso de la patente, el texto la define como “el medio más generalizado que existe para proteger los derechos de los inventores”. Pero continúa estableciendo que la patente, jurídicamente hablando, consiste en un derecho adquirido por un inventor, otorgado por el estado (único en Colombia facultado para realizar dicha labor) que permite la explotación económica de la invención y otorga el derecho de oponibilidad frente a terceros. (P. 6)

Una vez definido el concepto de patente de la forma más general posible, el autor procede a inducir al lector en lo que él denomina los requisitos o “condiciones de patentabilidad”: los cuales son las condiciones que debe cumplir una invención para que sea patentable (P. 7)

Estas condiciones de patentabilidad varían de denominación según la normatividad que se esté estudiando, pero el concepto se mantiene hasta cierto punto. Las condiciones de patentabilidad son la utilidad o ser susceptible de aplicación industrial; la novedad, en donde la invención no puede estar comprendida en el cuerpo de conocimientos vigente; la no evidencia: en donde la invención debe provenir de una actividad inventiva; y finalmente la materia patentable, en donde la normatividad del país debe permitir la protección de la invención a través de la patente. (P. 7)

En este sentido, es necesario comprender que es patentable y lo que no es patentable, tanto desde el concepto de “materia patentable” esbozado por la OMPI, como desde los criterios de patentabilidad. Es por eso que Francisca Ramón, para la Universidad Politécnica de Valencia realizó una exposición muy concreta sobre las diferencias entre lo patentable y no patentable a la luz del marco jurídico español. (Distinción entre lo patentable y no patentable, 2009)

En esta disertación nuevamente se habla de los criterios de patentabilidad desde la concepción española y las inclusiones de invenciones patentables, como son en ciertos casos los componentes biológicos, y las no patentables con exclusión directa de la ley. Pero más allá de esto, introduce un concepto bastante atractivo desde la concepción del estado de la técnica y es el “criterio de prioridad” que lo define la legislación española de la siguiente manera:

Quien hubiere presentado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de certificado de utilidad o de certificado de inventor en alguno de los países de la Unión para la protección de la propiedad industrial o sus causahabientes gozarán, para la presentación de una solicitud de patente en España para la misma invención, del derecho de prioridad establecido en el Convenio de la Unión de Paris para la protección de la Propiedad Industrial. (Artículo 28, Ley de Patentes)

Teniendo en cuenta lo anterior, la protección de la invención a través de patentes (u los otros medios señalados) no es uniestatal, en el lugar donde se presentó la solicitud de patente, si no que los estados están formando lazos de protección jurídica comunitarios que buscan fines similares de incentivo a la innovación. Esto naturalmente repercute en la concepción de los criterios de patentabilidad como un mecanismo unificado para la evaluación de las invenciones frente a su protección jurídica. (Ramón Fernández, 2009)

En el sentido de la contextualización regional, hablando de América del Sur, se hace relevante hacer mención sobre el texto “Patentes y desarrollo en el Mercosur. Una aproximación legislativa”, que si bien con tienen exactamente los mismos elementos dispuestos de la misma manera que la normatividad comunitaria expedida por la CAN, el sistema de protección a la innovación del Mercosur comprende elementos fundantes similares frente a la patentabilidad. (Ancos Franco, 2009)

Frente a lo anterior, los países integrantes del Mercosur, especialmente los del cono sur y Brasil basan sus exámenes de patentabilidad en los criterios de patentabilidad en sus tres diferentes modalidades, novedad, aplicación industrial y nivel o actividad inventiva. Con esto es mente es claro afirmar que existe hasta cierto punto una unificación de criterios regionales en cuanto a la propiedad industrial actualmente, así in normatividades pasadas existieran discrepancias como la inaplicación de la “actividad inventiva” para las legislaciones antiguas de Paraguay y Uruguay. (pág. 71)

Continuado en el ámbito internacional, es necesario resaltar que los criterios de patentabilidad son un elementos fundamental para cualquier estudio realizado sobre las patentes, tanto desde el punto de vista cualitativo, pero también cuantitativo en relación a los datos estadísticos de registro

de invenciones en relación los otros estados, pues las discrepancias y las mayores o menores exigencias en la aplicación de los criterios de patentabilidad afectan notablemente los resultados de los estudios realizados. (Díaz Pérez, 2005) Por lo tanto, la unificación regional de los criterios de patentabilidad es un elemento necesario para el impulso a la innovación y el desarrollo tecnológico. (Reyes, Díaz Pérez, Armas Peña, Rodríguez Font, & Govea, 2013)

En razón a esta integración estatal frente al impulso a la innovación, se han desarrollad estudios altamente específicos en áreas del conocimiento muy particulares que se basan en el estudio de los criterios de patentabilidad, como el caso del texto “Criterios de patentabilidad y derecho de la competencia: comparación entre la legislación estadounidense y la colombiana desde la perspectiva de la biotecnología”. En donde se busca establecer en un comparativo el proceso y los criterios de patentabilidad de cada una de las legislaciones a fin de estudiar las conductas anticompetitivas y el abuso del derecho por medio del uso indebido de la protección de la patente, específicamente en el caso de la biotecnología. (Díaz Vera, 2014)

Finalmente en el ámbito nacional, diversos trabajos han tratado temas de protección a la propiedad industrial en patentes desde diferentes ángulos, pero se hace necesario resaltar el texto escrito por Julián Prada Uribe, en donde toma el concepto de “actividad inventiva” como requisito de patentabilidad en la legislación comunitaria y lo estudia a través del discurso del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (El concepto de actividad inventiva como requisito de patentabilidad en el discruso del tribunal de justicia de la Comunidad Andina, 2015), llegando a la siguiente conclusión:

En resumen la fuerza gravitacional del precedente sobre el concepto de nivel inventivo parece no haber ido más allá de la noción contenida en la Decisión 486. El pronunciamiento judicial

se percibe débil, y la regla de reiteración, como deber jurisdiccional de consolidar una directriz en la materia todavía no está preparada. (pág. 140)

## 2.2. Marco Teórico

La trascendencia de la propiedad intelectual en el ámbito jurídico como un tema de actual vigencia, ampliamente reconocido y discutido internacionalmente radica en su trasfondo económico, social, comercial y tecnológico, en donde es entendida en términos generales como toda creación desarrollada por el intelecto humano, ya sea de manera artística, industrial, científica, entre otros. Así mismo estos derechos ofrecen prerrogativas a los creadores en relación directa con su creación con el fin de proporcionar una protección efectiva de sus intereses a explotación económica, al reconocimiento profesional, artísticos etc., o cuales quiera que estos sean.

El Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en 1967, no hace referencia a una definición de la propiedad intelectual, pero se encuentra una enumeración de objetos que son susceptibles de esta protección por conducto de los derechos de propiedad intelectual, dentro de los cuales encontramos entre otros:

- Obras literarias artísticas y científicas
- Invenciones en todos los campos de la actividad humana
- Descubrimientos científicos
- Marcas de fábrica, de comercio, y de servicio y los nombres y denominaciones comerciales
- Todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 1979).

En el ámbito nacional, su desarrollo empieza por la Constitución Política de Colombia y más exactamente en su artículo 58 que hace referencia a la propiedad privada que ofrece una seguridad al titular sobre su derecho de propiedad a cargo de la obligación del estado de brindar una protección eficaz de los derechos adquiridos por las personas frente a los terceros.

Por otra parte la propiedad intelectual propiamente dicha encuentra su fundamento constitucional en el artículo 61 de la Carta Política Colombiana, elevando su protección a rango constitucional y por consiguiente aunque el artículo es corto, si obliga al estado a prestar esta protección mediante los mecanismos legales establecidos. Es necesario señalar que la concepción del artículo se debe realizar a través de la comprensión de los fines esenciales de la protección a la propiedad industrial, que a través de la patente protege a los inventores.

Las patentes son concebidas como el título de propiedad que genera una protección especial que otorga el Estado (o el territorio donde nace la patente) al inventor sobre su invención, el alcance de esta facultad cubre el interés económico de explotación que recae sobre la patente, en otras palabras queda limitado su uso y explotación para las demás personas, exceptuando las situaciones en las que la invención patentada se quiera utilizar con fines no lucrativos como los es el caso de la academia, la investigación y el desarrollo.

Para el desarrollo de este trabajo se utilizará la hermenéutica jurídica como método o técnica para definir e interpretar correctamente las disposiciones normativas establecidas por el legislador comunitario a través de la jurisprudencia del Consejo de Estado. (Pinto Lozano, 2013)

En este sentido se hace relevante mencionar que las normas relativas a la protección de las invenciones a través de la patente requieren de interpretaciones adecuadas para su correcta aplicación en el ámbito especial de su competencia. Ante esto se debe tener en cuenta los elementos

señalador por Humberto Benavides Lopez como esenciales para una correcta aplicación de la hermenéutica. (2010, págs. 3-4)

- Gramatical: En un sentido estricto no stricto de la literalidad de la norma, pero si en el análisis del sentido de sus vocablos frente a los demás. Esto se evidencia en el desarrollo del acápite de la Decisión 486 de 2.000
- Lógico: Esta característica se presenta para descubrir el sentido sistemático de la norma frente al ordenamiento jurídico lo cual se evidencia con el análisis de la normatividad relacionada, y en un sentido holístico con relación al fin de la norma jurídica
- Histórico: Comprendiendo la norma desde sus antecedentes históricos y el contexto en el cual se promulgó, en este caso lo establecido frente a la actualización de la normatividad comunitaria con respecto a los estándares globales de protección a la innovación.
- Sociológico: Con respecto a los cambios sociales producidos. Este último elemento no es evidencia debido a que este trabajo es estrictamente jurídico y no socio-jurídico.

Con esto en mente y teniendo los elementos para desarrollar este trabajo desde la hermenéutica como teoría del derecho que prima en el desarrollo del trabajo, cabe resaltar que las interpretaciones dadas a las normas se evidenciarán en los conceptos extraídos a través de la metodología de Carlos Bernal Pulido de las sentencias del Consejo de Estado, como desarrollo de la calidad de trabajo descriptivo.

### **2.3. Marco conceptual o referencial**

Para la doctrina la concepción de los criterios de patentabilidad surge desde la ideación del mismo sistema de patentes, pues toda protección singular y preferente otorgada por el estado debe tener unos estándares mínimos de acceso a ella, estos estándares son los que se conocen por las legislaciones como criterios de patentabilidad.

Los criterios de patentabilidad deben tener unas características para que sean verdaderos criterios objetivos de acceso a la protección, pues desde la concepción finalista de la norma que va encaminada a la protección de la competencia, y el incentivo a la innovación, cualquier intervención subjetiva o de carácter personal puede romper el sistema de protección vulnerando derechos primordiales como el de la propiedad, sea en este caso inmaterial. (Durán, 1992)

Basado en esto, los criterios de patentabilidad deben tener unas características mínimas de aplicación, y dichas características deben irradiar los mismos criterios en sí, para que sean verdaderos garantes de las finalidades otorgadas por el legislador. Estas características son:

1. Uniformidad
2. Generalidad
3. Objetividad
4. Comprobación
5. Proceso
6. Suficiencia

Entrando a conocer cada una de esas características y tomándolas a ellas como verdaderas garantías de protección tanto a las patentes concedidas como a los inventos a patentar debido a la trascendencia de su aplicación es necesario analizarlas desde esa perspectiva proteccionista.

La uniformidad es una característica que la doctrina le ha dado dos concepciones, una desde la normatividad vigente, en donde los criterios de patentabilidad deben ser uniformes en su aplicación y examen conforme a todo tipo de patentes cobijadas en una normatividad, pero la segunda concepción que es considerada más acertada se enfoca a la uniformidad desde los convenios internacionales de propiedad industrial, en donde es obligación de los países miembros otorgarles un valor propio, inamovible y exacto a cada uno de los criterios para que la aplicación de ellos se dé correctamente en el ámbito territorial de la norma de acuerdo con los lineamientos legales. Es claro que para que esto sea posible, es necesario que exista un ente máximo con facultades para proferir decisiones sobre este tema, que en el caso de la Comunidad Andina de Naciones es su respectivo Tribunal. (PACHON, Manuel.1975)

La generalidad de los criterios va encaminada a la aplicación concreta de ellos al objeto patentable, en donde este objeto puede ser de invención o de procedimiento o de cualquier tema específico relacionado en la normatividad (biológico, técnico, sistemático, etc.). Esto nos lleva a que los criterios de patentabilidad deben ser los suficientemente flexibles que puedan ser aplicados efectivamente a todas las invenciones y procedimientos que deseen ser patentados y cumplan con los fines para los que fueron diseñados.

La objetividad de los criterios se relaciona con los exámenes que propone cada criterio y va también relacionada con la forma de comprobación de la suficiencia de la invención o el procedimiento. Esta característica lleva implícita o se materializa a través de la obligación del estado de generar y aplicar los exámenes de cada uno de los criterios de la forma más objetiva posible, para evitar las subjetividades que se pueden presentar como en el dictamen del “experto medio en la materia” sean mínimas y no afecten el sistema general de protección a la propiedad industrial a través de las particularidades.

Muy ligado con el criterio anterior, está la comprobación de este examen, en donde la objetividad no es suficiente para determinar si el examen fue adecuadamente surtido, y es por eso que debe existir una comprobación real de conexidad entre lo pretendido con el examen y las conclusiones que llevaron a la protección de la invención o del proceso o no. (Lorenzo, 1992)

El criterio procesal, va encaminado también a las instancias internacionales de la norma, en donde se estipulan las generalidades mínimas del proceso como tal, pues, es claro que la normatividad internacional, especialmente la decisión 486 de 2000 le entrega la facultad a los estados partes para que ellos puedan determinar los procedimientos internos para surtir estos exámenes y en general el proceso de patentabilidad, así mismo, como la facultad de determinar la entidad que tiene la capacidad y la obligación de realizar este trámite en sede administrativa. Por su puesto esta libertad no puede atentar contra el mismo orden jurídico impuesto, en donde las obligaciones claras del estado son las de garantizar el debido proceso en todas sus dimensiones, a los inventores que quieren acceder a la protección de la patente.

La suficiencia como característica dictamina que los criterios impuestos por la normatividad deben ser los necesarios para cumplir con los fines de la patentabilidad. Esto también se relaciona con la proporcionalidad, en donde no se le puede trasladar la obligación al inventor de realizar una serie de exámenes que no aportan un criterio medible, objetivo y comprobable de relación con el invento o el proceso a los fines de la patente de garantizar el derecho de propiedad sobre lo creado.

Las diferentes normatividades consagran sus criterios de patentabilidad en concordancia con los fines que le otorguen a la propiedad industrial, ya sea enfocando su sentido a la seguridad jurídica, la protección especial, la competitividad o la innovación.

Además de las características ya señaladas, los criterios de patentabilidad tienen unas funciones muy específicas dentro de los ordenamientos jurídicos, las cuales pueden variar dependiendo de la concepción holística o finalista que el sistema tenga de la protección.

A pesar de esto, se pueden identificar unas funciones generales que pueden verse implícitas en mayor o menor forma dentro de los ordenamientos jurídicos. Garantizar los derechos de propiedad de terceros es una de las más representativas, pues esa es la función primordial de los estados al momento de otorgar las patentes, por no decir que es la finalidad de la patente en sí misma para el inventor. Esto se puede garantizar a través de la no concesión de otras patentes que sean iguales, o similares en un alto grado a la patente original, sumado a esto, también garantizando el derecho de los inventores que basan su invención en una patente, pero dan el salto cualitativo en el estado de la técnica, garantizándoles a ellos el acceso a la protección y al mismo tiempo protegiendo la patente original y garantizando la explotación económica de las dos patentes.

La segunda gran función de los criterios de patentabilidad es garantizar una utilidad social y económica de la patente, pues se reconoce expresamente la importancia que tienen las patentes para todos los ámbitos de la vida común. Dicha función es explicada claramente a través de ejemplos, en donde suponiendo que un medicamento que combate una enfermedad global es protegido por una patente, el titular de ese derecho de propiedad, es el único titulado para explotar económicamente su invención, pero venderla, afectando de manera directa la sociedad y la economía a nivel mundial es una grave violación a los principios de la propiedad intelectual, en consecuencia de esto, los estados partes han creado mecanismos especiales de protección de la sociedad ante este derecho de propiedad como las licencias obligatorias. (Botana, 1992)

Otras funciones han sido definidas de manera global para darle valor a los criterios de patentabilidad; funciones tales como la no repetición de patentes, la explotación económica real y no solo supuesta, la primacía temporal de la solicitud de patente, entre otras.

En Latinoamérica, ante la necesidad de unificar criterios sobre las diferentes problemáticas sociales, económicas, y políticas se integraron voluntariamente países como Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú con el propósito de obtener un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo creando la Comunidad Andina de Naciones.

Es así que surge la Decisión 344 en la cual se siguen los lineamientos de las anteriores normatividades pero se puntualiza más sobre los temas derivados de la Propiedad Industrial y es por esto que encontramos más concretamente el significado y la función de los criterios de patentabilidad que debe cumplir los objetos sobre los cuales recaían las patentes.

Esta ley consagra que las patentes que se otorguen deberán ser nuevas, tener nivel inventivo y ser susceptibles de aplicación industrial. En su artículo 2, determina que la invención se entiende como nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica; en su artículo 4, establece que cumplirá el objeto de la patente con el nivel inventivo si una persona que se desenvuelva en la materia relacionada con la invención no resultare evidente; y en su artículo 5, se considera que el objeto de la patente es susceptible de aplicación industrial cuando la invención puede utilizarse en la industria aplicada a cualquier actividad productiva. (PACHON, Manuel.1975)

En la actualización de esta norma, enmarcada por la decisión 486 de 2000 vemos reflejadas todas estas características y funciones de los criterios de patentabilidad, especialmente del artículo

14 al 21, los cuales hacen parte del capítulo primero y tratan de los requisitos de patentabilidad, que a su vez pertenece al título segundo que habla de las patentes de inversión.

Aunque no existe una definición precisa y general de los criterios de patentabilidad dada por la decisión, podemos asumir que se rige por los criterios generales ya explicados, pues estos sirven a la finalidad del ordenamiento jurídico de protección a la propiedad industrial regional. Los criterios de patentabilidad que considera la Comunidad Andina de Naciones como suficientes, eficaces e idóneos para garantizar la teleología de la protección, son la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial. (Pachón, M., y Metke, R., 1992)

### **3. Diseño metodológico**

La investigación a realizar es descriptiva con un enfoque cualitativo, pues se especificará y se ampliará lo dispuesto en la jurisprudencia del Consejo de Estado realizando de esta manera una recolección de lo que este órgano de cierre competente ha establecido en esta materia mediante una evaluación de cada una de las jurisprudencias y medición de variables jurisprudenciales tendientes a conocer los conceptos sustanciales de los criterios de patentabilidad.

### **3.1. Fuentes primarias y secundarias**

#### **3.1.1. Fuentes primarias.**

Las fuentes primarias a utilizar serán las jurisprudencias analizadas del Consejo de Estado, frente a los temas de patentabilidad, en especial las que tengan un amplio desarrollo sustancial de las definiciones y aplicabilidad de los criterios.

#### **3.1.2. Fuentes secundarias.**

Las fuentes secundarias serán utilizadas en el argumento doctrinal de trabajo, dando soporte a las argumentaciones jurisprudenciales, se utilizará principalmente doctrina referente al tema de Propiedad Intelectual derechos de autor y propiedad industrial, artículos de revistas científicas en patentes, jurisprudencia, decisión 486 de 2000, el convenio de París, y toda la normatividad concerniente al tema

## **3.2. Población y muestra**

### **3.2.1. Población.**

Es el conjunto de todas las sentencias proferidas por el consejo de Estado desde el 2008 hasta el 2012 referentes a la patentabilidad de las invenciones, especialmente las que versen sobre los exámenes de los criterios de patentabilidad. Estas sentencias deben nacer de procesos de nulidad y restablecimiento de derecho o de simple nulidad impugnando las resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (división de nuevas creaciones) que conceden o niegan la protección de la invención a través de patente.

### **3.2.2. Muestra.**

Las sentencias emitidas por el Consejo de Estado halladas en la relatoría de este máximo órgano fueron seleccionadas de acuerdo a los criterios que se relacionan a continuación, los cuales fueron escogidos teniendo en cuenta la pertinencia y conducencia de los mismos frente a la información relevante para el cumplimiento del objetivo del trabajo:

1. Sentencias referentes al tema de propiedad industrial, más específicamente patentes de invención en los criterios de patentabilidad.
2. El año en el que se empieza a aplicar la decisión 486 de 2000:
3. Punto de valoración

Tabla 1.

*Filtros de la búsqueda jurisprudencial*

<b>Momento</b>	<b>Sentencias Elegibles</b>	<b>Concepto del filtro</b>
Resultados de la Búsqueda	133	Búsqueda temática por palabras clave, Consejo de Estado, sección primera
Aplicación del Filtro 1	66	Filtro temporal, Entrada en vigencia de la Decisión 486 de 200
Aplicación del Filtro 2	10	Aplicación integral de los filtros temáticos preseleccionados

Este aspecto se desarrollará extensivamente en el acápite de selección jurisprudencial dentro de capítulo segundo de los resultados.

### **3.3. Procedimientos**

1. Establecer la metodología de análisis jurisprudencia a utilizar.
2. Realizar la búsqueda de las jurisprudencias del Consejo de Estado – Establecer el universo de las sentencias que posiblemente se puedan utilizar.
3. Tamizar los resultados de la búsqueda jurisprudencia conforme a los criterios de selección y filtros establecidos para identificar las sentencias a evaluar.

4. Evaluar las jurisprudencias identificadas a través de la extracción de la información relevante en los cuadros consolidados del acápite segundo
5. Realizar el examen de los criterios de patentabilidad desde las variables jurisprudenciales y los conceptos sustanciales.

Es necesario resaltar que la estructura metodológica del trabajo, para los efectos de la comprensión del lector, es desarrollada a lo largo del trabajo, en especial en la sección denominada “Estructura del Análisis Jurisprudencial”. Finalmente debido al carácter de descriptivo del trabajo, toda la información contenida en este trabajo es recopilada y tiene su autor, quien será citado a la mayor exactitud posible.

#### **4. Desarrollo de Objetivos**

##### **4.1. Capítulo I - Elementos Generales y Esenciales de la patente y los criterios de patentabilidad**

###### **4.1.1. Definiciones Generales desde la Doctrina.**

#### ***4.1.1.1 Propiedad Intelectual.***

La trascendencia de la propiedad intelectual dentro del mundo jurídico desborda los alcances de los estrados judiciales y se instala como un área transversal que toca la económica, el comercio, la sociedad y la misma persona. Es tan versátil este concepto que abarca y se adapta a ámbitos personalísimos, como la autoría, o netamente comerciales como las marcas.

El autor Canaval, define la propiedad intelectual, manifestando que:

La propiedad intelectual es la propiedad o dominio que recae sobre cosas inmateriales o incorpóreas, tales como las ideas o pensamientos producto del intelecto, imaginación, genialidad o talento de las personas, se cataloga como una propiedad distinta o especial, dado que no protege ni regula cosas corporales o materiales, como si lo hace la propiedad ordinaria o común. (Canaval, 2008)

Por otro lado, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, reitera la anterior definición, indicando que la propiedad intelectual es toda creación del intelecto humano, a la cual se ofrecen prerrogativas para su protección.

El artículo 2 numeral 8 del convenio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (1967) insta que la Propiedad Intelectual, incluye la protección de:

Las obras literarias artísticas y científicas, las interpretaciones de los artistas intérpretes y las ejecuciones de los artistas ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de radiodifusión, las invenciones en todos los campos de la actividad humana, los descubrimientos científicos; los diseños industriales, las marcas de fábrica, de comercio y de servicio y los nombres y denominaciones comerciales; cuatro Principios básicos de la propiedad industrial y la protección contra la competencia desleal; y “todos los demás derechos relativos a la actividad

intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico”. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, S.F)

Conforme a lo citado, esta clase de propiedad se encarga de la protección de aquellas creaciones en las que es utilizado el intelecto humano y materializado en algo tangible, y según sea el prototipo de creación, será susceptible de protección por parte de los derechos de autor o de la propiedad industrial.

De acuerdo con el folleto<sup>3</sup> sobre los Principios Básicos de Propiedad Industrial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, existen dos razones por las cuales los Estados deben promover leyes que protejan la propiedad intelectual las cuales son: 1. La protección de los derechos de los creadores en sus creaciones, de igual manera los derechos de acceder el público a estas, y 2. La promoción a una cultura de innovación y así mismo un desarrollo económico.

Lo anterior en razón a: 1. Los creadores de la invención tienen unos derechos los cuales deben ser garantizados por el Estado, no pudiendo ser limitados por terceros, salvo el acceso del público a estos, debido a que las invenciones en su mayoría deben estar al servicio y beneficio de la comunidad. Es por esto que si una invención tiene la cura para una enfermedad debe de estar a disposición de la sociedad ya que no se puede limitar su acceso a la invención, así como tampoco debe el creador de la invención tener un derecho absoluto. 2. El conceder el mayor número de patentes trae inmerso el desarrollo económico de un país, motivo por el cual, los Estados deben promover una cultura de innovación y de esta manera lograr un mejor posicionamiento en la economía global. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, S.F)

---

<sup>3</sup> Los folletos expedidos por la Superintendencia de industria y comercio son documentos compilatorios de sentencias, resoluciones y normativa vigente. En si los folletos no tienen fuerza vinculante, pero se debe analizar el contenido del folleto a la luz de la normatividad que lo respalda.

La propiedad intelectual es aquella derivada de la inteligencia humana, mediante la tarea creativa e inventiva, siendo el creador o inventor sujeto de derechos, debido a que a través de estos se genera grandes aportes a la sociedad que se beneficiaría de la invención o creación. Por otro lado, el Estado obtendría un avance tecnológico, científico, literario y artístico, lo cual hará que sea competitivo a nivel internacional y se generen incrementos en su economía.

Concluida la definición de propiedad intelectual, se procede a explicar cada una de las ramas que integran la misma, para así desarrollar a profundidad la temática planteada y ampliar el objeto de estudio de esta investigación.

#### ***4.1.1.2 Áreas de la propiedad intelectual.***

La propiedad intelectual se encuentra dividida en dos áreas: derechos de autor y propiedad industrial.

##### ***4.1.1.2.1. Derechos de autor.***

Los derechos de autor nacen de la capacidad inventiva o artística inherente a la calidad humana; los cuales se ven reflejadas en nuestro diario vivir y son objeto de protección por parte del Estado.

Acorde a lo dicho por Canaval, estos derechos se refieren a:

Los derechos que recaen sobre obras artísticas, literarias o científicas producidas por autores o artistas producto de su capacidad inventiva o talento, como también a los derechos morales y patrimoniales que goza el autor de una obra. Se enmarca en la propiedad intelectual porque recae sobre las ideas, el talento o la imaginación desarrollados en obras o creaciones, es decir, aquellas cosas incorpóreas o inmateriales cuya propiedad regula y protege la legislación colombiana. (Canaval, 2008, págs. 30, 31)

Por lo anterior, son aptas de protección por parte del derecho de autor, las creaciones literarias, artísticas y científicas, producto de la creatividad del hombre, susceptibles de derechos patrimoniales y morales.

En ese mismo sentido, la Corte Constitucional Colombiana en la Sentencia C- 361 de 2013 con Magistrado Ponente Mauricio González Cuervo, sostuvo que a los derechos de autor se les reconoce una doble dimensión jurídica: La primera, el derecho moral o personal, que es inalienable, irrenunciable, extrapatrimonial y perpetuo; refiriéndose a la posibilidad que el autor de una creación, reivindique en cualquier momento la paternidad de su obra, exigiendo que se indique su nombre o seudónimo cuando ésta se haga pública a través de algún medio. Comprende igualmente el derecho de oponerse ante cualquier modificación que desconozca su reputación, mantenerla anónima o modificarla; así mismo, suspender la circulación de la obra; sin embargo, reconociendo los perjuicios que sean causados a terceros como consecuencia del ejercicio o abuso de sus derechos morales.

La segunda dimensión, consiste en los derechos patrimoniales de autor, los cuales corresponden a la facultad que tiene en su creación de disponer de la misma, siendo esto la posibilidad de cederla,

transferirla, renunciar, además de ser objeto de embargo y medidas cautelares. Lo cual quiere decir que el autor tiene derecho a la reproducción de la obra.

De igual modo, comprende el derecho de comunicación pública, incluyéndose la autorización del autor para la modificación de la obra, terminando con el derecho de distribución que percibe la posibilidad de alquilar, prestar e importar la misma. Los anteriores derechos pueden ser utilizados de manera independiente por los autores, los cuales estarán sujetos a restricciones de acuerdo al caso.

Por último, la Corte Constitucional en esta sentencia (C-361 de 2013) sustentó que los derechos morales de autor tienen la potestad de ser protegidos como derechos que emanan de la misma condición del hombre, debido a que pensar y crear son actividades inherentes a la naturaleza humana, por consiguiente los únicos titulares de los derechos morales son las personas, artistas, cartógrafos, músicos y en general los autores de la creación susceptible de protección.

Por otro lado, los derechos patrimoniales no tienen la connotación de derechos personales, pues se enmarcan dentro del ámbito patrimonial por consiguiente pueden ser transferidos, tranzados, negociados, embargados y sujetos a las regulaciones comerciales. Los titulares de estos derechos patrimoniales pueden ser los mismos autores, o terceros, personas jurídicas o naturales, que han adquirido estos derechos mediante alguna forma de adquisición de la propiedad, como la compraventa o la sucesión por causa de muerte.

A manera de conclusión, existe la propiedad intelectual como eje principal, de la cual deriva los derechos de autor y la propiedad industrial, teniendo el primero dos derechos; por un lado, los morales que gozan el carácter de fundamentales, por otro lado los patrimoniales, los cuales tienen un carácter comercial. De esta forma se reconoce el esfuerzo, el trabajo realizado por los autores

y los derechos que le son inherentes a estos, poseedores del carácter de fundamental mediante protección especial y una normatividad que los cobija, la cual hace que estos se materialicen en su máxima expresión; entre las normatividades se encuentran los Tratados Internacionales referentes a Derechos Humanos, respaldados por el artículo 93 de la Constitución Política Colombiana.

Ahora bien, una vez expuesta la definición de derechos de autor, es de vital importancia darle un tratamiento similar a la propiedad industrial, como el segundo componente de la propiedad intelectual, según los objetivos y la argumentación teórica de este trabajo.

#### *4.1.1.2.1. Propiedad Industrial.*

La definición preliminar de propiedad industrial que se establece en este acápite obedece a un conjunto de pronunciamientos doctrinales que contienen igualmente una fuerte influencia normativa internacional, reflejando las necesidades y objetivos reales, para establecer una protección especial a la propiedad industrial en todas sus formas, las cuales no solo se limitan a la actividad industrial en su sentido estricto, si no por el contrario a todas las actividades productivas de valor comercial y económico, como ya fue reconocido desde 1883 de la siguiente manera:

Tomando de referencia el artículo 1 numeral 3 del convenio de París para la protección de la propiedad industrial: “la propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia que se aplica no solo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industria agrícolas y extractivas de todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas”. (Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1883)

Conforme a la anterior enunciación, la definición de la palabra industria, se encuentra en su concepción más amplia, debido a que en ésta se incluye toda actividad agrícola, minera, y la prestación de servicios; por otro lado, por propiedad industrial se concibe patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, las marcas de fábrica, las marcas de servicios, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los nombres y las denominaciones comerciales así como las indicaciones geográficas, y la competencia desleal.

Se considera además, que la propiedad industrial es una rama de la propiedad intelectual, la cual protege aquellas creaciones industriales, y signos distintivos, así como la represión a la competencia desleal que se derive de la actividad industrial. (García-Huidobro, 1992, p.17)

Las marcas según la propiedad industrial suelen consistir en signos que transmiten información, en particular a los consumidores, en lo que respecta a los productos y servicios disponibles en el mercado. La finalidad de la protección de la marca en general, consiste en prevenir y garantizar que el consumidor no sea inducido a error o confusión como consecuencia de marcas similares, estableciéndose imitaciones o una competencia desleal en la falsificación de las mismas, las cuales no representan los productos, bienes o servicios realmente ofertados. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, S.F)

Esta clase de propiedad constituye un método de protección a aquellas invenciones derivadas de la actividad creativa del hombre aplicadas en el campo de la industria, así como los bienes productos y servicios ofrecidos en un mercado en específico y como también se encarga de salvaguardar a las personas que acceden a invenciones creadas, mediante el incentivo económico que se genera en la producción de estos objetos.

Con el fin de dar claridad a las diferentes formas de propiedad intelectual, se establecerán a continuación las diferencias fundamentales entre derechos de autor y propiedad industrial, citando sus principales características, las cuales serán comparadas, para la construcción de conceptos bases más claros que permitan un mejor desarrollo conceptual de los contenidos a tratar en los próximos acápite de este trabajo.

#### ***4.1.1.3. Diferencias entre derechos de autor y propiedad industrial.***

Existen unas diferencias relevantes entre los derechos de autor y la propiedad industrial siendo el derecho de autor conforme al artículo 1 de la ley 23 de 1982: “la protección a los autores de obras literarias, científicas y artísticas, así mismo los intérpretes o ejecutantes, los productores de programas y los organismos de radiodifusión, en sus derechos conexos a los del autor”.

Por otro lado, la propiedad industrial de acuerdo al numeral 3 del artículo 1 del Convenio de París:

Se aplica a aquellos inventos destinados a la industria y al comercio propiamente dichos, como también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas. (Numeral 3 del artículo 1 del convenio de París)

En el artículo 1 del Convenio de París numeral 2 se establece que:

La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas

de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal. (Artículo 1 del convenio de París numeral 2)

Dicho esto, enumeraremos las diferencias más relevantes que separan la propiedad industrial de los derechos de autor desde el punto de vista normativo, conociendo que su origen común está en la propiedad intelectual, que en sí, es una forma de propiedad.

Constitución del derecho (nacimiento): La constitución del derecho de propiedad para sus titulares varía dependiendo del objeto sobre el cual recae el derecho de protección, lo cual evidentemente establece el tipo de protección aplicable, si bajo las normas de propiedad industrial, o las normas relativas a los derechos de autor.

Para los casos en los que se pretenda proteger la propiedad a través de los derechos conferidos por las normas relativas a la propiedad industrial, el interesado debe, siempre solicitar la protección a la entidad competente para que esta, a través de una decisión administrativa, otorgue el derecho, lo cual quiere decir que los derechos derivados de la protección a la propiedad industrial solo se generan con el reconocimiento administrativo a través de un acto administrativo.

Contrario a lo anterior, para los derechos de propiedad otorgados por los derechos de autor, el interesado no debe solicitar, ni realizar trámite alguno, pues con la simple creación del “objeto” susceptible de protección basta para que los derechos de protección le sean aplicables.

En resumen, la protección de la propiedad industrial debe ser solicitada y reconocida por la autoridad competente, para que los derechos connaturales a su protección nazcan a la vida jurídica, mientras que para los derechos de autor, con la simple creación de la obra basta para que se le reconozcan los plenos derechos a su creador.

Naturaleza de los derechos adquiridos y sus titulares. Otra diferencia coyuntural radica en la naturaleza de los derechos adquiridos, en razón a la protección, y las personas para las cuales nacen los derechos, teniendo en cuenta la calidad de los derechos, pues la normatividad señala cuales personas, pueden tener la titularidad de derechos específicos en razón a su naturaleza.

Para los derechos derivados de la protección por propiedad industrial, la naturaleza de los derechos es netamente comercial, reconociendo un valor económico sobre lo protegido dentro de un ámbito económico, buscando siempre la sana competencia, por lo cual se protege la exclusividad del uso entre otros derechos. Con esto en mente, los titulares de estos derechos pueden ser indiferentemente personas naturales o jurídicas según sea el caso.

En los derechos de autor, el componente comercial y económico se mantiene, en donde su titularidad comprende las mismas características de indiferencia frente al tipo de persona, natural o jurídica que sea su titular, pero debido al alto componente humano comprendido en la “autoría” como concepto jurídico, los derechos de autor también generan derechos de naturaleza moral, los cuales no pueden ser objeto de negocio jurídico o de transferencia por causa de muerte o acto entre vivos.

Figuras específicas de protección en la propiedad industrial: A pesar que se habla en este trabajo de la propiedad industrial como una sola institución jurídica de protección especial, esta comprende en la práctica y desde la normativa, diferentes tipos de protección con diversos medios para acceder a esta dependiendo del objeto que se pretenda proteger, así existen protecciones de marca, diseños, industriales, modelos de invención, patentes, entre otras.

Entidades reguladoras y sus funciones. A pesar que en el numeral sexto de este capítulo se hablará a profundidad sobre los entes intervinientes en la protección de la propiedad industrial en

general, y en específico sobre cómo estos entes enmarcan las garantías en la patente desde la patentabilidad, es necesario aclarar de forma preliminar que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), es la encargada en sede administrativa de dar respuesta a las solicitudes referentes a la protección bajo los parámetros de la propiedad industrial. Dentro de las actividades normales de la SIC frente a este tema está la constitución de derechos a favor de particulares, personas naturales o jurídicas, también de derecho público a través de actos administrativos. Estas funciones serán ampliadas en el acápite de actores intervinientes.

Los derechos de autor tienen su propia entidad que se encarga de velar por la protección y correcta aplicación de las normas relativas a los derechos de autor, esta es el Departamento Nacional de Derecho de Autor (DNA), el cual se encuentra adscrito al ministerio del interior, y se encarga principalmente para efectos prácticos del registro de las obras y objetos susceptibles de protección en el Registro Nacional de Derechos de Autor. Esta función de registro tiene un carácter netamente probatorio, pues como se explicó anteriormente los derechos de autor nacen con la creación de la obra y no se requiere de un reconocimiento posterior. (Superintendencia de Industria y Comercio, 2005)

#### **4.1.2. Patentes.**

Las patentes son el mecanismo idóneo de protección de las invenciones, pues se constituyen con un reconocimiento estatal a favor de una o un grupo de personas, naturales o jurídicas que son los titulares del derecho de explotación económica sobre la invención protegida, ante esto la OMPI ha realizado la siguiente aclaración:

Las patentes consisten en el derecho otorgado a un inventor por un Estado o por una oficina regional que actúa en nombre de varios Estados, y que permite que el inventor impida o se oponga a que terceros exploten por medios comerciales su invención durante un plazo limitado, que suele ser de veinte años. La patente viene a ser un incentivo en la medida en que ofrece al inventor reconocimiento por su actividad creativa y retribución material por su invención comercial. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, S.F)

El concepto antes descrito es reiterado en la doctrina internacional, la patente: “Es un título que concede el Estado para la explotación en exclusiva, por un tiempo determinado, de una invención. Supone la concesión de un monopolio temporal para la explotación de una invención a cambio de su divulgación”. (López-Cozar & Cuello de Oro Celestino, 2008)

En las anteriores definiciones dadas por un organismo internacional y la doctrina internacional, la patente es el título otorgado por el Estado a través de la Superintendencia de Industria y Comercio; mediante el cumplimiento de unos requisitos legales, dentro de los cuales está describir detalladamente la invención, cumplir con los criterios de patentabilidad y pagar los impuestos que esta acarree.

A pesar de lo anterior pueden existir creaciones que no sean susceptibles de protección a través de una patente, y es por eso que el artículo 20 de la decisión 486 de 2000 establece cuales son estas creaciones que no pueden ser objeto de patentabilidad, a través de una lista taxativa que incluye invenciones cuya explotación coloque en riesgo el orden público, la moral, la salud, la vida de las personas y de los animales, o para preservar los vegetales, el medio ambiente; las plantas, los animales, los procedimientos esencialmente biológicos en la producción de plantas o animales y 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; pero no se considerara contrario a lo anterior en el objeto a patentar, cuando exista una disposición legal o administrativa que prohíba o regule dicha explotación. (Arias, 2012)

Por otro lado, una vez los derechos han sido otorgados al propietario a través de la patente sobre el invento, estos no son absolutos; es decir, que terceros pueden realizar frente a la invención, conforme al artículo 53 de la decisión 486 de 2000: a). Actos en el ámbito privado y con fines no comerciales, b). Actos exclusivamente con fines de experimentos c). Actos exclusivamente con fines académicos; d). El uso de la invención como base inicial para obtener un nuevo material viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido de la entidad patentada. (Arias, 2012)

Así mismo, el Artículo 5er del Convenio de París, manifiesta que no se considera que ataca a los derechos del titular de la patente:

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 que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navío;

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. (1884)

Es decir, no se considera que viole el derecho de patente, el uso momentáneo de los elementos que la integran o sin llegar a causar alguna afectación a la misma, al igual que el uso que se le dé

para impulsar el desarrollo y la obtención de nuevas invenciones; así mismo como método de ilustración y enseñanza.

Por otro lado, la concesión de la patente obliga al creador de la misma a explotar económicamente la invención, pero esto no será exigible en los procedimientos que no se materialicen en un producto.

Frente al incumplimiento de la obligación de explotación económica del objeto creado a razón del no aprovechamiento económico durante un periodo de tres años contados a partir de la concesión de la patente o de cuatro años contados a partir de la solicitud de la misma, en todos los eventos será el que resulte mayor. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), podrá otorgar el Licenciamiento obligatorio no exclusivo a la persona interesada en realizar la explotación económica que no se ejecutó. También podrá otorgarse la licencia obligatoria no exclusiva por el tiempo que dure las razones de emergencia, o de seguridad nacional, e interés público; que dieron origen a esta. (Arias, 2012)

Ante la solicitud de otorgamiento de una licencia obligatoria esta se hará conocer al titular de la patente con fines de salvaguardar el derecho de defensa, el cual debe argumentar dentro del plazo de 60 días la razón del por qué no ha realizado la explotación económica, ante esto, la SIC decidirá si concede o no la licencia.

Si es concedida la licencia, el licenciatarario tendrá la obligación de iniciar la explotación económica dentro de los dos años siguientes a la concesión de la licencia. La licencia obligatoria no será concedida si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas, entre las cuales esta, fuerza mayor o caso fortuito; de igual manera, ocurre cuando se es concedida la licencia obligatoria y la patente no es explotada, mediante la cual debe justificarse su inejecución

por razón de caso fortuito o fuerza mayor; pero a solicitud del titular de la patente se revocará la licencia obligatoria si no se presenta una justa causa por parte del licenciatarario. (Arias, 2012)

Conforme lo anteriormente expuesto, existen dos clases de licencia; aquella otorgada por el titular de la patente de manera voluntaria, y otra concedida por la SIC, previo conocimiento del creador de la invención; ambos eventos consisten en conceder a un tercero la explotación económica de la invención, pero la diferencia entre las dos concierne en el pago de la regalía o canon al titular de la creación, ya que la licencia voluntaria concedida a un tercero trae inmersa la condición del pago de una regalía o canon al licenciante, por parte del licenciatarario o licenciatararios, según lo estipule el contrato, pero la licencia obligatoria no exclusiva no trae inmersa esta condición.

Por último la otra gran diferencia consiste en que la licencia voluntaria es otorgada durante el tiempo de vigencia para la explotación económica de la invención, en cambio, la licencia obligatoria no exclusiva, se otorga cuando ha caducado el derecho que tenía el titular de la invención para la explotación económica.

Son susceptibles de protección las invenciones que cumplan con los requisitos solicitados, a través de la patente de invención o una patente de modelo de utilidad; a continuación se procederá la definición de la primera de estas protecciones.

#### ***4.1.2.1. Patentes de Invención.***

A través de la patente de invención, se protegen nuevos productos o procedimientos, los cuales tienen nuevas formas de realizarse, o plantean la solución a un problema de forma novedosa, por esta razón tienen un alto grado de creatividad, y deben estar enmarcado dentro del concepto de novedad absoluta<sup>4</sup>.

Mediante el documento en el cual se patenta la invención se declara la explotación exclusiva y temporal de esta. Siendo como tal una invención aquella que contenga: novedad: es decir que esta no se encuentre comprendida dentro del estado de la técnica; así mismo que tenga nivel inventivo; el cual establece que la invención no sea evidente y obvia para una persona versada en el tema; y aplicación industrial, esto es que la invención pueda ser utilizada en cualquier tipo de industria. (Arias, 2012.)

De este modo, Para que una persona o una entidad busque que le sea concedida una patente de invención debe remitirse ante la oficina de patentes y así presentar su respectiva solicitud, la cual debe cumplir una serie de requisitos o condiciones de patentabilidad denominados criterios de patentabilidad.

La finalidad que tiene patentar una invención, es la concesión de la potestad al inventor o titular del derecho económico, de explotar económicamente la invención y la exclusividad comercial por un tiempo determinado, ya que a través de la concesión de la patente se impide que terceros no autorizados exploten económicamente la invención.

---

<sup>4</sup> Este concepto será desarrollado posteriormente en el segundo y tercer acápite, según los objetivos de cada sección del trabajo.

El término mediante el cual se puede explotar económicamente una invención exclusivamente es de 20 años, y su oponibilidad tiene un alcance a las actividades de fabricación, negociación, venta, comercialización, distribución de más eslabones de una cadena comercial que no hayan sido reconocidos por el titular. Por consiguiente cualquier uso no autorizado de la invención generará a favor del titular de la patente una compensación equivalente a los perjuicios. Una vez terminado este plazo la patente pasara a ser de dominio público. (Arias, 2012)

Teniendo en cuenta lo anterior el conceder la patente involucra una serie de derechos económicos y comerciales que se pueden simplificar en dos, el derecho a la explotación económica de la invención, y la oponibilidad a terceros de esta explotación, creando una garantía para el inventor e incentivando la invención al mismo tiempo. Una vez concluido el término temporal de protección de la invención, se genera copropiedad en el concepto de dominio público de la invención, una explotación económica en concordancia con el interés general y primacía ante cualquier interés particular conforme al artículo 58 de la Constitución Política.

Conforme a lo dicho por la superintendencia de industria y comercio (SIC), en su guía del año 2008, puede ser objeto de patente de invención un procedimiento, un método de fabricación, una maquina o aparato o un producto. (p. 14)

Las patentes de invención tienen un gran impacto, debido a que mediante estas se crean nuevas invenciones, las cuales deben de cumplir con todos las exigencias determinadas por la ley, entre estas están el provecho económico y la obligación de generar el pago de unos costo por su ejecución, mantenimiento, y concesión, debido a que por sus cualidades generara un gran ingreso y aporte a la industria, tecnología y comercio, del país donde se está llevando a cabo su ejecución.

Los modelos de utilidad presentan grandes diferencias en cuanto a lo sostenido con anterioridad en comparación con las patentes de invención, a consecuencia de esto seguidamente se definirá la patente de modelo de utilidad, la cual es integrante de la propiedad industrial.

#### ***4.1.2.2. Patente de Modelo de Utilidad.***

Consiste en aquellas nuevas formas, configuración o disposición de elementos que permitan un mejor funcionamiento técnico de invenciones existentes, proporcionando una utilidad, o un efecto diferente que no tenía. (Arias, 2012)

El término de protección de un titular de patente de modelo de utilidad es de 10 años; siendo un término inferior al que se concede para la patente de invención. (Arias, 2012)

La decisión 486 de 2000 de la comunidad andina en su artículo 82 determina lo que no se considera modelo de utilidad, entre los cuales están: “las obras plásticas, las de arquitectura, los objetos que tuvieran únicamente carácter estético. Así mismo los que están excluidos de protección a través de la patente de invención”.

Conforme a lo dicho por la SIC, en su guía del año 2008 puede ser objeto de patente de modelo de utilidad, un artefacto, una herramienta, un instrumento, un mecanismo, un aparato, un dispositivo o una parte del mismo. (p.14)

De esta manera los modelos de utilidad no poseen los tres criterios de patentabilidad de una forma estricta; ya que estos están dirigidos a innovaciones no radicales que no comprenden el mismo grado de complejidad técnica que una patente de invención, pero poseen en igual medida novedad y aplicación industrial, debido a que se le va a otorgar a la invención existente un efecto

técnico o una función, con explotación económica aplicable a la industria, diferente al que ya tenía al momento de su creación; No aplicándose el nivel inventivo, ya que puede ser evidente el objeto de concesión de la patente de modelo de utilidad, para una persona versada en la materia correspondiente; además de existir una diferencia entre los modelos de utilidad y la patente de invención en el nivel de aplicación de los criterios de patentabilidad, también la existe en cuanto a los costos que acarrea la concesión y mantenimiento de la patente, debido a que en el modelo de utilidad, este es menor al valor de los contratos de concesión de patente de invención.

Por otro lado, es preciso tener en cuenta que la gran mayoría de los sustentos jurídicos existentes en materia de propiedad industrial es extraída de la normatividad de países industrializados, por este motivo se ocasiona un vacío legislativo ante los eventualidades que tienen origen en los países en vía de desarrollo. Es así que:

En varias ocasiones, la Junta del Acuerdo de Cartagena expresó el deseo de crear, en materia de patentes, una institución propia que no correspondiera a los criterios tradicionales existentes en los países de la subregión, los cuales habían tomado sus leyes de los países industrialmente desarrollados, y no podrían responder a la necesidades económicas de los países en vías de desarrollo. (Pachón, 1984, p. 9).

Para que exista un gran avance en materia de innovación, es necesario que se exijan requisitos mínimos en el registro del modelo de utilidad, ya que si se establecen tramites demasiados rigurosos ocasiona un desanimo en el interés de innovar por parte de las medianas y pequeñas empresas, así como en las personas naturales; quienes buscan mejorar la producción y consumo de los productos que ofrecen. (Arias, 2012).

**4.1.2.3. Diferencia Entre Patentes de Invención y Modelo de Utilidad.**

Tabla 2.

*Patentes de Invención Vs. Modelos de Utilidad*

PATENTES DE INVENCIÓN	PATENTES DE MODELO DE UTILIDAD
Se aplican los tres criterios de patentabilidad de manera estricta	Se aplican dos criterios de patentabilidad de manera menos rigurosa. (aplicación industrial y novedad)
El termino de protección de la patente es de 20 años	El término de protección del modelo de utilidad es de 10 años
Innovaciones de un mayor nivel	Innovaciones de un menor nivel (poseen un escaso valor creativo)
Los costos de concesión y mantenimiento de la patente son mayores.	Posee menos costos la concesión y mantenimiento de la patente
El procedimiento para obtener la concesión de la patente es más difícil.	El procedimiento para obtener la concesión es menos complejo.
La novedad es de carácter mundial.	La novedad es de carácter nacional.

### **4.1.3. Evolución Histórica.**

#### ***4.1.3.1 Historia de las Patentes.***

La concepción de patente no tiene un punto fijo de partida en la historia. Sin embargo se conoce que desde la existencia de la humanidad se ha preocupado el hombre por satisfacer sus necesidades, y desarrollar de una forma menos compleja las actividades cotidianas, es así que se conoce el descubrimiento del fuego, el uso del barro para crear vasijas y otros elementos; de igual manera la actividad de alfarería, y la implementación de la piedra en el diseño de la rueda, más adelante utilizada en la creación de medios de transporte.

De este modo, la evolución histórica en la creación de las invenciones se desarrolló en todos los continentes del mundo, pero para efectos académicos y de profundización se tomará en cuenta los momentos más importantes en la normatividad histórica de dos de esos continentes, en específico Europa y como parte de América algunos países latinoamericanos.

El primer referente histórico se encuentra en Europa, en donde se conoció la primera ley de Patentes expedida en 1474 por el Senado Veneciano en Italia, la cual dispuso que cualquiera que en ese territorio hiciera un nuevo artificio, quedaba obligado a registrarlo, para así usarlo y aplicarlo. Nace una obligación en cuanto a los terceros de no imitar este instrumento durante 10 años, de hacerlo, el objeto sería destruido y tendrían que pagar cien ducados. (Céspedes Arboleda T, Kaiser Breton H, Mendoza Sarasti A. 2000).

Un ejemplo de patente obtenida bajo la anterior norma fue la que se otorgó a Galileo, en donde la invención protegida consistía en bomba de agua producto de su creatividad; pero debido a que

en la época no existía un régimen jurídico que protegiera los derechos de los inventores sobre sus creaciones (económicos o morales), Galileo no facilitó los datos exactos de su invención hasta que existiera un mecanismo de protección adecuado, formando así la figura de la patente como propiedad inmaterial. (Academia Europea de Patentes. 2009)

En esta ley de 1474 se pueden ver unos mínimos lineamientos sobre los criterios de patentabilidad como lo es la Novedad en lo referente a no haber antecedentes sobre el objeto en el territorio exclusivo de Venecia, así mismo la exigencia de ser inédito; y la aplicación industrial, ya que el objeto debía efectuar el desarrollo de una función o suplir alguna necesidad humana lo que hoy en día se llama Utilidad, cumpliendo con lo anterior el objeto sería protegido a través de la patente.

Esta última bajo la condición que la debía fabricar de forma eficaz y con la función que el proponía que realizaba su creación, para no perder los efectos de la patente sobre la misma.

Posteriormente, En Francia mediante la ley del 7 de Enero de 1791 llamada “*du brevet d’invention francais*”; se dispuso que el inventor era el dueño de su secreto y no estaba obligado a revelarlo. Pero cuando lo hiciera adquiriría unas obligaciones y derechos en relación con la disposición normativa.

Entre las obligaciones estaba poseer un conocimiento exacto del objeto y entregar una utilidad al Estado, además que el público pudiera gozar del descubrimiento. Por otro lado, el derecho que tenía la persona era la protección del Estado de sus derechos económicos de explotación, esta protección otorgaba un derecho personal, independiente e intransferible al inventor. Algo que se resalta de esa ley era el Brevet (patente) otorgado por 15 años, en el cual el inventor puede disponer

de su patente como una propiedad mueble por su carácter patrimonial, teniendo protecciones de carácter real. (Céspedes Arboleta, Kaiser Breton, & Mendoza Sarasti, 2000)

Del mismo modo, Además de la ley de 1791 existió el 5 de julio de 1844 la ley Francesa de brevet de invención, en la cual el creador del invento no tenía una propiedad absoluta sino una copropiedad con la sociedad; en donde una vez terminado el tiempo que la ley otorgaba para la exclusividad y protección, este invento pasaba a ser de dominio público; paralelamente, durante el tiempo del Brevet era obligatorio el pago de un impuesto si no se realizaba acarrearba la caducidad del derecho. (Céspedes Arboleda T, 2000).

Por consiguiente, se puede observar el cambio de paradigma puesto que se limita el derecho que el Estado otorgaba a través de la patente al inventor, en la ley del 7 enero de 1791 se le concede al inventor la patente como un derecho de propiedad absoluto que recae sobre esta. En cambio en la ley de 1844 dejo de tener esta característica la propiedad, para evitar la monopolización de ideas y los abusos frente a su comercialización, por lo tanto se le otorgó al inventor solo el derecho que le permitía usar y gozar por un tiempo determinado la invención de manera exclusiva, y una vez culminado este tiempo la creación pasaba a ser de dominio público. Todo esto fue producto de la necesidad obvia de reglamentar la relación entre el titular de la patente y la sociedad.

Respecto a los criterios de patentabilidad en el Brevet de 1844 no se encontraban como se conocen hoy en día pero si especificaban ciertas calidades que debían tener las invenciones como era la novedad mediante la creación de los productos industriales diferentes, la invención de nuevas formas y la aplicación de nuevos medios.

Otro país europeo que tuvo un desarrollo histórico en el tema de patentes es España quien concedió al Catalán Guillén Cabier la primera patente en el año 1522, sobre un instrumento para hacer navegar a los navíos cuando hay calma. (González Sáiz J. 1996).

España en sus distintos códigos penales consagro como un delito las conductas contrarias a la propiedad industrial entre estos estaban:

Código penal de 1822: “Toda conducta de una persona que en perjuicio de tercero falsificara o utilizara cualquier invento o artefacto de otra empresa o nacional español a sabiendas que el inventor tenía el uso exclusivo de la propiedad otorgado por la ley”.

Código penal de 1844, el cual calificaba como delito el uso o falsificación de utensilios de establecimientos industriales, trayendo como consecuencia el decomiso de esto o el cobro de una multa por el doble del valor.

Ley de 1878, castigaba a los usurpadores de inventos que atentaban contra el legítimo poseedor, bien sea fabricando o ejecutando el objeto.

Decreto 1920, tipifico las conductas de falsificación, usurpación, imitación y la competencia ilícita en marcas y patentes. (P, 12-13).

Ley 11 de 1986, por la cual se modifica el régimen de propiedad industrial española y se adapta a los lineamientos de la comunidad europea.

Real Decreto 996 de 2001, “por el que se establece la aplicación con carácter general del procedimiento de concesión de patentes nacionales con examen previo.”

Ley 24 de 2015, mediante la cual se actualiza el régimen de protección de la propiedad industrial conforme a los nuevos lineamientos económicos y tecnológicos, además de simplificar y agilizar la innovación mediante su protección y seguridad jurídica.

España se preocupó por la tipificación de las conductas contrarias a las garantías y derechos otorgados a los creadores de las invenciones, generando así coacción ante aquellos actos que limitaran los derechos de los inventores, pero esto no quería decir que el derecho de los inventores fuera absoluto, era un pacto equitativo entre la persona creadora de la invención y la sociedad en general mediante el respeto a los derecho que cada uno era poseedor.

La propiedad industrial también ha tenido grandes avances en Latinoamérica tal es el ejemplo de México, Argentina, Brasil, Venezuela, Cuba y Puerto Rico, quienes dentro de su normatividad interna gestionaron la protección de este tipo de propiedad; las cuales serán expuestas a continuación.

Inicialmente se encuentra México quien es uno de los primeros países en tener una normatividad referente al tema de propiedad industrial; la cual fue expedida el día 7 de mayo de 1832, conocida como:

La ley sobre el Derecho de Propiedad de los Inventores Perfeccionadores de algún Ramo de la Industria; su objeto era proteger como su nombre lo indica a los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria a través de una figura similar a la propiedad. Dependiendo el tipo de protección era su duración. Si se trataba de una invención, la protección era concedida por diez años, por otro lado en caso de ser una mejora, el tiempo de privilegio era por siete años, por ultimo las invenciones en nuevas ramas de la industria, tenían una protección por cinco años. Por otro lado, es de hacer mención que no era necesario por parte del creador de la

invención o mejora, el cumplimiento del requisito de la novedad o utilidad; habría rechazo de la solicitud solo si se iba en contra del orden público o las buenas costumbres. (P, 25)

Conforme a esto último, se determina que no se hacía un control por parte de la autoridad de patentes, del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, el conceder la protección del derecho de patente estaba encaminado solo a no contrariar el orden público y las buenas costumbres, los cuales en su momento eran más importantes que el avance producido al país en materia industrial, al generarse mayores exigencias, protecciones y garantías a los creadores de invenciones o mejoras.

La primera solicitud ejecutada bajo el amparo de la ley Mexicana de 1832, fue realizada “el día 1 de mayo de 1890; otorgada a Weicert Louis, por un “liquido excitante para elementos galvánicos”; la cual se concedió el día 7 de agosto del mismo año” (P, 25)

Cabe señalar, que el 7 de junio de 1980 se expide la ley de invenciones y perfeccionamiento, la cual:

Amplia los plazos establecidos en la ley Mexicana de 1832, determinando un periodo de veinte años, prorrogable por otros cinco años más; sanciona la no explotación del invento o mejora. Mediante la expropiación de la patente por parte del Ejecutivo Federal; establece la objeción a la solicitud, por parte de terceros en el término de dos meses; manifiesta que los derechos emanados de la creación eran transmitidos. (Melendez,2009)

La ley de 1980 hace efectivo las obligaciones y derechos que nacen al creador de la invención o mejora. En lo que concierne a los derechos refiere a la transmisión de los mismos adquiridos a través del otorgamiento de la patente. De igual manera, las obligaciones nacen en cuanto a explotar la invención o mejora mediante el deber de generar un servicio, utilidad y beneficio a la sociedad,

so pena de ser expropiada por parte del Ejecutivo, debido a que toda propiedad que recaiga sobre una determinada persona debe originar frutos.

Para finalizar con la normatividad Mexicana relativa a propiedad industrial, “En pleno siglo XX, año 1903, se expidió la ley de Patentes de Invención, dentro de esta se señalaba, quienes podían ser titulares de los derechos emanados de la creación, cuales inventos serian patentables y cuáles no”. (Meléndez, 2009,26).

Conforme a lo anterior, esta última ley específica y concreta temas relacionados en otras normatividades, de manera que determina los titulares de los derechos emanados de la invención, ejerciendo así claridad sobre el asunto, por otro lado desarrolla los inventos que serían o no patentables, circunstancia esta que delimita el campo de las creaciones, y genera claridad para quien está interesado en crear invenciones o mejoras; al igual que establece seguridad jurídica, garantías para la sociedad y el solicitante de la patente.

De otro modo, se encuentra Argentina; quien en su Carta Magna de 1853 en el artículo 17 estableció que: “todo autor e inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el tiempo que acuerde la ley”.

El anterior artículo fue desarrollado por la ley 111 de 1864 la cual establecía la diferencia entre descubrimiento e invención. Siendo el descubrimiento un fenómeno natural con una nueva aplicación industrial, y la invención una solución original de un problema técnico. (Céspedes, et al.2000).

Mediante esta ley se generó un avance en Argentina en cuanto a la propiedad industrial, ya que traía inmersa los criterios de patentabilidad como son: la novedad, en cuanto a la creación de

nuevos medios, aplicación industrial, referente a la nuevos productos industriales y nivel inventivo, concerniente a la nueva aplicación de medios conocidos para la obtención de resultados.

Además la ley 111 de 1864 estableció el tiempo para la explotación y exclusividad de la patente, siendo el termino de diez a quince años, así mismo la caducidad cuando pasado dos años desde su expedición esta no se explotaba o se interrumpía la explotación por el mismo periodo. (Céspedes, et al. 2000).

Al igual que en México y Argentina, también existió en Brasil una normatividad referente a la propiedad industrial, aunque estuvo estancado el desarrollo de la misma durante el siglo XIX. Debido a que en 1785 la reina Maria I de Portugal, prohibió las fábricas, y manufacturas en la colonia, con la intención de generar riquezas a la metrópoli a través de monopolios. (Meléndez, 2009)

Demostrándose con lo anterior, la sujeción por parte de las colonias a los países conquistadores, dada la limitación del avance en materia industrial con el fin de lograr un crecimiento económico de la metrópoli mediante la imposición de normativas arbitrarias, y restrictivas de derechos esenciales para un país.

Hasta el año 1809, se dictó el primer decreto referente a propiedad industrial, el cual: “buscaba un mecanismo para otorgar patentes de invención, promoviendo la propiedad industrial y concediendo la protección a la misma por el término de catorce años.” (Meléndez, 2009, 27)

De manera posterior se expide otro decreto por parte del Estado Brasilero, concediendo así: “Incentivos, mediante la entrega de recursos a los inventores, además de otorgar premios a los mismos”. (Meléndez, 2009,27)

La medida adoptada por el Estado Brasileiro es un ejemplo del papel fundamental que cumplen los Estados en las invenciones, mediante la promoción de la misma a través de su financiación en la entrega de recursos a los inventores, así como el incentivo mediante premios, estableciendo de esta manera un impulso a la invención; y logrando el desarrollo de un país entero.

En julio del año 1822 se concedió la primera patente de invención en Brasil: “relacionada con una máquina para descortezar y pulir el café inventada por Luiz Louvain y Simao Clothe”. (Meléndez, 2009,27)

Como hecho posterior a lo anterior, fue la constitución de Brasil del año 1824, la cual hacía alusión a la propiedad de la invención y la retribución al inventor en caso de ser difundida la invención; pero hasta el año de 1930 se dicta la primera ley de Patentes en Brasil, mediante esta se instauró el periodo de protección a los creadores de inventos, tiempo que oscilaría entre cinco y veinte años. (Meléndez, 2009)

A través de las dos últimas normatividades mencionadas en el párrafo anterior se destaca la protección frente a terceros de la propiedad industrial, debido a que la invención no puede ser divulgada en su totalidad sin la autorización de quien la ha creado, es por esto que cuando la invención es difundida y conocida por todas las personas, se hace necesario el reconocimiento económico, a quien ha puesto al servicio y beneficio de la sociedad la creación inventiva; pero habrá que determinar el periodo durante el cual se ejercerá la protección y el pago por parte del Estado a quien creó la invención, debido a que esta es por un tiempo reducido tal y como lo dispone la ley de 1930, privilegio que oscila entre cinco y veinte años.

Además de los países latinoamericanos mencionados con anterioridad también existieron otros países entre los cuales se encuentra Venezuela, quien tuvo su primera normatividad en materia de

propiedad industrial en el año de 1842; así mismo Cuba y Puerto Rico; los cuales regularon por primera vez el tema de propiedad industrial a través del Real Decreto de 27 de marzo de 1826. (Meléndez, 2009)

Por otro lado, el avance histórico en Colombia en materia de propiedad industrial estuvo enmarcado desde la constitución de 1811, en donde este tipo de propiedad era considerada una propiedad en general, es decir poseía las mismas características que cualquier propiedad.

De esta manera, la evolución legislativa en Colombia no ha tenido una gran injerencia en la propiedad industrial, pero los grandes cambios sociales y la preocupación por generar una evolución en el tema ha hecho que Colombia firme una serie de Convenios Internacionales, entre los cuales está el convenio de París para la propiedad industrial creado el 20 de marzo de 1883, revisado en: Bruselas (1900), Washington (1911), Haya (1925), Londres (1934), Lisboa (1958), Estocolmo (1967) y finalmente fue enmendado en 1979. Este incluye en su normatividad a las patentes, las marcas de productos y servicios, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas y la represión de la competencia desleal.

Las disposiciones fundamentales del convenio de París se dividen en tres categorías conforme a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI):

1. **Trato Nacional:** los Estados Contratantes deberán otorgar la misma protección de la propiedad industrial a los nacionales de otros Estados Contratantes, y no Contratantes.
2. **Derecho de prioridad:** la primera solicitud de patente de invención o de registro de la marca que sea presentada en alguno de los países contratantes otorga una protección en todos los demás Estados Contratantes, el interesado debe solicitar la protección en un periodo de 12 meses para las

patentes y los modelos de utilidad y seis meses para los dibujos, modelos industriales y las marcas, pero sin importar que se presente la segunda solicitud en cualquier día dentro de estas fechas a los demás Estados Contratantes, se tendrá como fecha de referencia la primera solicitud que se hizo al Estado Contratante. Es decir existe prioridad para aquellas solicitudes que se presentan en los otros Estados contratantes de manera posterior.

**3. Normas comunes: normas a las que se ciñen los Estados Contratantes**

**a)** En relación con las patentes: cada una de las patentes concedidas por los Estados Contratantes son independientes entre sí.

**b)** En relación con las marcas: la cancelación o anulación de una marca en un Estado Contratante no afecta la de otros Estados.

**c)** En relación con los dibujos y modelos industriales: deben tener una protección por parte de los Estados Contratantes y no pueden ser denegados por el hecho que esos dibujos no sean aplicados o fabricados en el país.

**d)** En relación con los nombres comerciales: deben ser protegidos y no están obligados al depósito o registro.

**e)** En relación con las indicaciones de procedencia: los Estados Contratantes deben contrarrestar la creación de inventos y productores falsos.

**f)** En relación con la competencia desleal: debe existir una protección hacia la competencia desleal. (Organización Mundial de Propiedad Intelectual, S.f.)

El Convenio de París crea consigo un lineamiento a todos los países miembros del mismo, el cual es la base de estudio en lo que concierne a la propiedad industrial en su forma más amplia, resaltando el trato semejante de los ciudadanos integrantes de los Estados Contratantes, y aquellos

que no lo son, en igual sentido se establece el derecho de prioridad y normas comunes; sirviendo de sustento ante las posibles eventualidades que se presenten.

Tiempo después del convenio de París ocurren grandes hechos históricos entre estos está la gran depresión en 1929, la cual hizo que Latinoamérica empezara por preocuparse en exportar sus productos y reemplazar los productos que eran importados pero no se logró un avance en esta materia.

Es así, como en 1961 a través del Tratado de Montevideo, se crea la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), para lograr una integración entre estos países. A raíz de lo anterior, se dio origen al Acuerdo de Cartagena buscando el fortalecimiento de la ALALC. (Meléndez M. 2009)

El 26 de mayo de 1969, se firmó el Acuerdo de Cartagena, También conocido como Pacto Andino, por Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, el cual se adhirió Venezuela en 1973, naciendo de esta manera la Comunidad Andina con el objeto de establecer un desarrollo económico subregional. (Meléndez, M. 2009).

Se expidieron varias decisiones mediante la creación del Acuerdo de Cartagena las cuales fueron:

Decisión N° 24: tenía como objetivo promover la creación de empresas y sociedades nacionales incentivando la inversión nacional, así mismo la creación de una discriminación de capital extranjero, mediante el rechazó a las cláusulas que impliquen trabas en la venta y exportación de los productos en ciertos países, de igual manera la fijación de precios de los mismos. (Meléndez, M. 2009)

Decisión N° 85: toco el tema de las patentes de invención, dibujos, modelos industriales y marcas, estableciendo que la patente debía ser otorgada a aquel invento susceptible de aplicación industrial es decir que se pueda llevar a la industria a través de una actividad productiva que genere provecho económico.

Así mismo, se determinó que no podía ser considerado invención; además consagro el derecho de prioridad mencionado con anterioridad en el convenio de París, y el derecho de exclusividad mediante un periodo de cinco años en primera medida prorrogable por otros cinco años más. (Meléndez, M. 2009)

Decisión N° 313: en su interior ostentaba una división en seis capítulos: Patentes de invención; modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, nombre comercial, y disposiciones complementarias. Paralelamente, en esta decisión se hace alusión al criterio de novedad, referente a que el objeto no esté comprendido en el estado de la técnica, y el criterio de nivel inventivo, concerniente a la necesidad que la creación no constituya algo obvio, a lo que cualquier persona con experiencia en la materia hubiera llegado, dado el estado de la técnica. Por último el plazo de protección establecido para la patente fue ampliado quedando de 15 años prorrogable por cinco años más. (Meléndez, M. 2009).

Decisión N° 344: en esa decisión se añaden dos temas nuevos los secretos industriales y las denominaciones de origen, de igual manera trae consigo una ampliación del plazo de protección que concede la patente el cual sería de 20 años. (Meléndez, M. 2009)

Decisión N° 486: fue aprobada el 14 de septiembre de 2000 en Lima Perú, en esta se entrega la facultad a los Estados partes de fijar los procedimientos internos y surtir los exámenes para conceder las patentes, así mismo, la potestad de determinar la entidad que tiene la capacidad y la

obligación de realizar este trámite en sede administrativa. Por supuesto esta libertad no puede atentar contra el mismo orden jurídico impuesto, en donde las obligaciones claras del Estado son las de garantizar el debido proceso en todas sus dimensiones, a los inventores que quieren acceder a la protección de la patente.

Aunque no existe en la mencionada Decisión, una definición precisa y general de los criterios de patentabilidad, se asume que toma los criterios generales, pues éstos sirven a la finalidad del ordenamiento jurídico de protección a la propiedad industrial Nacional. Los criterios de patentabilidad que considera la Comunidad Andina de Naciones como suficientes, eficaces e idóneos para garantizar la teleología de la protección, son la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial.

Las anteriores decisiones creadas por la Comunidad Andina hacen parte de su ordenamiento jurídico, aportando grandes conocimientos en materia de propiedad industrial, así mismo promocionando el respeto por esta última y el ordenamiento jurídico de cada integrante, siempre y cuando no vaya en contra vía de la normatividad internacional acordada entre los países miembros.

Actualmente hacen parte de la Comunidad Andina de Naciones, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, inicialmente estaba Chile pero este se retiró en 1976, al igual que Venezuela quien dejó de ser miembro pleno hasta el 2006. Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay son Estados Asociados. (Meléndez. 2009)

Después del recorrido histórico normativo en materia de propiedad intelectual se puede establecer, que la creación de nuevas invenciones ha hecho parte de la evolución tenida por el ser humano, y la normatividad jurídica que respalda este crecimiento.

Lo anterior determina que la propiedad industrial es una temática de constante avance y desarrollo a lo largo del tiempo, lo cual genera interés y continuo estudio en esta, es por ello que a continuación se analizará la propiedad industrial, pero más específicamente las patentes de invención; desde la normativa integrante del ordenamiento jurídico colombiano, en el cual se incluye el fundamento constitucional, y su división normativa.

#### **4.1.4. Estructura Normativa de la Patentabilidad.**

En este punto se reconocerá el régimen jurídico colombiano de las patentes de invención. Iniciando con el fundamento Constitucional, mediante el establecimiento de los valores derivados de la constitución en los cuales se cimenta la propiedad industrial. Luego, se identificará las normas constitucionales sobre la propiedad y la propiedad intelectual. Para así más adelante hacer mención a la Decisión 486 de 2000 como norma internacional; y las demás normatividades a nivel nacional relacionadas con patentes.

##### ***4.1.4.1 Constitución Política de Colombia.***

La Constitución Política de Colombia de 1991 se fundamenta en valores y principios que sirven de criterio interpretativo de la actividad del Estado, en cuanto a las competencias de los órganos del poder público y el marco de acción de los particulares respecto de la propiedad industrial, específicamente de las patentes.

Los valores constitucionales se encuentran en el preámbulo, por medio del cual se establecen los fines que aspira realizar la constitución tales como la vida, la libertad, la igualdad, un orden económico y social justo, e impulsar la integración latinoamericana; seguidamente se consagran los principios fundamentales estipulados en los primeros artículos de la Constitución, en los que se señala a Colombia como un Estado Social de Derecho formado en el respeto a la dignidad humana.

Por el hecho de pertenecer a la especie humana, el ser trae inherente en si la dignidad, que lo faculta para exigir de autoridades públicas y de otros particulares el respeto de unas condiciones mínimas de índole personal para llevar una existencia correspondiente a la calidad del ser humano. Por lo tanto, la dignidad humana se protege desde dos esferas, una en las relaciones entre el Estado y los particulares, esto se refleja en la obligación de los funcionarios públicos de tratar a toda persona sin distinción; y la otra, en cuanto a las relaciones entre particulares, toda vez que constituye un deber para estos el respeto absoluto de los derechos de personas sin tener en cuenta sus creencias, opiniones o ideas políticas. (Insignares & Molinares, 2011)

Otro aspecto importante del ser humano es su innata capacidad creativa, que evoluciona en el ser como el producto de su trabajo de investigación científica producir una invención, actitud que de igual forma requiere protección por parte del Estado, ya que mediante esta le concede un aporte a la sociedad con incidencia en la industria, en contraprestación con aprovechar económicamente, por un determinado tiempo, los derechos patrimoniales del cual es sujeto en razón a su invención

Siguiendo con el trato igualitario que debe darse en las relaciones jurídicas como desarrollo de la libertad, se encuentra el principio de igualdad cuyo objetivo es evitar la discriminación y preferencias en virtud de la condición de la persona, y ser garantía para recibir un trato en igualdad

de condiciones por parte de las autoridades públicas, la ley y los particulares. En este sentido, las garantías jurídicas para proteger las relaciones entre los inventores, la puesta en el mercado de su invención y su aprovechamiento económico, deben regirse bajo este principio y así mismo es deber del Estado no incurrir en medidas discriminatorias.

En este sentido y con el objetivo de preservar la igualdad entre los individuos y al mismo tiempo garantizar el constante desarrollo e innovación científica, el estado ha adoptado instrumentos internacionales que cumplen con este papel social. Estos son los criterios de patentabilidad, en donde las innovaciones deben cumplir con disposiciones reglamentarias con el fin de gozar de la protección especial entregada por el estado. (Lopez Díaz, 2011)

Si bien los valores constitucionales se caracterizan por la flexibilidad de interpretación que se les puede dar, no por ello pueden ser indiferentes los operadores jurídicos y en general quienes deban adoptar una decisión vinculante a dichos valores, por el contrario, deben procurar perseguir en sus disposiciones los enunciados axiológicos consagrados en la Constitución; dado a que la justicia resulta un valor determinante en el Estado Social de Derecho porque es una garantía de un orden político, económico y social justo, siendo este principio una reducción al ámbito de discrecionalidad de los poderes públicos, en tanto que en los procesos de creación de normas o en la aplicación de estas deben guiarse por él <sup>5</sup>. Este valor de Justicia que consagra el preámbulo de la Constitución se materializa en la adopción de disposiciones como lo es la Decisión 486, los artículos del Código Civil, Penal y de Comercio sobre las patentes, Decreto 2591 de 2000, Decreto

---

<sup>5</sup> Corte Constitucional, Sentencia C-690 de 1996: “Como a la Constitución subyace las funciones de legitimación, seguridad jurídica y justicia, el juez constitucional debe apartar las disposiciones que por acción u omisión nieguen la esencia misma del ordenamiento superior. Los valores superiores desempeñan un papel de robustecimiento de la norma constitucional en el proceso de creación- aplicación del derecho, por cuanto reduce el ámbito de discrecionalidad de los poderes públicos y los conduce por las líneas superiores trazadas por el Constituyente. Los valores son la cabeza de la Constitución material, son normas jurídicas básicas de la cual dependen todas las demás normas.”

427 de 2001; entre otras, aplicadas por las autoridades administrativas dentro de las cuales se encuentra la Superintendencia de Industria y Comercio, y los jueces, como el Consejo de Estado.

Este concepto de patente, y protección a la invención, encuentra sus raíces en la protección de la propiedad misma, y del patrimonio personal como un elemento de la personalidad, pues la propiedad industrial, en cualquiera de sus formas, es en sí misma una expresión de la propiedad privada, la cual en razón a su importancia social y económica, cumple con características especiales como lo son las licencias obligatorias, en los casos de necesidad pública, aplicando el principio constitucional normalizado en el artículo 58 de la Constitución Política

Otro de los valores constitucionales es el de impulsar la integración latinoamericana. A través de él se pretende que existan vínculos de colaboración en materia económica entre los países de la región, lo cual implica la existencia de un régimen de garantías no solo económicas sino jurídicas para el país inversionista y para el receptor<sup>6</sup>, así como también el respeto hacia la democracia y las instituciones de cada uno de estos; en cuanto a la implementación de los tratados que se suscriban, los cuales deben celebrarse respetando los principios constitucionales y atendiendo a la situación económica y social de cada miembro. Este postulado se materializa cuando el Estado crea un régimen jurídico de acuerdo a los lineamientos internacionales sobre la propiedad intelectual, particularmente la propiedad industrial de conformidad con los tratados internacionales suscritos en esta materia.

Aunado a lo anterior, se procede a describir las normas constitucionales que fundamentan las patentes. Debido al desarrollo científico y tecnológico, la implementación de los descubrimientos

---

<sup>6</sup> Corte Constitucional, Sentencia c-203 de 1995 M.P. José Gregorio Hernández Galindo : *“Es evidente que, para los efectos de adelantar un proceso de mutua colaboración en materia económica entre los distintos países del orbe, se hace indispensable estimular la inversión en las actividades productivas y que ésta, a la vez, resulta impracticable si no existe un régimen de garantías de las mismas adecuado a las necesidades del país inversionista y del receptor.”*

en el sector industrial y el intercambio de bienes y servicios, que estas generan; hacen que se consagren en el marco de los derechos económicos, sociales y culturales dentro de los cuales se encuentra el artículo 58 y el 61 como un desarrollo de los principios de libertad, igualdad, y respeto a la dignidad humana para crear un orden económico y social justo.

La Constitución Política en el artículo 58 establece la garantía a la propiedad privada; reconociendo la función social y ecológica que le es inherente, así mismo consagrando la expropiación. Este artículo es esencial para comprender que en el marco del Estado Social de Derecho, existe por regla general, una protección a la propiedad sin distinción de la materialidad o inmaterialidad de los bienes sobre los cuales recae, además esta tiene una función social, lo que implica en sentido amplio que debe prestar un aporte a la sociedad, es decir, una contribución económica en la generación de riqueza para el país y una función ecológica. En otras palabras, el derecho a la propiedad privada, en el cual se incluye el derecho de propiedad industrial, se encuentra limitado si no cumple con la función social y ecológica, así mismo cuando entra en conflicto con el interés general u otros derechos constitucionales <sup>7</sup>.

Por otra parte, el artículo 61 de la Carta Magna dispone: “El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley”. De esta forma, reconoce y eleva a rango constitucional la protección a la propiedad intelectual, pero deja un

---

<sup>7</sup> En sentencia C-459 de 2011 la Corte Constitucional señaló que: “el artículo 58 de la Constitución protege el derecho a la propiedad y los demás derechos adquiridos “con arreglo a las leyes civiles” y dispone su función ecológica y social. Por tanto, la Constitución solamente protege el derecho a la propiedad en la medida en que su adquisición se haya ajustado a los requerimientos del ordenamiento jurídico y siempre y cuando cumpla la función social y ecológica que por disposición superior está llamada a desempeñar. Este mismo artículo constitucional reconoce que en caso de conflicto entre el derecho a la propiedad particular y el interés general, éste debe primar y el derecho de propiedad ceder en procura de la satisfacción de aquel. Es decir, de conformidad con la configuración constitucional, el derecho a la propiedad –como todos los derechos constitucionales- no tiene un carácter absoluto o intangible y puede ser limitado cuando no se aviene a las reglas impuestas en el ordenamiento, especialmente (i) cuando no cumple la función social o ecológica que está llamada a prestar, (ii) cuando su adquisición no se ajuste a las previsiones de la normativa vigente y (iii) cuando entra en conflicto evidente con el interés general u otros derechos constitucionales y, después de una adecuada ponderación, en el caso concreto se hace necesario limitarlo.”

marco de discreción para que el legislador para que defina su contenido, siendo esto parte de las funciones del legislativo en virtud del numeral 24 del artículo 150.

La definición dada por el constituyente en el párrafo anterior incluyó la propiedad industrial y los derechos de autor dentro de la rama de la propiedad intelectual. Existiendo un desarrollo legislativo para la materialización de esta disposición constitucional en la Ley 178 de 1994 y Ley 463 de 1998 respecto de la propiedad industrial y en cuanto a los derechos de autor con la promulgación de la Ley 44 de 1993 entre otras disposiciones.

Sin embargo, en la parte orgánica de la constitución, específicamente en el numeral 24 del artículo 154 se estableció como función del Presidente de la República “Conceder patente de privilegio temporal a los autores de invenciones o perfeccionamientos útiles con arreglo a la ley.”. Por lo anterior, también corresponde por mandato constitucional al máximo jefe del órgano ejecutivo proteger la propiedad industrial. Esta disposición normativa es comprendida por la jurisprudencia constitucional como una facultad que la ejerce el presidente a través de la Superintendencia de Industria y Comercio previo al trámite administrativo en el que se deben dar garantías al debido proceso para concederla. Así lo señaló en sentencia C-095 de 1993:

(...) Quiere esto decir, que en su calidad de administrador General de la Nación, el Presidente de la República, tiene la competencia para otorgar las patentes de invenciones a las personas, que previos los requisitos legales del caso, así lo soliciten a la autoridad a quien él, le haya delegado esta competencia y que para el caso colombiano, es la Superintendencia de Industria y Comercio. El trámite para la obtención de una patente es eminentemente administrativo y se surte ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia

citada, otorgada la cual se genera el derecho personal para su titular del reconocimiento, utilidad y aprovechamiento económico de la invención (...).

De otro modo, tal y como se ha hecho mención en varias ocasiones la normatividad más importante en propiedad industrial, específicamente patentes, es la Decisión 486 del año 2.000 por esta razón, seguidamente se pasará a describirla, haciendo referencia a los primeros artículos que tratan sobre el régimen común de la propiedad industrial, y posteriormente abordando el Título II que corresponde a las patentes de invención.

#### ***4.1.4.2. Decisión 486 del 2.000, Comunidad Andina de Naciones.***

Sin duda alguna en la normatividad andina se encuentran contenidos los conceptos jurídicos concretos sobre la protección de la propiedad industrial. La decisión 486, la cual se encuentra vigente es la normatividad marco andina de la propiedad industrial cuya legitimidad se desprende del mismo pacto que vincula a los países de la comunidad andina de naciones.

Frente a la incorporación de estas normas comunitarias al ordenamiento nacional, es necesario aclarar en primera medida que la voluntad de los intervinientes dentro del pacto andino se expresa en “decisiones” las cuales tienen un carácter vinculante para las partes en virtud del acuerdo de Cartagena, y en razón a este y en las funciones de la comunidad andina, la normatividad expedida por esta no requiere de refrendación o aceptación interna de los países miembros, pues esta es aplicables desde el momento en el que se publica en la gaceta oficial de la comunidad andina de naciones. (Alegrett, 2007)

La normatividad que da origen a la “Comunidad Andina” es el pacto de Cartagena, celebrado entre los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, y tiene el siguiente objetivo, enmarcado el artículo primero del clausulado.

Artículo 1.- El presente Acuerdo tiene por objetivos promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social; acelerar su crecimiento y la generación de ocupación; facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano. (Comunidad Andina, 1969)

En razón a este objetivo es que se han creado normatividades comunitarias, que van desde la regulación de cargas impositivas a nivel comunitario, como lo son el Arancel Externo Común, la reglamentación de Aduanas y finalmente la regulación de los temas de propiedad industrial.

La regulación normativa de la comunidad andina con respecto a la propiedad industrial vigente es la decisión 486 expedida en el 2.000, la cual normaliza este aspecto en todos los países de miembros de la comunidad andina, y contiene finalmente los mismos principios y objetivos de cooperación internacional que se desprenden del acuerdo de Cartagena.

Dentro del contenido normativo de la decisión 486, se regulan los aspectos relativos a la protección de invenciones a través de la patente, y como es claro, se establecen cuáles son los requisitos que debe tener un invento para acceder a esta protección, dichos requisitos son denominados los criterios de patentabilidad. A continuación se realiza una descripción muy breve del contenido literal de cada uno de los artículos que contienen estos criterios.

El artículo 16, señala que la novedad de la invención se determina si no está dentro del estado de la técnica, la cual comprende todo lo que haya sido accesible al público por descripción escrita,

oral, comercialización, utilización y cualquier otro medio antes de la solicitud de la patente o de la prioridad reconocida. Aunado a ello, se debe considerar el contenido de una solicitud de patente en trámite que haya sido publicada o que haya transcurrido el termino del artículo 40, esto es dieciocho meses desde la presentación de la solicitud que se desplegó con anterioridad a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se examine, dicho termino trae como consecuencia tener el carácter de público y ser consultada, lo cual hace que se encuentre comprendida la invención dentro del estado de la técnica; para ello, en el caso de Colombia, La Superintendencia de Industria y Comercio- SIC o la oficina nacional competente en cada país, ordenará la publicación de la solicitud, sin perjuicio del referido termino, el solicitante tiene la facultad de pedir se publique su solicitud una vez concluido el examen de forma.

El artículo 18, establece que una invención tiene nivel inventivo, siempre que para una persona oficialmente versada en la técnica de dicha invención, no resulte obvia la misma, ni se derive de manera evidente del estado de la técnica.

El artículo 19, manifiesta que una invención tiene aplicación industrial cuando pueda ser producida o utilizada en cualquier tipo de industria, entendida esta última como cualquier actividad productiva entre la cual se encuentra los servicios.

Con todo y lo anterior, se procede ahora a describir las normas a nivel Nacional. En cuanto al Código Civil colombiano, el artículo que trata de la propiedad intelectual es el artículo 671, el cual establece la especialidad de las leyes por las cuales se rige este tema, pero además determina el concepto de autoría de las producciones nacidas del talento (derechos de autor) o nacidas del ingenio (propiedad industrial).

En cuanto a la incorporación de esta decisión dentro del bloque de constitucionalidad, es necesario mencionar el escrito realizado por Luis Carlos Plata y Donna Yepes (2009, p. 4) frente a la naturaleza de las normas comunitarias andinas, en donde se retoma la teoría propuesta por Pallares Bossa donde el “Derecho internacional juega un papel importante como fuente del derecho constitucional moderno”, según se manifiesta en su tesis.

Es en razón a la afirmación anterior es que los tratados internacionales hacen parte del derecho interno del país, incluso alcanzando el estatus de fuentes directas de dicho derecho. Estas afirmaciones encuentran sustento jurídico en el ordenamiento colombiano a través de decisiones jurisprudenciales, en donde, y para el caso en concreto, la Corte Constitucional en Sentencia C 1490 del año 2000 confirmó la incorporación de la normatividad andina vigente sobre la propiedad industrial de la siguiente manera:

La Decisión 351 de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que contiene el Régimen Común sobre derecho de autor y conexos, dado que regula los derechos morales de autor, que son derechos fundamentales, a la luz de lo dispuesto en el artículo 93 de la C.P, se incorpora al bloque de constitucionalidad; no ocurre lo mismo con el Acuerdo a través del cual se estableció la Organización Mundial de Comercio –OMC–, cuya materia no puede incorporarse al bloque de constitucionalidad, pues no corresponde a aquellas a las que se refiere el citado artículo 93 superior.

En extensión a la argumentación realizada por la Corte Constitucional, la Decisión 486 del 2.000, subroga la Decisión 351 de 1993, actualizándola a las nuevas necesidades y tendencias internacionales en relación a la propiedad industrial y en consonancia se encuentra incorporada al bloque de constitucionalidad de la misma forma.

#### ***4.1.4.3. Código de Comercio Colombiano.***

Por otro lado, el Código de Comercio contempla de forma especial la propiedad industrial; sin embargo, la Decisión 486 del año 2000 derogó tácitamente el título segundo de este código, a lo cual estableció una nota aclaratoria de la aplicabilidad del acuerdo de Cartagena, excepto en los siguientes artículos: 539, 550, 554, 556, 557, 564, 569 al 571, 594, 596 y 603 al 618. A pesar de la vigencia de estos artículos, la mayoría manifiesta estipulaciones procesales, judiciales o derechos particulares no comprendidos en la normatividad andina; así mismo ninguno de los artículos vigentes en el código de comercio establece normas relativas a la patentabilidad o sus criterios.

#### ***4.1.4.4. Código Penal Colombiano.***

De igual manera, el Código Penal colombiano, ley 599 de 2000 tipifica delitos en contra de la propiedad industrial, existiendo así una protección penal para la prevención de actos que ocasionen grandes daños a las invenciones, generando coacción ante estos. Los artículos 302,307 y 308 de la ley en mención establecen:

La tipificación de los delitos de usurpación de marcas y patentes (Utilizar nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial sin autorización), uso ilegítimo de patentes (fabricar producto sin autorización) y violación de reserva industrial o comercial (Emplear, revelar o divulgar secreto empresarial protegido). (Arias, 2012, p, 60)

Estipulando Los anteriores artículos dos tipos de sanciones, las penas privativas de la libertad y la multa, al momento de incurrir en alguno de las prohibiciones que dispone el Código Penal.

#### ***4.1.4.5. Síntesis general.***

Conforme a lo expuesto en este acápite es viable afirmar la importancia de la Decisión 486 de 2000 en el ordenamiento jurídico colombiano, dado a la jerarquía normativa concedida por el bloque de constitucionalidad en el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia, es así que esta norma ha incidido en las decisiones tomadas por los órganos administrativos, entre los cuales se encuentra la SIC y los jueces nacionales, tales como el Consejo de Estado; por otro lado el Estado colombiano mediante una labor legislativa poco activa dispone una normatividad nacional incompleta, solo establece que existe una propiedad intelectual, la cual es objeto de derechos por parte del Estado.

Es en razón a esto que este ente se ha dado la tarea de solo establecer una coacción a quien atente contra la propiedad industrial; y deja la labor legislativa a cargo de la rama del poder público correspondiente. Por esto en Colombia existe poco desarrollo normativo nacional, dejando un campo abierto al papel importante que juega la jurisprudencia en el ordenamiento jurídico colombiano. Y a una normatividad internacional, la cual trata de llenar y acoger al máximo todas las eventualidades posibles por presentarse.

#### **4.1.5. Criterios de Patentabilidad.**

Las invenciones susceptibles de ser patentadas deben cumplir con los siguientes requisitos. En este sentido, y en coherencia con el desarrollo del capítulo, se le presenta al lector, la descripción jurídica de cada uno de los criterios de patentabilidad, acompañada de una corta reflexión doctrinal sobre el tema. Lo anterior en razón a que se describirán extensamente los criterios de patentabilidad

señalados en un primero momento, en el capítulo segundo, dentro de los cuadros de información jurisprudencial, y en un segundo momento, en el desarrollo del tercer capítulo.

Esta estructura garantiza, que una vez se desarrollen a cabalidad los conceptos dogmáticos jurisprudenciales de los criterios de patentabilidad, el lector tenga las herramientas suficientes para discernir los conceptos y aplicarlos conforme lo contempla el Consejo de Estado y el Tribunal Andino de Justicia.

#### ***4.1.5.1. Novedad.***

Es el primer requisito que debe cumplir una creación que desee obtener una patente de invención; de acuerdo a la obra de Mayor, A de 2005, el criterio de novedad “se satisface cuando una creación no está comprendida en el estado de la técnica o estado del arte anterior o previo, lo cual equivale a decir que la invención no debe haber sido conocida públicamente en ningún lugar del mundo”. (p.411)

Conforme a la anterior definición, cuando se hace alusión al estado de la técnica quiere decir según lo sostenido por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante su guía de patentes, en el 2008, “toda información que se haya hecho accesible al público a través de cualquier medio, ya sea por descripción, escritura u oral, o por utilización o comercialización”. (P.15).

El texto normativo de la decisión 486 del 2.000 es el siguiente:

**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 se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.

#### ***4.1.5.2. Aplicación industrial.***

Como segundo requisito para la concesión de patentes de invención, se encuentra esta exigencia con carácter netamente económico, estimulante para el crecimiento de la industria y la tecnología en el territorio sobre el cual se ejecutara, característica de las invenciones en materia de propiedad industrial; es por esto que se convierte en el criterio de patentabilidad con más factibilidad de ser cumplido, debido a los avances tecnológicos en materia industrial y comercial.

De acuerdo con el autor Cabrera:

Una invención se considerara que posee aplicación industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria o actividad productiva. El término “industria” se entiende en sentido amplio, que incluye la artesanía, la agricultura, la ganadería, la pesca y los servicios, entre otros. (2011, 28)

El texto normativo de la decisión 486 del 2.000 es el siguiente:

**Artículo 19.-** Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

#### ***4.1.5.3. Nivel Inventivo.***

Es el tercer requisito para conceder las patentes de invención, deriva su concepto de la doctrina internacional, va enfocado especialmente no a su definición exacta y certera, por el contrario, esta se ha dedicado a definir o delimitar los alcances del examen de nivel inventivo, que tienen que superar las invenciones de producto o procedimiento, para lograr ser patentadas.

En relación a esto, autores como Cabrera, en su obra de 2011, parten de una definición del examen estándar: “Se considera que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona capacitada en la técnica correspondiente, la invención no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica pertinente” (p.28)

El texto normativo de la decisión 486 del 2.000 es el siguiente:

**Artículo 18.-** 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.

## 4.2. Capítulo II - Los Criterios de Patentabilidad en el Consejo de Estado

### 4.2.1. Actores intervinientes.

#### 4.2.1.1. *¿Quiénes intervienen en el proceso de patente? ¿Por qué y como lo hacen?*

La solicitud de concesión de una patente puede ser requerida por una persona natural o jurídica, bien sea actuando directamente o mediante representante legal debidamente acreditado; esta se realiza conforme al artículo 26 de la Decisión 486 del año 2000, ante la oficina nacional competente; en Colombia la oficina nacional competente acorde al decreto 4886 de 2011 en su artículo 3 numeral 26 es la Superintendencia de Industria y Comercio; mediante este decreto se establecen las funciones del ente estatal antes mencionado entre las cuales está : “Decidir las solicitudes de patentes de invención, decretar la caducidad de las patentes de invención y otorgar licencias obligatorias de patentes, en los casos previstos en la ley.”

La Superintendencia de Industria y Comercio realiza la anterior función a través de la Dirección de Nuevas Creaciones, vinculada a la Delegatura de Propiedad Industrial integrante de la Superintendencia, la cual tiene como funciones de acuerdo al artículo 20 del decreto 4886 de:

1. Tramitar las solicitudes de patentes de invención.
2. Tramitar las solicitudes de licencias obligatorias de patentes de invención
3. Adelantar los trámites de caducidades de patentes de invención (...)

(...)5. Decidir las solicitudes relacionadas con patentes de modelos de utilidad, así como las demás actuaciones posteriores a la concesión del derecho.

6. Decretar la caducidad de las patentes de modelos de utilidad.

Es decir, la solicitud de concesión de una patente de invención es presentada ante la Dirección de nuevas creaciones, quien después de verificar si esta cumple o no con los requisitos que debe llenar y las exigencias legales, ordena publicar el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, para verificar que no exista oposición por parte de terceros.

Así mismo, la División de nuevas creaciones puede requerir al solicitante para que presente argumentos y aclaraciones que considere pertinentes, ya que al momento de realizar un análisis de fondo en la solicitud se pueden encontrar elementos en algunos de los documentos presentados que afecten la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial.

Una vez surtido lo anterior la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución administrativa decide si concede o no la patente de invención conforme las exigencias legales establecidas y el cumplimiento de los criterios de patentabilidad, ante esta resolución administrativa procede solo el recurso de reposición; tal y como lo dispone el artículo 74 de la ley 1437 de 2011, el cual determina los recursos contra los actos administrativos, los cuales son por regla general el recurso de reposición y el de apelación, estableciéndose en su inciso cuarto que no habrá recurso de apelación para las decisiones de los superintendentes. Es decir ante los actos administrativos emitidos por la Superintendencia de Industria y Comercio solo procede el recurso de reposición, para que este ente aclare, modifique, adicione o revoque la decisión emitida.

Conforme lo anteriormente expuesto, se puede instituir que aquel interesado en la concesión de una patente que le fue negada su solicitud, tiene la opción de presentar un recurso de reposición

ante el acto administrativo que negó la misma, pero en el evento que este acto administrativo sea confirmado en la resolución que resuelve el recurso de reposición, cuenta este solicitante con la jurisdicción administrativa, mediante una demanda de Nulidad y restablecimiento del derecho tal y como lo dispone el artículo 138 de la ley 1437 de 2011, el cual sostiene que toda persona que sienta lesionado un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica con ocasión a la emisión de un acto administrativo particular o general, podrá solicitar la nulidad del mismo, en conjunto con la reparación del daño ocasionado o que se restablezca su derecho.

El órgano competente para resolver la demanda de Nulidad y Restablecimiento del derecho que se presente ante los actos administrativos emitidos por la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial es la sección primera del Consejo de Estado, tal como lo Establece el Acuerdo 55 de 2003, mediante el cual se regula el reglamento interno del Consejo de Estado, este en su artículo 13 determina que la sección primera del órgano antes mencionado tendrá a su cargo los procesos de simple nulidad de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones.

Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versan sobre asuntos no asignados a otras secciones son los de materia de propiedad industrial, entre otros, debido a que las otras cuatro secciones se encargan de: los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos de carácter laboral no provenientes de un contrato de trabajo; así mismo los asuntos agrarios, contractuales, mineros y petroleros, por otro lado los que atiendan procesos distintos a los de carácter laboral, relacionados con actos administrativos expedidos por las siguientes entidades: Consejo de Política Económica y Social- CONPES, Superintendencias Bancaria, Superintendencia de Valores, Junta Directiva del Banco de la República Ministerio de Comercio

Exterior y Fondo de Garantías de Instituciones Financieras; y los asuntos distintos de los de carácter laboral, contra actos de contenido electoral.

De esta manera, en caso de ser negada la solicitud de patente, el Consejo de Estado mediante sentencia puede declarar nula la resolución ante la cual se negó la patente de invención solicitada, y la resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio que resuelve el recurso de reposición, interpuesto contra la resolución que negó la patente de invención; por otro lado, el Consejo de Estado como medida para el restablecimiento del derecho puede decidir si concede la patente de invención, y ordenar la expedición del certificado de patente correspondiente, con su respectiva publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial para los efectos pertinentes. De igual manera a través de su decisión el máximo Tribunal Administrativo puede denegar las pretensiones de la demanda.

Antes de tomar la decisión sobre el asunto en la sentencia, el Consejo de Estado solicita al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, una interpretación prejudicial, esto se realiza teniendo como base el artículo 29 del tratado del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena según el cual “los jueces que conozcan de un proceso en que deba aplicarse alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena” solicitarán la interpretación prejudicial del Tribunal. (Corte Constitucional Auto 054/2004, M.P. Eduardo Montealegre Lynett).

Es decir, cuando un juez de carácter nacional va a aplicar la decisión 486 de 2000 emitida por la CAN; norma integrante del ordenamiento jurídico del acuerdo de Cartagena, debe solicitar una interpretación prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dado a que

esta es una manera de ejercer cooperación entre los dos tipos de jueces, así como también un instrumento de guía para la toma de su decisión.

Lo anterior, debido a la competencia territorial que tiene el órgano supranacional en los cuatro países miembros de la Comunidad Andina, para el conocimiento de los procesos de: la acción de incumplimiento, la interpretación prejudicial, el recurso por omisión o inactividad, la función arbitral y la acción laboral.

Es así que, La interpretación prejudicial requerida por el Consejo de Estado es con la finalidad que el Tribunal de justicia Intérprete la Decisión 486 de 2000, de esta manera se logra que el máximo órgano administrativo aplique la norma comunitaria. (Comunidad Andina, s.f).

La solicitud de interpretación prejudicial al órgano supranacional es porque, esta constituye un presupuesto procesal, sin el cual el juez nacional no podrá pronunciarse de fondo acerca del asunto sometido a su consideración, como consecuencia de la aplicación de normas propias del Derecho Comunitario Andino. A raíz del presupuesto procesal que tiene la interpretación, su ausencia, puede ser motivo de nulidad de la sentencia. (Procuraduría cuarta delegada ante el Consejo de Estado, 2012.)

En consonancia con lo expuesto, la solicitud por parte del Consejo de Estado de la interpretación prejudicial tiene dos connotaciones:

1. La búsqueda de complementación, integración, y apoyo por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante un acto de lealtad.
2. Un requisito procesal indispensable, para que la sentencia dictada en esta instancia, no este viciada de nulidad alguna, y exista un debido proceso.

Para concluir, en el proceso de solicitud de concesión de una patente de invención, interviene: el solicitante, la División de nuevas creaciones, y el Consejo de Estado, pero antes de dictar sentencia este ente solicita al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial de los artículos pertenecientes a la decisión 486 de 2000 emitida por la CAN, objeto de estudio en el caso concreto.

En razón a lo anterior, y como consecuencia de la acción judicial del Consejo de Estado, que se presta para dirimir los conflictos jurídicos generados en disputas donde la decisión de fondo se toma en base a la patentabilidad, se analizarán en el segundo capítulo diez sentencias con conceptos concluyentes frente a los criterios de patentabilidad, conforme a la metodología de Carlos Bernal Pulido.

En razón a esta función y siendo el Consejo de Estado el órgano judicial competente dentro de la jurisdicción colombiana para conocer los conflictos con fundamento en la patentabilidad de las invenciones, los análisis jurisprudenciales a realizar en el marco de este trabajo, serán sobre las sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho emitidas por esta corporación, frente a los actos administrativos emitidos por la SIC. En el capítulo a continuación se explica la metodología utilizada para los análisis, implementando los cuadros de análisis jurisprudencial, para una vez cumplida en esta etapa, en el capítulo tercero se procederá a compilar y realizar el análisis de los conceptos extraídos de la jurisprudencia.

#### **4.2.2. Estructura del Análisis Jurisprudencial.**

La estructura del análisis jurisprudencial propuesto en este trabajo comprende una variedad de aspectos utilizados para asegurar la correcta extracción, comprensión y análisis de los criterios de patentabilidad, estos aspectos son aplicados individualmente, pero en conjunto establecen una estructura sólida desde la cual se genera la base para el análisis de la jurisprudencial.

El primer aspecto de la estructura, es la elección de la metodología de Carlos Bernal Pulido como guía de fondo para realizar los análisis de forma ordenada y sistemática, estableciendo parámetros aplicados en igual medida a todas las sentencias de la muestra; este aspecto se desarrollará en el acápite 2.2.1. Acto seguido, se establecerán los criterios de selección jurisprudencial, en relación con el universo y la muestra que se estableció según los criterios de pertinencia, relevancia, idoneidad y demás señalados en el acápite 2.2.2., los cuales se ciñen al alcance del objetivo de este trabajo.

La etapa de planeación del análisis jurisprudencial desemboca inevitablemente en la selección de las sentencias que se analizarán según la metodología escogida, lo cual se evidencia en el acápite 2.3.1., en la tabla resumen de selección jurisprudencial. Esta selección jurisprudencial, será tamizada y filtrada en sus definiciones, conceptos y consideraciones legales a la luz del cuadro de análisis jurisprudencial preparado según las indicaciones de la metodología de Carlos Bernal Pulido, y en consideración del estudio particular de la materia, lo cual se dispone para el lector en el acápite 2.3.2.

Teniendo la estructura del análisis jurisprudencial definida, tanto desde lo dogmático, como desde lo metodológico, los análisis serán presentados en los cuadros de análisis preparados en orden cronológico dando estricto cumplimiento a los lineamientos estipulados. Esto se desarrolla

en la sección 2.3.3., y cada cuadro de análisis tendrá una sección única para su correcta identificación e individualización.

#### ***4.2.2.1 Metodología de Carlos Bernal Pulido.***

Los jueces constitucionales y ordinarios están sometidos al imperio de la ley; y a la jurisprudencia emitida por las altas cortes, las cuales son: la Corte Suprema de Justicia, la Corte constitucional; y el Consejo de Estado; este último, es el máximo órgano administrativo encargado de resolver las controversias que se presenten en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial; tal y como se sostuvo en el capítulo anterior; siendo coherente realizar un análisis jurisprudencial de las sentencias emitidas por el máximo órgano administrativo; con el fin de determinar cuál es el alcance que le ha dado el Consejo de Estado a los criterios de patentabilidad en su jurisprudencia.

Para efectuar los respectivos análisis jurisprudenciales se hace necesario la aplicación de la metodología implantada por el académico Carlos Bernal Pulido en su libro el Derecho de los Derechos; en el cual instauró que la obligatoriedad del precedente radica en la *ratio decidendi* establecida en las sentencias (Bernal Pulido, 2005); así mismo, sostuvo el autor:

Las sentencias de las altas cortes – no sólo las de la Corte Constitucional, sino también las de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado- deben respetarse, no por ser precedente judicial- pues son simple criterio auxiliar-, sino porque de ello depende el respeto al derecho fundamental a la igualdad y la garantía de coherencia en el ordenamiento jurídico y en el sistema judicial. (P. 61)

Conforme a la anterior cita, se afirma el papel fundamental de la jurisprudencia del Consejo de Estado a través del respeto a la misma, y la garantía del principio de igualdad, dado a que este principio es el fundamento del precedente; en razón a que, si existen dos casos con las condiciones fácticas iguales se fallaran ambos de manera igual; de lo contrario se generaría una vía de hecho al violar el derecho fundamental de la igualdad; garantizando así, la seguridad jurídica a la que tienen derecho los ciudadanos; además de mantener una coherencia en el ordenamiento jurídico en cuanto al cambio drástico e imprevisto de la jurisprudencia por parte del órgano superior.

Por tal motivo, al momento de analizarse una sentencia emitida por una de las Altas Cortes, es necesario determinar el *decisum*, *la ratio decidendi* y *los obiter dicta*; los cuales se definen de la siguiente manera según el autor Carlos Bernal Pulido:

1. *Decisum*: hace referencia al fallo emitido por el juez; o la solución otorgada para el caso concreto objeto de estudio.
2. *Ratio decidendi*: mediante esta se establece el precedente judicial, debido a que tiene fuerza vinculante; siendo aquella que contiene las razones jurídicas, reglas, subreglas, y principios base de la decisión judicial; por tal motivo, guardan estrecha relación con la parte resolutive; lo cual hace que sea obligatoria para las autoridades.
3. *Obiter dicta* o “*dichos de paso*”: es un concepto teórico auxiliar que sirve para resolver el caso; estos serán tenidos en cuenta al momento de tomar la decisión, pero en ningún momento llegaran a ser vinculantes directamente. (P. 177)

De esta manera, se convierte en relevante realizar el análisis jurisprudencial a las sentencias del Consejo de Estado, teniendo en cuenta la *ratio decidendi*, *el obiter dicta* o dichos de paso y el *decisum*; para así, establecer la motivación del máximo órgano administrativo al momento de

emitir una decisión, siendo de gran preeminencia los conceptos emitidos por este órgano, en donde define y otorga el alcance de cada uno de los criterios de patentabilidad; concediendo así, parámetros para aquellas personas interesadas en patentar, y de esta manera ilustrar la forma en como concibe el máximo tribunal administrativo cada uno de los requisitos para conferir las patentes de invención.

Esto se complementa con la metodología cualitativa, en donde se busca la identificación y unificación de conceptos, para lo cual esta metodología encaja de manera precisa en razón al uso de la ratio decidendi para identificar los pronunciamientos relevantes al decimum, incluyendo incluso el obiter dicta en razón a los elementos no esenciales del análisis pero aportan contexto y profundidad a los conceptos identificados.

Por otro lado, es necesario anexar al análisis jurisprudencial que se va ejecutar la interpretación prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación convertida en un requisito procesal indispensable para que no sea objeto de nulidad la sentencia anunciada por el Consejo de Estado, a través de esta interpretación prejudicial como su mismo nombre lo indica, se interpretan las decisiones expedidas por la Comunidad Andina de Naciones, entre las cuales está la decisión 344 y 486 de 2000; objeto de aplicación por parte del Juez Administrativo. Quien en su gran mayoría toma como referente las sentencias e interpretaciones de este órgano internacional, al momento de motivar y emitir una decisión.

En síntesis, el uso de esta metodología no solo es de gran importancia para el desarrollo de este trabajo por su naturaleza y su extrema compatibilidad con la metodología cualitativa, pues además ofrece valores agregados desde el sentido de la sistematización de la información para su análisis,

teniendo en cuenta su relevancia jurídica en cada caso en particular conforme a la postura vinculante de las jurisprudencias del Consejo de Estado.

#### ***4.2.2.2. Selección jurisprudencial.***

Las sentencias emitidas por el Consejo de Estado halladas en la relatoría de este máximo órgano fueron seleccionadas de acuerdo a los criterios que se relacionan a continuación, los cuales fueron escogidos teniendo en cuenta la pertinencia y conducencia de los mismos frente a la información relevante para el cumplimiento del objetivo del trabajo:

1. Sentencias referentes al tema de propiedad industrial, más específicamente patentes de invención en los criterios de patentabilidad:

De las cuales se señalaron sesenta y seis sentencias; quedando así, mediante un filtro restrictivo solo diez sentencias, referentes a las patentes de invención sin importar a qué tipo de industria se fuera a aplicar cada una de las invenciones, las cuales tratan los requisitos de patentabilidad en el desarrollo de las mismas; radicando así el problema central en el cumplimiento o no de los criterios de patentabilidad; mediante el análisis de cada uno de estos y su aplicación en cada caso concreto.

1. El año en el que se empieza a aplicar la decisión 486 de 2000: Realizando una revisión detallada de cada una de las sentencias, se logra establecer que la decisión no es aplicada desde el momento de su promulgación en instancias judiciales en razón a fecha de presentación de la solicitud de patente, por lo cual, en aras de limitar el trabajo adecuadamente, análisis se inicia

desde el 2008, al año 2013, fecha última en la que aparecen registradas las sentencias referentes a patentes de invención, en la relatoría del Consejo de Estado.

2. Punto de valoración: Dentro de las sentencias emitidas por el Consejo de Estado objeto de análisis en la presente investigación, se tiene en cuenta los requisitos desarrollados en cada una de estas para conceder las patentes de invención, pero los mismos están integrado por varios componentes; a modo de ejemplo, la novedad integra el concepto del estado de la técnica, el cual será objeto de estudio en cada una las sentencias, así mismo el nivel inventivo estará comprendido Por el estado de la técnica desde una concepción diferente a la novedad, de igual manera la noción de una persona versada en la técnica y por último, el requisito de aplicación industrial, el cual está constituido desde cualquier tipo de industria. Conforme a esto, se determinara el criterio más utilizado en todas las solicitudes de patentes de invención y el menos desarrollado por las mismas.

En consideración a lo anterior, se realizó la búsqueda de sentencias relativas y con temas similares al abordado en el presente trabajo, dentro del buscador del Consejo de Estado, en la sección primera. Dicha búsqueda resultó en la identificación de 133 sentencias en total en donde se coincidía con algún parámetro de búsqueda por palabras clave. El primer filtro utilizado fue el temporal, reduciendo las sentencias elegibles a 66. Posteriormente se realizó una selección de barrido por temas, escogiendo únicamente los procesos de nulidad y restablecimiento de derecho, que versaran sobre conflictos derivados de la patentabilidad de una invención, dando prioridad para su elección a las sentencias más recientes, esto en relación a la aplicación integral de los criterios de elección establecidos, además teniendo en cuenta la pertinencia y la conducencia del contenido de la sentencia en relación con el objetivo del trabajo.

Tabla 3.

*Filtros de selección jurisprudencial*

Momento	Sentencias Elegibles	Concepto del filtro
Resultados de la Búsqueda	133	Búsqueda temática por palabras clave, Consejo de Estado, sección primera
Aplicación del Filtro 1	66	Filtro temporal, Entrada en vigencia de la Decisión 486 de 200
Aplicación del Filtro 2	10	Aplicación integral de los filtros temáticos preseleccionados

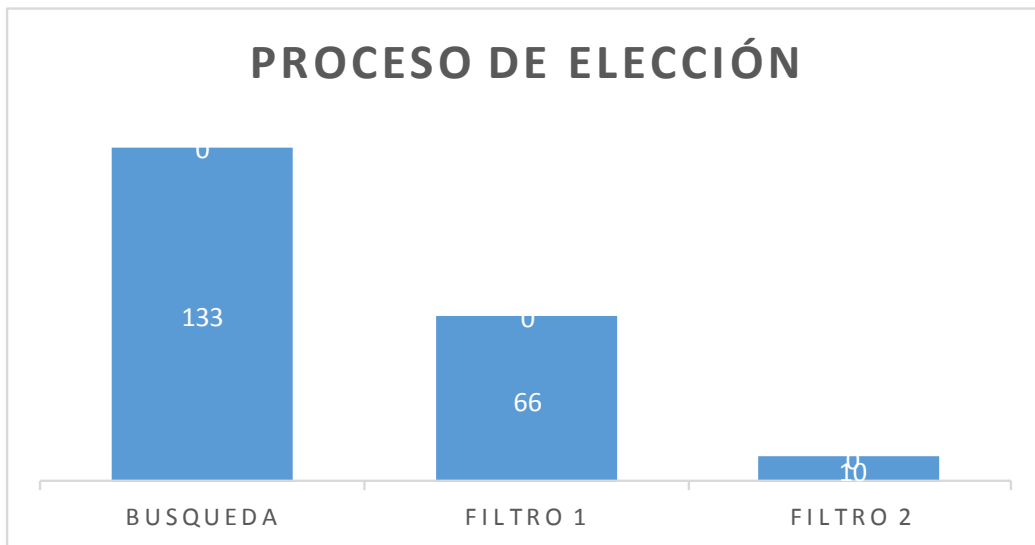


Figura 1. Gráfica del proceso de selección de sentencias

#### 4.2.2.3 Cuadro consolidado de sentencias.

Teniendo en cuenta la importancia de cada una de las sentencias analizadas, por las razones de su pertinencia y conducencia antes explicadas, relacionamos a continuación el consolidado de sentencias analizadas, según el marco cronológico de su expedición siendo la más nueva en el tiempo la última en relacionarse.

Sumado a lo anterior, este resumen permite al lector una mejor comprensión de los cuadros de análisis que le serán presentados en la siguiente sección, desde el punto de vista práctico para su lectura y teórico frente a los conceptos relevantes tratados en cada una de las sentencias analizadas.

Tabla 4.

#### *Cuadro resumen de selección jurisprudencial*

N°	Fecha solicitud	Demandante	Fecha sentencia	Decisión SIC
1	1996	WARNER-LAMBERT COMPANY	17/07/2008	NIEGA la solicitud de patente
2	25/10/1995	NOVARTIS AG	15/10/2009	NIEGA la solicitud de patente
3	05/11/1999	BIO SIDUS S.A.	04/05/2011	NIEGA parcialmente la solicitud de patente
4	07/12/1995	WARNER LAMBERT COMPANY	23/02/2012	NIEGA la solicitud de patente
5	31/05/2000	ABBOTT LABORATORIES	18/07/2012	NIEGA la solicitud de patente

Tabla 4. (Continuación)

N°	Fecha solicitud	Demandante	Fecha sentencia	Decisión SIC
6	10/04/1997	NOVARTIS AG	31/10/2013	NIEGA la solicitud de patente
7	09/05/1998	NOVARTIS AG	31/10/2013	NIEGA la solicitud de patente
8	30/11/1999	GD SEARLE LLC	30/05/2013	NIEGA la solicitud de patente
9	17/09/1999	F. HOFFMANN- LA ROCHE A.G.	30/05/2013	NIEGA la solicitud de patente
10	17/09/1999	ELI LILLY AND COMPANY	14/02/2013	NIEGA la solicitud de patente

Todas las acciones presentadas en las sentencias son de la clase de nulidad y restablecimiento del derecho, por su naturaleza.

#### ***4.2.2.4 Información de las Fichas técnicas de los análisis jurisprudenciales realizados.***

La información recolectada de cada una de las sentencias será clasificada según los siguientes espacios en concordancia con los criterios de selección escogidos para este fin. La información de cada una de las sentencias será clasificada en información de identificación, de estructuración de la Litis, considerandos – interpretación prejudicial, contenido jurisprudencial y decisión.

En un primer momento, la información de identificación de la sentencia permite una correcta e inequívoca individualización y caracterización de los elementos únicos de la sentencia, tanto

frente a su radicado e información institucional, como a la identificación de las partes en el proceso y la acción incoada en sí misma. La información contenida en esta sección es la siguiente:

1. Entidad judicial
  - a. Sala
  - b. Sección
  - c. Ponente
2. Sentencia
  - a. Radicado
  - b. Fecha de decisión
  - c. Competencia
3. Acción
4. Partes en el proceso
  - a. Demandante
  - b. Demandado

La información relativa a la estructuración de la Litis, es base para la construcción del análisis jurisprudencial, pues permite establecer el alcance de la sentencia enmarcándola y enfocándola desde el problema jurídico que la sentencia pretende resolver. Sumado a lo anterior, la información circundante termina de delimitar el alcance de la sentencia, en especial frente al concepto de justicia rogada y las pretensiones del demandado, y para estos casos en específico la decisión que origino el conflicto elevado a instancias jurisdiccionales. Esta es la información contenida en la sección:

1. Decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio que generó el conflicto
2. Pretensiones de la parte demandada
3. Invención alrededor de la cual circunda el proceso

- a. Área del conocimiento a la que pertenece la invención
4. Excepciones presentadas por el demandado
5. Criterios de patentabilidad aludidos
6. Normas violadas
7. Problema jurídico
8. Hechos destacados

La interpretación prejudicial en las sentencias relativas a la propiedad industrial, en especial, en los procesos en los que se alega la violación de carácter comunitario genera se ha convertido en un procedimiento indispensable para la decisión final tomada por el Consejo de Estado, la cual se vale en reiteradas ocasiones, como se expondrá posteriormente en el trabajo, del desarrollo doctrinal que el Tribunal Andino de Justicia entrega con ocasión de la consulta elevada en razón al proceso en curso.

Finalmente la *Ratio Decidendi*, los precedentes jurisprudenciales, el *Obiter Dicta*, el salvamento de voto y el resuelve son los componentes de la sección de contenido jurisprudencial y decisión final, de la cual extraeremos los conceptos fundamentales para su posterior estudio y delimitación.

#### **4.2.3. Fichas técnicas de los análisis jurisprudenciales realizados.**

Como parte central del desarrollo del trabajo, el análisis jurisprudencial de las sentencias expedidas por el Consejo de Estado frente a los criterios de patentabilidad con base en la normatividad colombiana aplicable a la materia, vislumbrará los valores jurídicos y los alcances de las diferentes normatividades a aplicar, especialmente la decisión 486 del año 2.000 expedida

por la Comunidad Andina de Naciones, en donde como ya vimos se estipulan explícitamente los criterios de patentabilidad.

El valor del análisis de la norma a través de las decisiones jurisdiccionales emitidas por las altas cortes, contiene siempre un componente de seguridad frente al establecimiento conceptual de los valores jurídicos otorgados a los conceptos enmarcados en el análisis, razón por la cual los criterios de patentabilidad serán analizados de sus partes, y como un conjunto armónico que se suple, no solo de los conceptos jurídicos, sino también de los conceptos técnicos del denominado “experto medio” y en especial del operador jurídico de la norma en Colombia, es decir la Superintendencia de Industria y Comercio.

El análisis jurisprudencial de las sentencias se destacará en el apéndice de este trabajo en donde se incluirá el cuadro de análisis completo con todos sus campos especialmente los conceptos de fondo, mientras que este acápite solo contendrá la primera sección del cuadro análisis jurisprudencial, es decir la sección de datos de identificación de la sentencia.

**4.2.3.1. Ficha técnica análisis sentencia número uno (1).**

Tabla 5.

*Ficha técnica de identificación número uno del análisis jurisprudencial*

CONSEJO DE ESTADO	
Sala de lo contencioso administrativo – Sección primera	
<i>Radicado:</i>	11001-03-24-000-2003-00255-01
<i>Fecha decisión:</i>	17/07/2008
<i>Consejero Ponente:</i>	MARTHA SOFIA SANZ TOBON
<i>Referencia:</i>	(WARNER-LAMBERT COMPANY VS SIC, 2008)
<i>Competencia:</i>	Contencioso Administrativo
<i>Acción:</i>	Nulidad y restablecimiento del derecho
<i>Partes en el proceso:</i>	<i>Demandante:</i> WARNER-LAMBERT COMPANY
	<i>Demandado:</i> La Nación – Superintendencia de Industria y Comercio

**4.2.3.2. Ficha técnica de análisis sentencia número dos (2).**

Tabla 6.

*Ficha técnica de identificación número dos del análisis jurisprudencial*

CONSEJO DE ESTADO	
Sala de lo contencioso administrativo – Sección primera	
<i>Radicado:</i>	11001-03-24-000-2002-00096-01
<i>Fecha decisión:</i>	15/10/2009
<i>Consejero Ponente:</i>	RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA
<i>Referencia:</i>	(NOVARTIS AG VS. SIC, 2009)
<i>Competencia:</i>	Contencioso Administrativo
<i>Acción:</i>	Nulidad y restablecimiento del derecho
<i>Partes en el proceso:</i>	<i>Demandante:</i> NOVARTIS AG
	<i>Demandado:</i> La Nación – Superintendencia de Industria y Comercio

**4.2.3.3. Ficha técnica de análisis sentencia número tres (3).**

Tabla 7.

*Ficha técnica de identificación número tres del análisis jurisprudencial*

CONSEJO DE ESTADO	
Sala de lo contencioso administrativo – Sección primera	
<i>Radicado:</i>	11001-03-24-000-2005-00268-01
<i>Fecha decisión:</i>	04/05/2011
<i>Consejero Ponente:</i>	RAFAEL ENRIQUE OSTAU DE LAFONT PIANETA
<i>Referencia:</i>	(BIO SIDUS S.A. VS. SIC, 2011)
<i>Competencia:</i>	Contencioso Administrativo
<i>Acción:</i>	Nulidad y restablecimiento del derecho
<i>Partes en el proceso:</i>	<i>Demandante:</i> BIO SIDUS S.A.
	<i>Demandado:</i> La Nación – Superintendencia de Industria y Comercio

**4.2.3.4. Ficha técnica de análisis sentencia número cuatro (4).**

Tabla 8.

*Ficha técnica de identificación número cuatro del análisis jurisprudencial*

CONSEJO DE ESTADO	
Sala de lo contencioso administrativo – Sección primera	
<i>Radicado:</i>	11001-03-24-000-2003-00354-01
<i>Fecha decisión:</i>	23/02/2012
<i>Consejero Ponente:</i>	MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO
<i>Referencia:</i>	(WARNER LAMBERT COMPANY VS. SIC, 2012)
<i>Competencia:</i>	Contencioso Administrativo
<i>Acción:</i>	Nulidad y restablecimiento del derecho
<i>Partes en el proceso:</i>	<i>Demandante:</i> WARNER LAMBER COMPANY
	<i>Demandado:</i> La Nación – Superintendencia de Industria y Comercio

**4.2.3.5. Ficha técnica de análisis sentencia número cinco (5).**

Tabla 9.

*Ficha técnica de identificación número cinco del análisis jurisprudencial*

CONSEJO DE ESTADO	
Sala de lo contencioso administrativo – Sección primera	
<i>Radicado:</i>	11001-03-24-000-2006-00259-00
<i>Fecha decisión:</i>	18/07/12
<i>Consejero Ponente:</i>	MARIA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
<i>Referencia:</i>	(ABBOTT LABORATORIES VS. SIC, 2012)
<i>Competencia:</i>	Contencioso Administrativo
<i>Acción:</i>	Nulidad y restablecimiento del derecho
<i>Partes en el proceso:</i>	<i>Demandante:</i> ABBOTT LABORATORIES
	<i>Demandado:</i> La Nación – Superintendencia de Industria y Comercio

**4.2.3.6. Ficha técnica de análisis sentencia número seis (6).**

Tabla 10.

*Ficha técnica de identificación número seis del análisis jurisprudencial*

CONSEJO DE ESTADO	
Sala de lo contencioso administrativo – Sección primera	
<i>Radicado:</i>	11001-03-24-000-2003-00068-01
<i>Fecha decisión:</i>	31/10/2013
<i>Consejero Ponente:</i>	MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
<i>Referencia:</i>	(NOVATRIS SG VS. SIC, 2013)
<i>Competencia:</i>	Contencioso Administrativo
<i>Acción:</i>	Nulidad y restablecimiento del derecho
<i>Partes en el proceso:</i>	<i>Demandante:</i> NOVARTIS AG
	<i>Demandado:</i> La Nación – Superintendencia de Industria y Comercio

**4.2.3.7. Ficha técnica de análisis sentencia número siete (7).**

Tabla 11.

*Ficha técnica de identificación número siete del análisis jurisprudencial*

CONSEJO DE ESTADO	
Sala de lo contencioso administrativo – Sección primera	
<i>Radicado:</i>	11001-03-24-000-2003-00351-01
<i>Fecha decisión:</i>	31/10/2013
<i>Consejero Ponente:</i>	MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
<i>Referencia:</i>	(NOVATRIS AG VS. SIC, 2013)
<i>Competencia:</i>	Contencioso Administrativo
<i>Acción:</i>	Nulidad y restablecimiento del derecho
<i>Partes en el proceso:</i>	<i>Demandante:</i> NOVARTIS AG
	<i>Demandado:</i> La Nación – Superintendencia de Industria y Comercio

**4.2.3.8. Ficha técnica de análisis sentencia número ocho (8).**

Tabla 12.

*Ficha técnica de identificación número ocho del análisis jurisprudencial*

CONSEJO DE ESTADO	
Sala de lo contencioso administrativo – Sección primera	
<i>Radicado:</i>	11001-03-24-000-2006-00007-00
<i>Fecha decisión:</i>	30/05/2013
<i>Consejero Ponente:</i>	GUILLERMO VARGAS AYALA
<i>Referencia:</i>	(GD SEARLE LLC, 2013)
<i>Competencia:</i>	Contencioso Administrativo
<i>Acción:</i>	Nulidad y restablecimiento del derecho
<i>Partes en el proceso:</i>	<i>Demandante:</i> GD SEARLE LLC
	<i>Demandado:</i> La Nación – Superintendencia de Industria y Comercio

**4.2.3.9. Ficha técnica de análisis sentencia número nueve (9).**

Tabla 13.

*Ficha técnica de identificación número nueve del análisis jurisprudencial*

CONSEJO DE ESTADO	
Sala de lo contencioso administrativo – Sección primera	
<i>Radicado:</i>	11001-03-24-000-2006-00164-00
<i>Fecha decisión:</i>	30/05/2013
<i>Consejero Ponente:</i>	GUILLERMO VARGAS AYALA
<i>Referencia:</i>	(F. HOFFMANN - LA ROCHE AG VS. SIC, 2013)
<i>Competencia:</i>	Contencioso Administrativo
<i>Acción:</i>	Nulidad y restablecimiento del derecho
<i>Partes en el proceso:</i>	<i>Demandante:</i> F. HOFFMANN- LA ROCHE A.G.
	<i>Demandado:</i> La Nación – Superintendencia de Industria y Comercio

**4.2.3.10. Ficha técnica de análisis sentencia número diez (10).**

Tabla 14.

*Ficha técnica de identificación número diez del análisis jurisprudencial*

CONSEJO DE ESTADO			
Sala de lo contencioso administrativo – Sección primera			
<i>Radicado:</i>	11001-03-24-000-2007-00054-00	<i>Fecha</i>	14/02/2013
		<i>decisión:</i>	
<i>Consejero Ponente:</i>	MARCO ANTONIO VELILLA MORENO		
<i>Referencia:</i>	(ELI LILLY AND COMPANY VS. SIC, 2013)		
<i>Competencia:</i>	Contencioso Administrativo		
<i>Acción:</i>	Nulidad y restablecimiento del derecho		
<i>Partes en el proceso:</i>	<i>Demandante:</i>	ELI LILLY AND COMPANY	
	<i>Demandado:</i>	La Nación – Superintendencia de Industria y Comercio	

**4.2.4. Consideraciones finales del segundo capítulo.**

Sin duda alguna la consolidación de los cuadros jurisprudenciales con la información conceptual necesaria para la extracción de los conceptos relevantes desde la patentabilidad es el

centro del presente trabajo, pues la recopilación de forma ordenada y sistemática del insumo conceptual de fondo presentado por el Consejo de Estado, representa un claro avance en la consolidación de estructuras normativas específicas y aplicables a casos homólogos desde una interpretación jurisprudencial de la normatividad en sentido holístico y sistemático.

A esto se le debe sumar la identificación de los conceptos emitidos por el Tribunal Andino de Justicia, los cuales forman parte de la jurisprudencia del Consejo de Estado como interpretaciones prejudiciales de los artículos de la decisión 486 del año 2.000, como elemento integrador de la interpretación, no solo desde máximo ente judicial en Colombia para tomar estas decisiones, si no, desde la concepción de la norma como elemento vinculante supranacional aplicable en concordancia con los principios y valores de la Comunidad Andina de Naciones.

La evaluación de las decisiones del Consejo de Estado desde la estructura conceptual de la jurisprudencia a través de la metodología de Bernal Pulido, permite la lectura ordenada de las sentencias estableciendo prioridades a los criterios de patentabilidad relevantes desde su conceptualización teórica-jurídica y práctica en la toma de decisión relevante para el ámbito jurídico.

Una vez finalizado el desarrollo metodológico de las sentencias identificadas, y desarrollados los aspectos relevantes de los criterios contenidos en la variables estructuradas, se dará paso al tercer capítulo en donde se evidenciará la recopilación de información de los aspectos relevantes de las variables jurisprudenciales y los aspectos sustanciales de la norma plasmados en la jurisprudencia del Consejo de Estado.

### **4.3. Capítulo III – Examen sustancial de los criterios de patentabilidad**

El tercer capítulo se desarrollará según la información recopilada en los análisis jurisprudenciales, la cual será estudiada en dos grandes segmentos. El primero teniendo en cuenta la información arrojada a través de las variables jurisprudenciales identificadas, las cuales serán definidas en la sección 3.1.

En la segunda parte, se analizará el fondo los elementos sustanciales de las sentencias, realizando análisis cualitativos sobre los conceptos recopilados, desde una perspectiva individual y como parte del sistema de protección de la propiedad industrial a través de la concesión de patente. Cabe resaltar que los conceptos identificados y extraídos serán contrastados con los conceptos prejudiciales emitidos por el Tribunal Andino de Justicia, rescatados de las sentencias y plasmados en los cuadros de información.

El análisis de las sentencias presentadas en el capítulo segundo a través de los cuadros de compilación de información se puede desarrollar desde los dos puntos clásicos de análisis en los trabajos de corte académico. Por un lado, se presenta el análisis de la información de las variables jurisprudenciales, definidas en el segundo capítulo y desarrolladas posteriormente. Por otra parte, el análisis cualitativo se presenta como un estudio de fondo de los conceptos y criterios analizados, teniendo en cuenta una metodología conceptual de extracción de la información que lleva finalmente a la comprensión de los contenidos de fondo sobre el objeto de análisis.

Para el completo desarrollo de los objetivos propuestos, se estarán analizando las sentencias, desde las dos perspectivas, teniendo en cuenta los comentarios señalados en cada una de las introducciones a los análisis correspondientes.

#### **4.3.1. Análisis de las variables jurisprudenciales.**

Las variables jurisprudenciales identificadas a través de los cuadros desarrollados en el segundo acápite, se realiza como valor agregado al trabajo en un sentido estrictamente académico. El objetivo del trabajo es netamente cualitativo, y por consiguiente es necesario aclarar que la muestra tomada para la ejecución del presente escrito está determinada por criterios igualmente cualitativos, a pesar de esto, los resultados del estudio de las variables que se tienen del simple conteo de la información son tan atrayentes que se hace necesario mencionarlos según los criterios temporales, institucionales (SIC), del objeto de estudio (la invención), del criterio de patentabilidad y finalmente frente a la decisión tomada por el Consejo de Estado.

Esta sección presentará reflexiones sobre la información disponible teniendo en cuenta que la información recopilada fue tabulada para su mejor lectura y comprensión desde un punto de vista sistemático, entendiendo tendencias desde el punto de vista sustancial dirigidas a la interpretación y aplicación de la norma en escenarios facticos específicos.

##### ***4.3.1.1. Consideraciones temporales***

La primera de las conclusiones de la tabulación de las variables jurisprudenciales que se busca establecer es el ámbito temporal de las decisiones, midiendo de forma numérica la eficacia en el tiempo de soluciones de controversias, está, tomada desde el punto de inicio de la presentación de la patente, hasta la fecha en la cual el Consejo de Estado decide finalmente sobre las pretensiones de parte actora y pone fin a la Litis.

Cabe resaltar que a pesar de ser posible medir otros ámbitos temporales, en sede administrativa o en sede estrictamente judicial, para los efectos del presente estudio solo serán tenidos en cuenta los tiempos medidos, desde la presentación de la solicitud de la patente, hasta la fecha de la sentencia del Consejo de Estado, en donde queda en firme la decisión y se resuelve de fondo. A continuación se presenta la tabla con los datos recolectados.

Tabla 15.

*Consideraciones temporales de las sentencias analizadas*

N°	Radicado	Fecha de la solicitud	Fecha de la sentencia
1	11001-03-24-000-2003-00255-01	1996	17/07/2008
2	11001-03-24-000-2002-00096-01	25/10/1995	15/10/2009
3	11001-03-24-000-2005-00268-01	05/11/1999	04/05/2011
4	11001-03-24-000-2003-00354-01	07/12/1995	23/02/2012
5	11001-03-24-000-2006-00259-00	31/05/2000	18/07/2012
6	11001-03-24-000-2003-00068-01	10/04/1997	31/10/2013
7	11001-03-24-000-2003-00351-01	09/05/1998	31/10/2013
8	11001-03-24-000-2006-00007-00	30/11/1999	30/05/2013
9	11001-03-24-000-2006-00164-00	17/09/1999	30/05/2013
10	11001-03-24-000-2007-00054-00	17/09/1999	14/02/2013

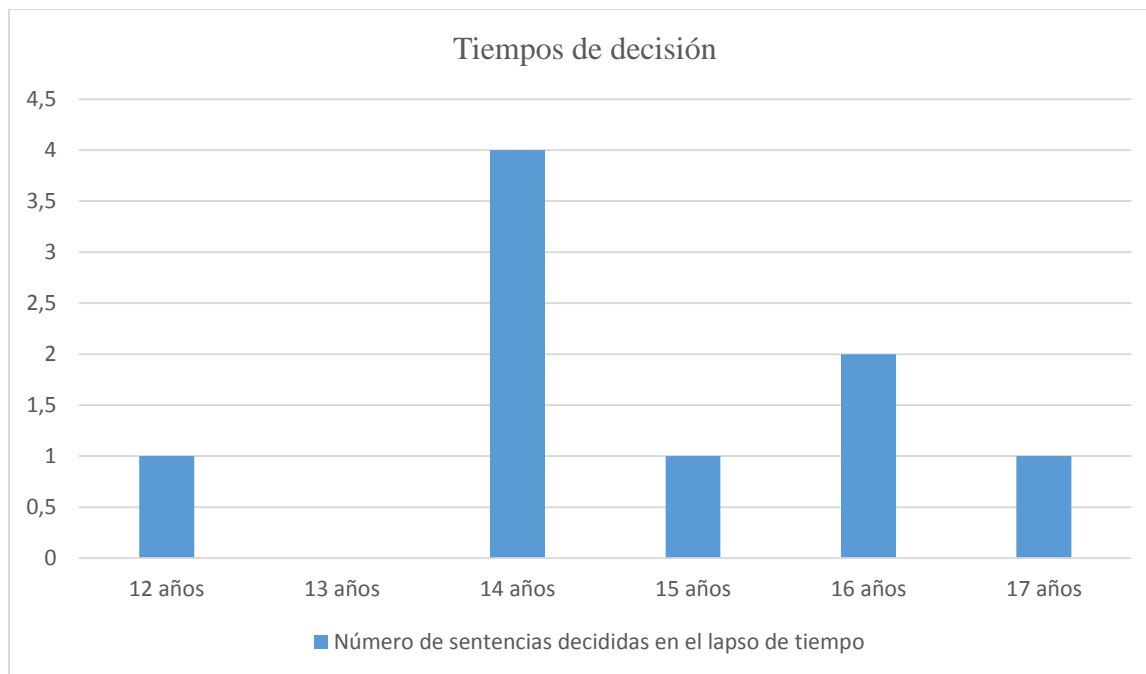
Realizando el conteo de la diferencia en años, como datos aproximados contados como enteros, podemos agregarle una columna al cuadro que evidencia el tiempo real invertido según los parámetros de inicio y fin establecidos.

Tabla 16.

*Datos temporales de las sentencias analizadas. Diferencia en años.*

N°	Radicado	Fecha de la solicitud	Fecha de la sentencia	Diferencia en Años
1	11001-03-24-000-2003-00255-01	1996	17/07/2008	14
2	11001-03-24-000-2002-00096-01	25/10/1995	15/10/2009	16
3	11001-03-24-000-2005-00268-01	05/11/1999	04/05/2011	12
4	11001-03-24-000-2003-00354-01	07/12/1995	23/02/2012	17
5	11001-03-24-000-2006-00259-00	31/05/2000	18/07/2012	12
6	11001-03-24-000-2003-00068-01	10/04/1997	31/10/2013	16
7	11001-03-24-000-2003-00351-01	09/05/1998	31/10/2013	15
8	11001-03-24-000-2006-00007-00	30/11/1999	30/05/2013	14
9	11001-03-24-000-2006-00164-00	17/09/1999	30/05/2013	14
10	11001-03-24-000-2007-00054-00	17/09/1999	14/02/2013	14

Teniendo esto en cuenta podemos presentar la información a través del siguiente gráfico, el cual contiene en el eje Y el número de sentencias (del universo total que son 10) enfrentadas al eje X, el cual contiene los años que demoró el proceso, y la decisión en quedar en firme.



*Figura 2.* Tiempo de decisión - Número de casos resueltos por años de trámite

Las conclusiones que se realizan de los datos serán netamente aritméticas, y en consecuencia, el promedio ponderado es la métrica que se destaca por encima de las demás para este caso en específico, en donde el proceso desde la solicitud de patente, hasta la decisión del consejo de estado se demora en promedio 14,4 años.

Frente al aporte cualitativo que aporta este análisis cuantitativo, se puede poner a consideración del lector la ineficiencia del sistema de patentabilidad frente a los casos que son elevados a un proceso judicial surtido por el Consejo de Estado, pues en donde en el caso más gravoso, 17 años está muy cerca del tiempo de protección de una invención, poniendo en tela de juicio los fines últimos para los que fue diseñado el sistema.

En este sentido, es necesario evaluar la forma en la que se resuelven los procesos judiciales en este tema, entendiendo los principios de celeridad y con el fin último de administrar justicia en los tiempos pertinentes para este objetivo.

Finalmente es necesario tener en cuenta que los criterios de patentabilidad en su componente temporal, frente al estado de la técnica por ejemplo, deben ser los que se encuentran vigentes al momento de presentar la solicitud de patente frente a la SIC, los cuales cuando entran al conocimiento del Consejo de Estado se encuentran desactualizados por el constante desarrollo de la ciencia y la tecnología.

#### ***4.3.1.2. Frente a la decisión en sede administrativa de la SIC, en relación a la concesión de la patente***

Todas las acciones litigiosas tienen origen en las decisiones adoptadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, toda vez que las acciones incoadas son las de nulidad y restablecimiento del derecho frente a los actos administrativos emitidos por esta entidad. En este sentido se hace trascendente conocer cuáles son las decisiones de la SIC que generan mayor cantidad de acciones litigiosas.

En este sentido, se tomarán dos datos en particular: El primero es la identificación de cada sentencia, a través del número de identificación y el radicado, y el segundo dato a analizar será el sentido de la decisión de la SIC frente a la solicitud de patente, la cual puede ser en principio en dos sentidos, aceptar o negar la solicitud.

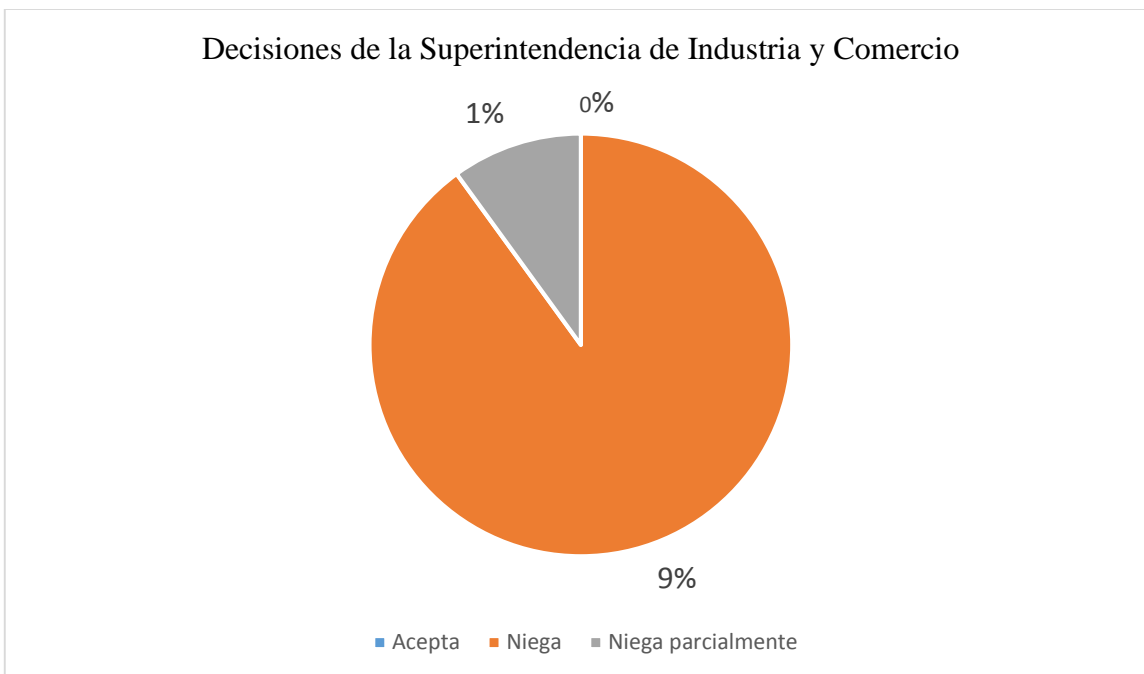
Vale la pena resaltar que el sujeto activo de la acción varía dependiendo del sentido de la decisión, pues en los casos en los que se concede la protección, la acción debe ser incoada por terceros que crean que sus derechos se ven afectados por esta resolución, es decir, tengan patentes similares, o derecho de prioridad. Por otro lado si SIC niega la solicitud, es el solicitante el que debe iniciar con la acción a fin de obtener en sede judicial la protección de su invención a través de patente.

Frente a esto se presentan los datos de las diez sentencias analizadas, primero en una tabla y posteriormente en un gráfico.

Tabla 17.

*Consolidado de decisiones de la SIC frente a las solicitudes*

N°	Radicado	Decisión SIC
1	11001-03-24-000-2003-00255-01	NIEGA la solicitud de patente
2	11001-03-24-000-2002-00096-01	NIEGA la solicitud de patente
3	11001-03-24-000-2005-00268-01	NIEGA parcialmente la solicitud de patente
4	11001-03-24-000-2003-00354-01	NIEGA la solicitud de patente
5	11001-03-24-000-2006-00259-00	NIEGA la solicitud de patente
6	11001-03-24-000-2003-00068-01	NIEGA la solicitud de patente
7	11001-03-24-000-2003-00351-01	NIEGA la solicitud de patente
8	11001-03-24-000-2006-00007-00	NIEGA la solicitud de patente
9	11001-03-24-000-2006-00164-00	NIEGA la solicitud de patente
10	11001-03-24-000-2007-00054-00	NIEGA la solicitud de patente



*Figura 3.* Valores porcentuales de la decisión de la SIC frente a las solicitudes

Terminando con la coherencia del análisis de estas variables, el resultado que resalta, el hecho que dentro de las sentencias seleccionadas no se encontraron acciones que ataquen las decisiones de la SIC que aceptan la las solicitudes de protección de las invenciones a través de patente. La negativa de la SIC frente a las pretensiones de los solicitantes es lo que claramente genera la mayor actividad judicial toda vez que el interesado en la protección de su invento desea agotar todas las instancias para obtener el beneficio de explotación exclusiva de su invención.

#### ***4.3.1.3. Frente al estado de la técnica en relación con la invención***

Otro tema importante que debe ser estudiado para los efectos de este trabajo, es el área de la ciencia y la tecnología a la cual pertenecen las invenciones que se pretenden proteger.

A continuación se presenta el cuadro resumen en donde se indica en primera medida la identificación de la sentencia, nuevamente a través del número interno de identificación y el radicado, y en seguida el nombre de la invención entregado por el solicitante a través del formulario de solicitud y finalmente el área de la ciencia y la tecnología a la que hacen parte estas invenciones.

Tabla 18.

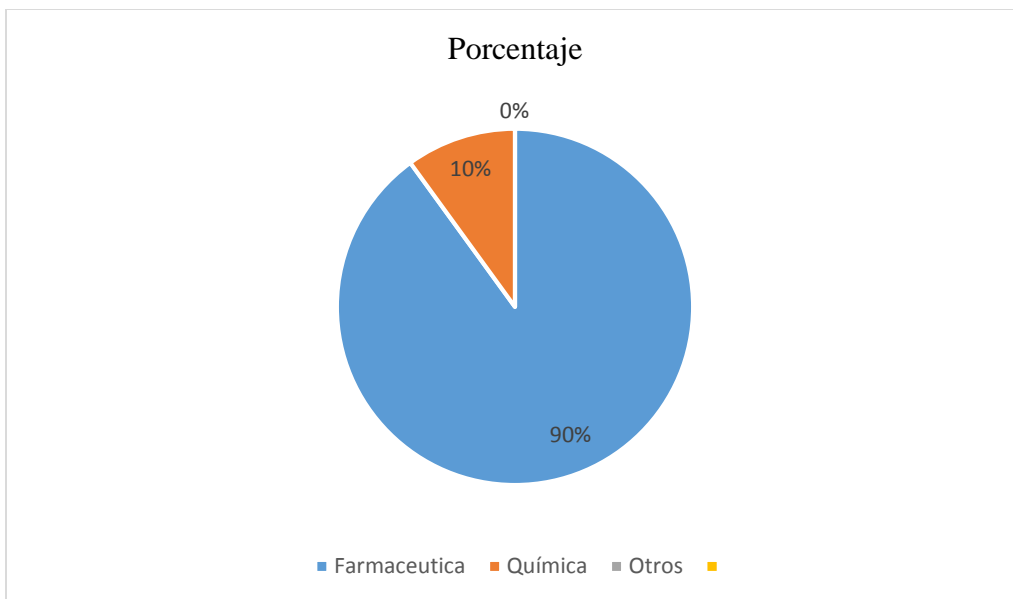
*Consolidado de área de la ciencia y la tecnología a la cual pertenece la invención*

N°	Radicado	Invención	Área
1	11001-03-24- 000-2003- 00255-01	ÁCIDO CRISTALINO [R-(R*,R*)]-2-(4-FLUOROFENIL)-β, δ- DIHIDROXI-5-(1-METILETIL)-3-FENIL-4 [FENILAMINO)CARBONIL1H-PIRROL-1 HEPTANOICO, SAL DE CALCIO (2:1)	Farmacéutica
2	11001-03-24- 000-2002- 00096-01	UN PRECONCENTRADO DE MICROEMULSION QUE COMPRENDE UN AGENTE ACTIVO DIFICILMENTE SOLUBLE Y UN MEDIO PORTADOR	Farmacéutica
3	11001-03-24- 000-2005- 00268-01	PROCEDIMIENTO PARA LA PURIFICACIÓN DE ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE A PARTIR DE SOBRENADANTES DE CULTIVO DE CÉLULAS	Farmacéutica
4	11001-03-24- 000-2003- 00354-01	COMPOSICIONES MASTICABLES QUE REFRESCAN EL ALIENTO, QUE COMPRENDEN MENTOL Y CARBOXAMIDA DE P-MENTANO N-SUSTITUIDO	Química

Tabla 18 (Continuación)

N°	Radicado	Invencción	Área
5	11001-03-24- 000-2006- 00259-00	FORMULACIONES FARMACÉUTICAS MEJORADAS DE RITONAVIR Y RITONAVIR EN COMBINACIÓN CON OTROS INHIBIDORES DE PROTEASA VIH	Farmacéutica
6	11001-03-24- 000-2003- 00068-01	COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS CON REVESTIMIENTO ENTÉRICO	Farmacéutica
7	11001-03-24- 000-2003- 00351-01	Modificación a cristal de una sustancia activa de medicamento	Farmacéutica
8	11001-03-24- 000-2006- 00007-00	COMPOSICIONES DE CELECOXIB	Farmacéutica
9	11001-03-24- 000-2006- 00164-00	Complejo estable insoluble en agua, composiciones farmacéuticas que lo contiene y métodos para su preparación	Farmacéutica
10	11001-03-24- 000-2007- 00054-00	UNA NUEVA FORMA CRISTALINA DE CLORHIDRATO DE 6-HIDROXI-3- (4-[2-(PIPERIDIN-1 IL) ETOXI]FENOXI)-2-(4- ETOXIFENIL)BENZO[B]TIOFENO".	Farmacéutica

Teniendo en cuenta el cuadro resumen anterior, presentamos la información diagramada según las facciones temáticas de ciencia y tecnología señaladas en las sentencias.



*Figura 4.* Resultados porcentuales de las áreas de la ciencia y la tecnología de las invenciones

Para el análisis completo de estos resultados, es necesario comparar lo reflejado en la tabulación con los datos generales del sector de la patentabilidad, en especial frente a lo sostenido por Silvia Restrepo, la vicerrectora de Investigación de la Universidad de los Andes, y publicado por El Tiempo el 30 de agosto de 2014, en donde según el análisis realizado en los últimos 10 años la industria química farmacéutica y la química pura corresponden solo al 11% de los sectores empresariales en donde se conceden las patentes, mientras que áreas del conocimiento como la ingeniería mecánica corresponden al 56% de las concesiones de patentes. (González, 2014)

#### ***4.3.1.4. Frente al criterio de Patentabilidad***

Las decisiones que la SIC toma sobre las solicitudes de reconocimiento de patente deben como actos administrativos, motivadas en el sentido de su postura, especialmente en las que se desestiman las pretensiones y argumentos de la parte solicitante, es decir, niegan la protección de la invención a través de una patente. En este sentido para desestimar la pretensión de patente, se alude a los criterios de patentabilidad como requisito indispensable para su reconocimiento, en base a esto, la SIC motiva su decisión negativa basándose en el no cumplimiento, o ausencia de uno, varios o todos los criterios de patentabilidad.

En este sentido, el análisis de las variables presentado en este acápite entraña una relación profunda con los resultados que se obtendrán en el análisis cualitativo, pues es apenas coherente que los criterios de patentabilidad más aludidos en las actuaciones administrativas y judiciales sean los más discutidos y desarrollados en las sentencias que se pronuncien sobre estos temas.

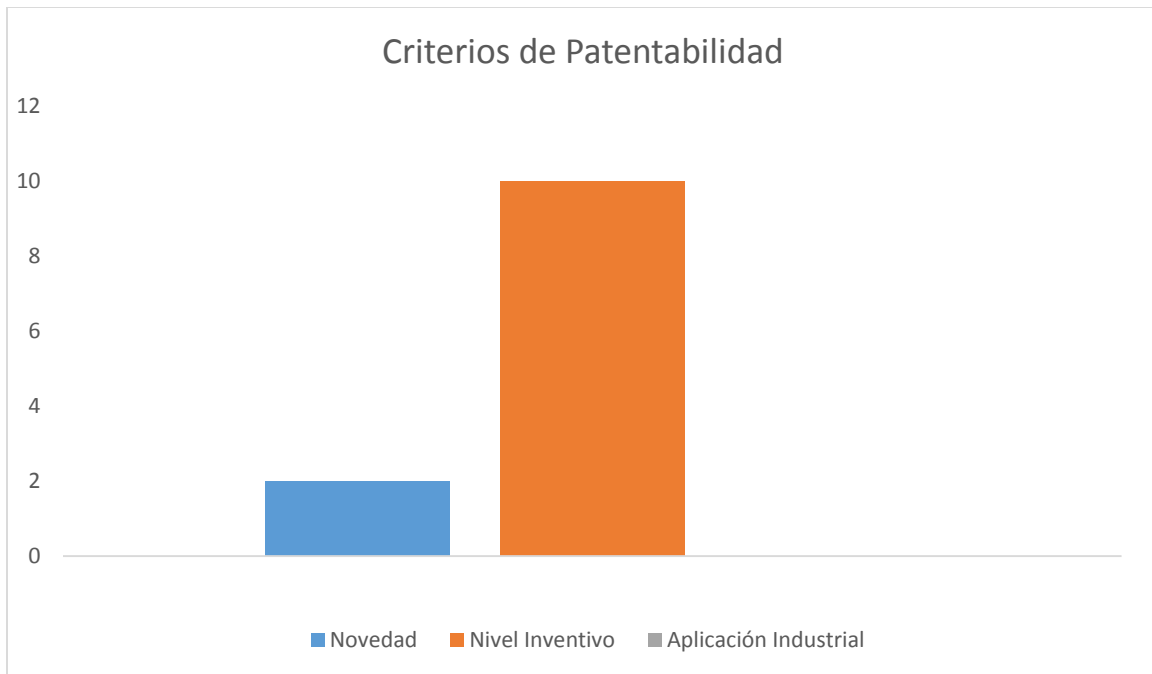
El cuadro presenta además de la ya conocida identificación de la sentencia, tres cuatros con los criterios de patentabilidad aplicados en el proceso de reconocimiento, los cuales se marcan con una equis (X) cuando el accionante alude al criterio específico según su línea argumentativa.

Tabla 19.

*Consolidado de criterios de patentabilidad aludidos*

N°	Radicado	Criterios aludidos		
		Novedad	Nivel Inventivo	Aplicación industrial
1	11001-03-24-000-2003-00255-01		X	
2	11001-03-24-000-2002-00096-01	X	X	
3	11001-03-24-000-2005-00268-01		X	
4	11001-03-24-000-2003-00354-01	X	X	
5	11001-03-24-000-2006-00259-00		X	
6	11001-03-24-000-2003-00068-01		X	
7	11001-03-24-000-2003-00351-01		X	
8	11001-03-24-000-2006-00007-00		X	
9	11001-03-24-000-2006-00164-00		X	
10	11001-03-24-000-2007-00054-00		X	

A continuación presentamos un diagrama de barras con la información recopilada en el cuadro resumen, en donde se podrá apreciar de forma clara los datos presentados.



*Figura 5.* Criterios de patentabilidad aludidos

Teniendo en cuenta estos resultados es necesario mencionar que a pesar que el accionante haga alusión al criterio de patentabilidad esgrimido por la SIC como causal para el no reconocimiento de la patente, no necesariamente el Consejo de Estado basará su análisis dogmático únicamente en ese criterio. Esta aclaración se realiza debido a la ausencia de la mención de aplicación industrial, pues como veremos en la sección cualitativa se ha desarrollado jurisprudencialmente según sus propios parámetros.

#### 4.3.1.5. Frente a la decisión del Consejo de Estado

Finalmente se expondrán las consideraciones cualitativas que se evidencian frente a la decisión tomada por el Consejo de Estado en relación con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho propuesto por los accionantes. Se tendrá como punto de comparación, no el hecho de conceder o negar la patente, si no por el contrario estimar o desestimar las pretensiones del demandante y en consecuencia la confirmación o cambio de la decisión tomada por la SIC.

En este aspecto, y a fin de determinar la confirmación o el cambio de decisión del Consejo de Estado frente a lo que el proceso le incumbe, los campos incluidos serán la identificación de la sentencia, la decisión de la SIC, y la decisión del Consejo de Estado. A continuación se presenta el cuadro resumen.

Tabla 20.

Cuadro resumen de decisiones del Consejo de Estado

N°	Radicado	Decisión SIC	Decisión - Resuelve	Salvamento de Voto
1	11001-03-24-000-2003-00255-01	NIEGA la solicitud de patente	Denegar las pretensiones	N.A.
2	11001-03-24-000-2002-00096-01	NIEGA la solicitud de patente	Denegar las pretensiones	N.A.
3	11001-03-24-000-2005-00268-01	NIEGA parcialmente la solicitud de patente	Denegar las pretensiones	N.A.
4	11001-03-24-000-2003-00354-01	NIEGA la solicitud de patente	Denegar las pretensiones	N.A.
5	11001-03-24-000-2006-00259-00	NIEGA la solicitud de patente	Denegar las pretensiones	N.A.

Tabla 20. (Continuación)

6	11001-03-24-000-2003-00068-01	NIEGA la solicitud de patente	Denegar las pretensiones	N.A.
7	11001-03-24-000-2003-00351-01	NIEGA la solicitud de patente	Denegar las pretensiones	N.A.
8	11001-03-24-000-2006-00007-00	NIEGA la solicitud de patente	Denegar las pretensiones	N.A.
9	11001-03-24-000-2006-00164-00	NIEGA la solicitud de patente	Denegar las pretensiones	N.A.
10	11001-03-24-000-2007-00054-00	NIEGA la solicitud de patente	Declarar la nulidad y conceder la patente	N.A.

En la representación gráfica se utilizará un diagrama de barras en el cual se dispondrá de la información en los segmentos de confirma a decisión de la SIC, o modifica la decisión de la SIC. Así mismo, se presentará un segundo diagrama con la información correspondiente frente a si accede a las pretensiones o deniega las mismas.

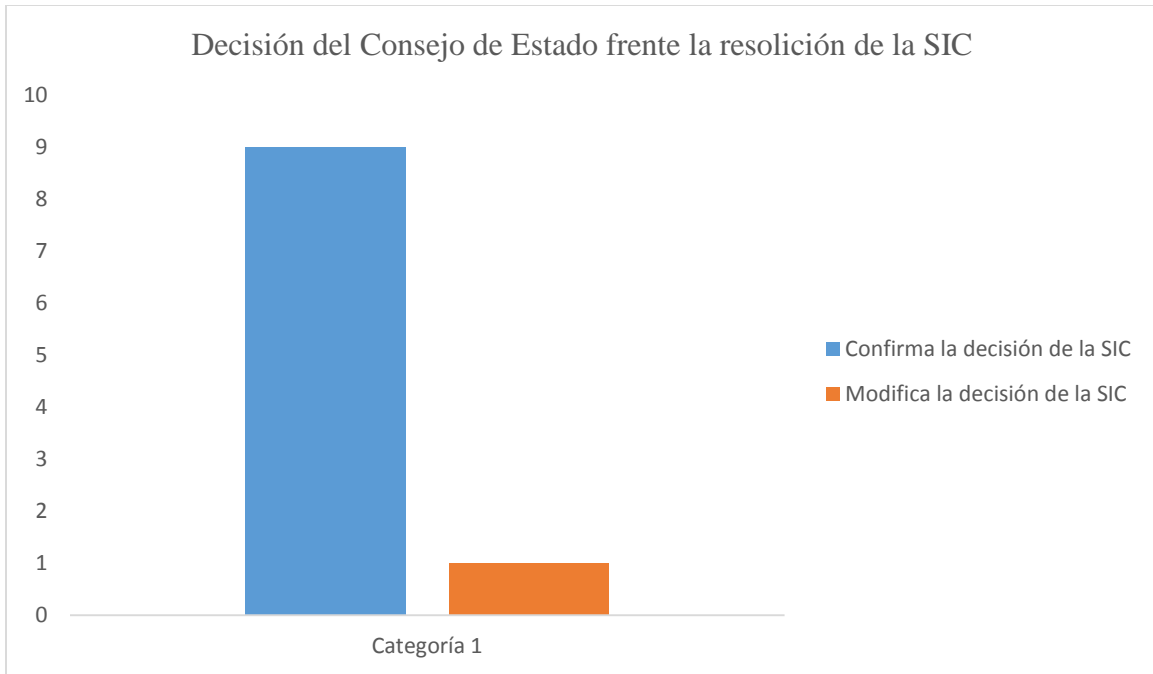


Figura 6. Decisiones del Consejo de Estado frente a las resoluciones de la SIC

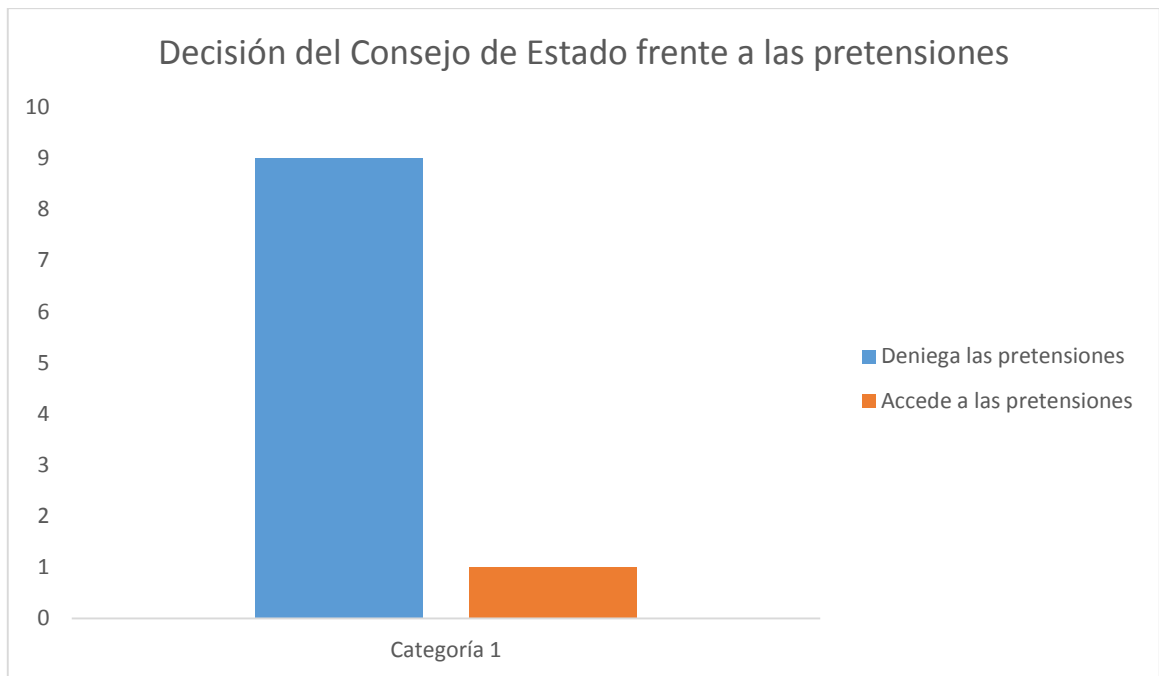


Figura 7. Decisiones del Consejo de Estado frente a las pretensiones

Es de resaltar que solo existe una desviación del 10% conforme a la muestra utilizada en el cambio de decisión de la SIC al Consejo de Estado, esto en relación con la aplicación de los criterios de patentabilidad en las invenciones que se pretenden patentar. Finalmente se destaca que no se emitieron salvamentos de voto en las sentencias analizadas.

#### **4.3.2. Análisis Cualitativo.**

Abordando directamente el desarrollo de la compilación de conceptos jurisprudenciales, sin duda alguna el desarrollo del análisis cualitativo de la información recopilada a través de los cuadros en el marco del acápite segundo, es el eje principal del desarrollo teórico-conceptual del tema que nos ocupa.

En primera medida se esbozará muy brevemente las características generales de la metodología cualitativa empleada para el desarrollo de estos trabajos, así como las virtudes y los retos que esta impone a la hora de su implementación dentro de cualquier trabajo con similares condiciones a este, para en seguida proceder al análisis de los conceptos de intereses de la materia.

Como definición textual de la metodología cualitativa, se resalta la concebida desde la dicotomía metodología existente en la investigación científica, la cual es descrita de forma precisa por el maestro José Ignacio Ruiz Olabuénaga, así:

Conforme a esta dicotomía, la metodología cualitativa representa la concreción metodológica de la perspectiva émica, al paso que la cuantitativa representaría la perspectiva ética. Los

métodos cualitativos son los que enfatizan conocer la realidad desde una perspectiva de insider, de captar el significado particular que a cada hecho atribuye su propio protagonista, y de contemplar estos elementos como piezas de un conjunto sistemático. Nada de todo ello es apreciado como importante por la metodología cuantitativa. (Olabuénaga, 2012)

De esta definición, que abarca el ámbito casi espiritual de la metodología cualitativa, se desprenden las principales características de esta metodología, dentro de las cuales se hace necesario rescatar en primera medida la posibilidad de profundizar en los datos estudiados. Esta cualidad de “profundización” permite al analista tener el control sobre el grado de análisis que se requiere en el objeto de estudio, partiendo de conceptos superficiales o evidentes que se desglosan para dar paso a conceptos más densos, complejos y profundos. (Taylor & Bogdan, 1987)

Otra característica fundamental de la metodología de análisis cualitativo, es la capacidad de establecer definiciones globales sobre conceptos particulares. A este concepto se le denomina capacidad “holista”. Para el caso en cuestión esta característica es la que determina el uso de esta metodología como eje principal del trabajo, pues a través del estudio de los casos seleccionados y su análisis conceptual, se procederá a recopilar los criterios similares, repetitivos o idénticos que finalmente desembocarán en la compilación de bases conceptuales generales que podrán ser aplicadas de fondo a casos de similar naturaleza. En un sentido práctico, la capacidad holística de esta metodología cualitativa permitirá la cohesión de criterios generales, a través de la compilación del estudio de conceptos particulares. (Castillo & Vásquez, 2003)

A pesar de estas grandes ventajas para el estudio, la metodología cualitativa también propone retos que deben ser entendidos y superados, y tal vez el más grande de ellos es el que expone Jesús Ibáñez en su texto, este es, la subjetividad. Teniendo en cuenta que esta metodología le da

protagonismo al sujeto como parte activa del movimiento interpretativo, la subjetividad juega un rol peligroso, eso es, en cuanto el sujeto realizador de la actividad se entrometa en el objeto de estudios con su cultura, creencias, y lo afecte en tal medida que los resultados obtenidos no sean fieles al objeto de estudio primario. El contexto social, cultural, histórico, familiar, etc., en el que se desenvuelve el investigador puede interferir en una mayor o menor proporción en el análisis realizado y en los resultados obtenidos. (Ibáñez, 2002)

Con esto en mente, el análisis cualitativo se realizará sobre cada uno de los criterios de patentabilidad en particular y los elementos que lo componen, lo identifican según la jurisprudencia del Consejo de Estado seleccionada para estos fines. Esta compilación de conceptos se complementará con apartes de las interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal Andino de Justicia dada su importancia para el proceso administrativo y judicial colombiano frente a la patentabilidad de invenciones. A continuación se presenta el resultado de la aplicación de la metodología cualitativa a la recopilación de información jurisprudencial realizada en el capítulo segundo.

A partir de las sentencias evaluadas en el segundo capítulo, tomando en consideración los aspectos relacionados en la parte motiva y resolutive de las decisiones, se presenta en los siguientes acápite el acopiado de los conceptos jurisprudenciales de los criterios de patentabilidad contemplados en la decisión 486 del año 2.000.

#### ***4.3.2.1. Aplicación Industrial***

En primera medida se analizará el criterio de aplicación industrial como un requisito necesario para el reconocimiento de la patente, esto es en razón a que el análisis de las variables jurisprudenciales en las sentencias arrojó un desinterés generalizado frente a la discusión en sede judicial de este particular<sup>8</sup>, como consecuencia, en cierta medida, de la facilidad de cumplimiento de este requisito, tal y como se explicará en el desarrollo de este acápite.

La decisión 486 establece la siguiente definición para la aplicación industrial enmarcada dentro del artículo 19, así:

**“Artículo 19.- Aplicación Industrial:** Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.”

En este sentido, se hace indispensable establecer lo que se incluye dentro de las actividades productivas propias del concepto de industria, como lo dispone la normatividad, y así se ha pronunciado el Tribunal Andino de Justicia en el sentido de dar alcance a esta disposición como un requisito inherente a las invenciones en lo relativo a industrialización de las invenciones.

En este orden de ideas, se ha establecido que la actividad creativa del hombre siempre se encamina a una actividad productiva, esto es en el sentido práctico de resolver un problema cotidiano, especial o industrial a través de una invención. (ABBOTT LABORATORIES VS SIC, 2012)

---

<sup>8</sup> Esto se evidenció en el capítulo 3.1.4. Frente al criterio de patentabilidad.

Dentro de este concepto es necesario excluir los productos nacidos de la actividad creativa del hombre que se protegen a través de las normas de derechos de autor, u otras similares, en el sentido estricto, no de su aplicación industrial-productiva, en tanto un libro, una película, un fotograma tienen como característica inherente la productividad, si no en la calidad de la creación y la forma especial de su protección frente a una norma especial. Esto hace parte del conjunto de elementos señalados en el artículo 15 de la Decisión 486, en cuanto los productos nacidos de la actividad creativa del hombre, pero por su naturaleza no se consideran invenciones. En este sentido se entiende que los siguientes no son susceptibles de protección a través de patente, en tanto no son invenciones. (Interpretación Prejudicial, 1998)

**Artículo 15.-** No se considerarán invenciones:

- a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- 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;
- c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;
- d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales;
- e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y,
- f) las formas de presentar información.

En un sentido similar a los derechos de autor, la normatividad comunitaria establece en igual medida invenciones, que a pesar de cumplir con los requisitos de patentabilidad, incluida su

aplicación industrial, no son susceptibles de protección a través de patente debido a sus cualidades especiales, y es por esto que el artículo 20 de la Decisión 486, contiene la lista taxativa de las invenciones no patentables que se disponen a continuación. (GD SEARLE LLC VS SIC, 2013)

**Artículo 20.-** No serán patentables:

- 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;
- 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;
- 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;
- 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.”

En este orden de ideas, aunque esencialmente todos los productos provenientes de la actividad creativa del hombre son susceptibles de aplicación en alguna rama de la industria, alguna actividad

productiva, o en general permiten generar rendimientos económicos a través de su uso, estas dos normas limitan el alcance de la aplicación industrial frente a las invenciones patentables, y lo que es considerado una invención para la normatividad andina.

Con esto en mente, en un sentido práctico el Consejo de Estado establece que la susceptibilidad de aplicación industrial se dispone “en virtud de que su objeto (el de la patente) pueda ser utilizado en cualquier actividad o en los servicios.” (BIO SIDES S.A. VS SIC, 2011)

#### ***4.3.2.2. Novedad***

Como criterio de patentabilidad, la novedad está contemplada en el artículo 16 de la decisión 486 del 2.000 de la siguiente manera:

**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 se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.”

Esta definición legal comprende la novedad como un requisito netamente objetivo frente a la evaluación de la invención como resultado de una actividad creativa, frente a lo que se considera el “Estado de la Técnica” para los entes encargados de realizar los filtros legales correspondientes. Pero antes de si quiera comparar la invención con el estado de la técnica, es necesario señalar en los términos de Guillermo Cabanellas, que el criterio de novedad trae consigo unas características inherentes a su aplicación, en especial a lo relativo con su concepción frente al ámbito netamente jurídico-fáctico de la coyuntura temporal y espacial de la solicitud. (Cabanellas, 2001)

Este concepto es retomado por el Tribunal Andino de Justicia de la comunidad andina y plasmada en varios de sus pronunciamientos, en especial frente a las características que se incorporan en su texto, como argumento nominativo frente al estudio de la novedad. Estas características de la novedad fueron incorporadas a la administración de justicia colombiana mediante la sentencia 11001-03-24-000-2002-00096-01, del Consejo de Estado, en donde se pretendió establecer el alcance teórico-conceptual de la novedad. En este sentido se presenta textualmente lo contemplado en el obiter dicta de la sentencia:

Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes:

a) Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado.

b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad. (...) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible.

c) Carácter Universal de la Novedad (...) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.

(...) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país.

d) Carácter público de la novedad. (...) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente” (Interpretación prejudicial, 2004)<sup>9</sup>

En este sentido se establece un alcance teórico de la novedad el cual es aplicado judicialmente por el Consejo de Estado, dentro del cual es necesario rescatar dos conceptos fundamentales que deben ser desarrollados con más detalle, la novedad universal y la objetividad. El primero de ellos es el carácter universal de la novedad, o como se concibe posteriormente, la novedad absoluta.

Para la novedad absoluta, establece el Tribunal a través del autor, únicamente un ámbito espacial del concepto de novedad absoluta, que es aplicado a las invenciones de otros países, y su afectación a la novedad de las invenciones dentro de un ámbito territorial específico, pero este concepto comprende dos dimensiones más que se le deben incluir para abarcar el concepto de “absoluto” dentro de la novedad.

---

<sup>9</sup> Frente a la cita. Es importante aclarar, que si bien el fuente original de la información es tomada del libro de Guillermo Cabanellas, el texto es recuperado en una sentencia del Consejo de Estado, el cual cita al concepto prejudicial del Tribunal Andino de Justicia. En este sentido se cita únicamente al Tribunal como fuente de información.

La segunda dimensión es la correspondiente al espacio temporal, concepto que bien lo establece la normatividad en cuanto señala que la novedad será afectada por las invenciones registradas “antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.” Esto, en cuanto estas invenciones e información hacen parte del estado de la técnica desde el momento en el que son accesibles por el público, afectando así el examen de novedad.

La tercera dimensión a resaltar, comprende la forma de registro y publicidad de la información susceptible de afectar la novedad de una invención, en cuanto esta se incorpora al estado de la técnica, incluso sin estar registrada como patente, invención, modelo de utilidad u otras. Esto se evidencia en la norma jurídica en el aparte textual: “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”. Teniendo en cuenta lo anterior, no es solo un registro formal de la información lo que hace parte del estado de la técnica, pues, cualquier información accesible al público (se resalta que no es de dominio público, o información pública exclusivamente). Dentro de esta categoría todas las formas de comunicación y registro son contenidas en el estado de la técnica, desde los pictogramas gravados en piedra sobre materiales, herramientas, metodologías etc., hasta las formas más modernas de almacenamiento y transferencia de datos a través de servidores digitales conectados a internet. En resumen, toda la información disponible al momento de presentar una solicitud de patente, puede afectar su novedad. (NOVATRIS AG VS SIC, 2009)

En segunda medida la objetividad frente al examen de novedad, como lo resalta el autor, se separa de cualquier tipo de consideración personal, frente a las cualidades personales del solicitante como persona natural y/o jurídica, se instaura en un concepto netamente técnico frente a la evaluación de la invención en contraposición al estado de la técnica aplicable. En este punto, es vital establecer la definición del estado de la técnica como elemento fundante del examen de

novedad. El Tribunal Andino de Justicia ha expresado en sus conceptos prejudiciales que la novedad es “todo conocimiento que haya sido accesible al público a través de cualquier medio, en tiempo anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, salvo las excepciones establecidas en la Decisión 486 del 2.000.”

Este concepto debe ser entendido en igual medida en armonía con la novedad absoluta haciendo referencia a los tres ámbitos de alcance del concepto, a saber, el ámbito espacial-territorial de la solicitud de protección, el ámbito temporal, implicando el derecho de prioridad, y finalmente el ámbito comunicacional, de registro o publicidad, en relación con lo ya expuesto. (Interpretación Prejudicial, 2005)

Finalmente el Consejo de Estado define brevemente la novedad “como la condición de que la invención no se encuentre comprendida en el “estado de la técnica”, el cual abarca el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público que son accesibles por descripción oral o escrita o por cualquier otro medio que lo divulgue antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.” (BIO SIDES S.A. VS SIC, 2011)

#### ***4.3.2.3. Nivel Inventivo***

Como se demostró en los análisis de las variables, el nivel inventivo, como requisito de patentabilidad es criterio más aludido por la SIC, y estudiado por el Consejo de Estado, en razón a su utilización para desacreditar o acreditar a una invención como un producto susceptible de patente. En este sentido, la normatividad andina define al nivel inventivo desde el artículo 18 de la decisión 486 del año 2.000, el cual reza:

Artículo 18.- 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

Frente a esta definición, existen tres aspectos que deben ser analizados holísticamente para determinar el alcance de este criterio, el primero, es “una persona del oficio normalmente versada en la técnica correspondiente, el segundo es la obviedad frente al desarrollo de la invención, y el tercero es la concepción del estado de la técnica frente al nivel inventivo.

El experto medio como elemento integrante del nivel inventivo es un requisito indispensable para la aplicación del examen, en este sentido, a persona que se encargará de determinar técnicamente si la invención es susceptible de patente debe tener unas características singulares para este fin. La primera de estas características es el conocimiento específico del área en el cual se encuentra enmarcada la invención, por lo cual se requiere que sea un profesional en esa área del conocimiento. Pero el conocimiento, dice el Tribunal Andino, no es suficiente para ser considerado experto para los efectos de la propiedad industrial, pues también debe tener experiencia sobre el tema específico del que trata la invención, en este caso, experiencia comprobada sobre el área temática de la invención. Finalmente el experto medio, con todas sus competencias específicas solo podrá fungir para estos efectos si tiene conocimientos sobre el sistema de propiedad industrial y la patente en general, a fin de decidir sobre la patentabilidad de la invención. (BIO SIDES S.A. VS SIC, 2011)

El segundo aspecto indispensable a desarrollar, es la obviedad de la invención, en marcada en el principio de la “No obviedad” entendida como la ausencia de derivación o nexo evidente entre el estado de la técnica y la invención. (WARNER LAMBER COMPANY VS SIC, 2012).

La obviedad entendida dentro del sistema de protección de la propiedad industrial en patentes tiene el siguiente significado adoptado por la Superintendencia de Industria y Comercio.

El término “obvio” significa que algo no va más allá del progreso de la tecnología, sino que sigue simplemente o de forma lógica el progreso normal de la técnica, por ejemplo, algo que no implica el ejercicio de ninguna habilidad más allá de la que se esperaría de la persona del oficio normalmente versada en la materia. (Superintendencia de Industrial y Comercio, 2012)

Es por esta definición que una invención no puede ser considerada patente si deriva principalmente del estado de la técnica, pues esa derivación principal, evidente u obvia no constituye el quehacer creativo de la naturaleza humana y en consecuencia no aporta en lo absoluto a los procesos de innovación y apoyo al desarrollo tecnológico para lo que fue diseñada la decisión 486. (ABBOTT LABORATORIES VS SIC, 2012)

Como última característica del nivel inventivo, se debe volver sobre el punto del estado de la técnica, pues su concepción difiere de la aplicada en la novedad, en lo relativo al examen de nivel inventivo entendido desde la perspectiva del experto medio y la obviedad. En este sentido, el experto medio determinará el nivel inventivo de la patente estudiando su grado de derivación del estado de la técnica, pero una vez se haya determinado su viabilidad desde el punto de vista del principio de no obviedad, la invención en cuestión hace parte íntegra del estado de la técnica. Esto es, para los casos en los que no se conceda la patente, la invención, carente de nivel inventivo, es en sí contenida dentro del estado de la técnica, pues deriva evidentemente de ella. En caso contrario, cuando la patente es concedida, por su propia naturaleza frente a la protección se incorpora al estado de la técnica existente. (F. HOFFMANN - LA ROCHE A.G. VS SIC, 2013)

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, concibe el nivel inventivo desde la siguiente perspectiva, adoptada por el Consejo de Estado desde el 2.008.

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 a concebir la invención como una derivación obvia de esta (WARNER-LAMBERT COMPANY VS SIC, 2008)

Finalmente el Consejo de Estado también se ha pronunciado frente a las patentes de combinación, en donde se patenta la combinación de dos o más elementos del estado de la técnica para crear una invención que debe cumplir con los requisitos de patentabilidad. En este sentido la actividad creativa del hombre debe ser enmarcada frente al examen de nivel inventivo, frente a lo cual se ha expresado: “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.” (WARNER-LAMBERT COMPANY VS SIC, 2008)

En este sentido patentar la combinación de uno o varios elementos del estado de la técnica es posible toda vez que el resultado de su combinación no sea obvio o derivativo, incluyendo así un elemento de innovación y asegurando que lo creado no se encuentra contenido en el estado de la técnica, ni directa o indirectamente.

Finalmente, el concepto de nivel inventivo es desarrollado plenamente por el Consejo de Estado como el criterio de patentabilidad en el cual la invención no debe resultar obvia o derivativa de manera evidente del estado de la técnica para el experto medio en el área específica del conocimiento según los conceptos mencionados anteriormente.

### **4.3.3. Consideraciones Finales.**

El estudio de la jurisprudencia del Consejo de Estado desde las dos perspectivas propuestas ofrece unas oportunidades diferentes de interpretación de los resultados, pues la inclusión de diferentes elementos de valoración que normalmente no se contemplan en conjunto, amplía para el lector la comprensión de la patentabilidad desde su teleología y su componente sistemático. En este sentido es apenas natural que los estudios analizados se hayan realizado desde las dos metodologías, siendo por su puesto el objeto central de este trabajo la compilación de conceptos jurisprudenciales a través del análisis cualitativo de los contenidos de las sentencias y la metodología de análisis jurisprudencia de Bernal Pulido señalada en el segundo capítulo.

A pesar de esto, se evidenció la importancia de un esboce desde las variables jurisprudenciales frente a los conceptos tratados, en especial en lo relativo a la comprensión teórica de las tendencias jurisprudenciales de los conceptos sustanciales adoptados por la corte de cierre para las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho.

Desde el punto de vista cualitativo, los conceptos evaluados se plasmaron conforme a los valores jurisprudenciales asignados, definiendo los criterios de patentabilidad desde las partes o componentes de cada uno de ellos, teniendo en cuenta siempre las disposiciones del Tribunal Andino de Justicia y la teleología de la norma frente a sus fines legítimos de innovación, modernidad, competitividad y retribución a la creatividad.

Teniendo en cuenta estos análisis, y cumpliendo con el desarrollo de los objetivos, se procederá con el capicite conclusivo del trabajo, en donde se expondrán de forma ordenada y concisa los puntos esenciales del tema abordado y desarrollado en las páginas anteriores.

## 5. Conclusiones

La protección de la propiedad intelectual es un tema transversal para el ámbito jurídico, que no solo se instala en los albores del derecho privado, sino que se alimenta y nutre constantemente de otras disciplinas jurídicas como el derecho constitucional y el público, teniendo incidencia por su importancia en el derecho laboral y en el penal a través de figuras como la presunción de obra por encargo y los tipos penales especializados que buscan la protección de la propiedad intelectual, como la usurpación de marcas y patentes.

Pero la protección de la propiedad intelectual no solo debe ser comprendida como una obligación jurídica que se materializa a través de los derechos de autor, las patentes, modelos de utilidad o marcas u otros, pues por su manifiesta interdisciplinariedad, es necesario entenderla desde su ámbito económico, personal e industrial, como el caso de las patentes de invención.

La importancia económica de la patente, así como su trascendencia técnica, ha impulsado el perfeccionamiento de la figura, garantizando al inventor la retribución adecuada por su invención, incentivando la creatividad y la innovación técnica y tecnológica. Pero el constante mejoramiento de la figura de la patente debe entenderse como un proceso derivativo de unas circunstancias históricas.

La bifurcación de la propiedad industrial de la intelectual tiene una tradición histórica-jurídica que se ha consolidado en el derecho internacional como una herramienta de protección transnacional, y se ha ido progresivamente actualizando a los estándares actuales de innovación, buscando la promoción de la invención y la creatividad aplicada a la industria, así como los demás fines legítimos de la norma.

Esta tradición histórica desemboca en la consolidación de instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la creación de instrumentos como el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y a nivel regional, la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, instrumentos que hacen parte del ordenamiento jurídico colombiano.

Las normas nacionales aplicables a la protección de la propiedad industrial, como se explicó, abarcan un gran espectro de disciplinas jurídicas, pero solamente la decisión 486 del 2.000 reglamenta explícitamente los requisitos que debe tener una invención para ser protegida a través de patente, a estos requisitos se les denomina criterios de patentabilidad.

Pero antes de tocar los criterios de patentabilidad, es necesario recordar el concepto de “invención” que adopta el Consejo de Estado a lo largo de su jurisprudencia, que es fiel reproducción del adoptado por el Tribunal Andino de Justicia en el proceso 49-IP-2005, el cual es el siguiente:

Este Tribunal ha expresado 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.

Con esto en mente, los criterios de patentabilidad deben cumplir con unos requisitos objetivos para ser considerados como tal normativamente, incluidos la pertinencia y la eficacia de los exámenes propuestos para garantizar los fines de la norma, y es por esta razón que es necesario

contar con un ente técnico-jurídico que de garantía de la correcta aplicación de la norma, como lo es la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), para el caso colombiano.

Frente a esta función legal, la SIC a través de la división de nuevas creaciones se encarga de recibir, estudiar y decidir sobre las solicitudes de protección de invenciones a través de patente. Estas decisiones son tomadas a través de actos administrativos los cuales son susceptibles de los recursos en sede administrativa y son impugnables en sede judicial a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

En virtud de esta acción, el Consejo de Estado, es el órgano encargado de realizar la revisión en sede judicial de las decisiones tomadas por la SIC frente a la patentabilidad de una invención, y decide finalmente como corte de cierre sobre la aplicabilidad de los criterios de patentabilidad. Es en razón a esta función que el análisis jurisprudencial de las sentencias emitidas por el Consejo de Estado sobre este particular presentan el insumo interpretativo adecuado para entender los criterios de patentabilidad contenidos en la decisión 486 del año 2.000.

Los criterios de patentabilidad como requisitos de aplicación imperativa para decidir sobre la patentabilidad de las invenciones garantiza el cumplimiento de los fines normativos, apelando al espíritu de la decisión y garantizando la innovación y creatividad técnica como pilares para el desarrollo económico y social de Colombia. En desarrollo a estos fines, la normatividad ha dispuesto la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial.

Teniendo en cuenta lo anterior y desde la perspectiva del análisis de las variables jurisprudenciales anotadas, se puede inferir lógicamente que el criterio de patentabilidad que genera mayor importancia desde su aplicación jurídica es el nivel inventivo. Esto se entiende en consecuencia a que la aplicación industrial como criterio entendido desde toda actividad

productiva del hombre, incluso los servicios, el espectro de su aplicación es tan amplio que se puede afirmar con alto grado de certeza, que todas las nuevas invenciones son fácilmente susceptibles de aplicación industrial, en razón a la gran variedad de mercados, actividades económicas y necesidades de los grupos sociales y del individuo con su monetización.

Es en razón a esto que el estado colombiano se ha interesado en la protección de la propiedad industrial y ha encargado a entidades como la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio y el Consejo de Estado la constitución de derechos fundamentales para la protección como son la concesión de la Patente. La primera en sede administrativa y la segunda en sede judicial.

En sede judicial, es importante resaltar que las sentencias del Consejo de Estado, como corte de cierre, sientan precedentes vinculantes frente a los conceptos dogmáticos de los criterios y es en razón a ellos, que el análisis de estos conceptos a través de la metodología de Bernal Pulido se hace necesaria para cumplir con los objetivos de este trabajo.

La aplicación de esta metodología de análisis jurisprudencial presenta grandes ventajas de comprensión de conceptos, especialmente frente a lo contenido en la obiter dicta y la ratio decidendi, agregando elementos adicionales como los conceptos de la interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia por el lado sustantivo, y las variables jurisprudenciales como elementos valorativos de referencia frente a los conceptos analizados.

Los conceptos sustantivos extraídos de las interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal Andino de Justicia a petición del Consejo de Estado en cumplimiento del procedimiento internacional sobre la materia, entablan el rumbo y sentido de la jurisprudencia nacional, y establecen el sentido de la decisión final.

Sin duda alguna los resultados obtenidos del estudio de las variables jurisprudenciales, evidencia una realidad nacional de relación fáctica de la norma con su aplicación judicial según los elementos estudiados, en especial, según la ratificación de la decisión de la SIC en las sentencias, y los criterios de patentabilidad aludidos como base para rechazar la solicitud del inventor.

Estas variables, aunque son tomadas de una muestra relativamente pequeña frente al universo de la protección de la propiedad intelectual, revelan características interesantes sobre el sistema de protección y promoción a la invención actualmente vigente en el país, en donde se destaca la demora en la decisión en sede judicial de los litigios relacionados con la patentabilidad de invenciones, en procesos de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, en donde estos pueden llegar a durar hasta 17 años, antes de tener una solución definitiva, contando como fecha de partida la presentación de solicitud de patente ante la SIC.

Otro de los resultados que se evidencia del estudio de las variables jurisprudenciales, es el relativo a la discusión judicial del cumplimiento del requisito de patentabilidad aludido como argumento para la decisión de la SIC (sea concediendo o negando la patente), en donde en todos los casos estudiados el nivel inventivo cumplió un lugar central en la Litis, mientras que solo en algunos de los casos se discutió sobre la novedad de la invención y en ninguno sobre su aplicación industrial, debido a la relativa facilidad de su cumplimiento.

Con esto en mente, es necesario resaltar que así como la apelación a los criterios de patentabilidad en las discusiones judiciales, así ha sido su desarrollo jurisprudencial en la materia; desarrollo que ha desembocado en los siguientes conceptos, identificados y compilando el estudio jurisprudencial realizado.

En cuanto a la aplicación industrial, el Consejo de Estado y la tendencia internacional es amplia en cuanto a la definición de este criterio, pero en un sentido práctico el Consejo de Estado establece que la susceptibilidad de aplicación industrial se dispone “en virtud de que su objeto (el de la patente) pueda ser utilizado en cualquier actividad o en los servicios

Frente a la novedad, y aunque es un criterio que se trató en las jurisprudencias analizadas, el análisis realizado por el Consejo de Estado, limita su aplicabilidad a la simple comparación del estado del arte con la invención aspirante a patente, entendiendo es estado del arte desde un sentido amplio que contienen todas las formas de conocimiento y transmisión de información existentes.

En sentido literal, la novedad para el Consejo de Estado es definida el Consejo de Estado define brevemente la novedad “como la condición de que la invención no se encuentre comprendida en el “estado de la técnica”, el cual abarca el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público que son accesibles por descripción oral o escrita o por cualquier otro medio que lo divulgue antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.”

Con esta definición, el Consejo de Estado ha adoptado las siguientes reglas para determinar la novedad de cualquier invención:

- a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.
- b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.

- c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.
- d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.

En coherencia con la normatividad, el nivel inventivo es concebido por el Consejo de Estado según la siguiente definición jurisprudencial: “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 a concebir la invención como una derivación obvia de esta.”

Esta definición contiene todos los elementos fundantes que se describieron a lo largo del trabajo, incluyendo el estado de la técnica, el salto cualitativo, la no obviedad, y el examen del experto medio para determinar realmente la patentabilidad de la invención.

El nivel inventivo, es el criterio de patentabilidad que por su naturaleza y complejidad asegura el cumplimiento de la norma para con sus fines, pues la integración del experto medio en la materia, con el concepto de obviedad y requiriendo un salto cualitativo sobre el estado de la técnica eleva los requisitos para que una invención pueda ser protegida por la patente, requiriendo de los inventores mejores soluciones a los problemas actuales generando avances técnicos y tecnológicos significativos.

Teniendo en cuenta lo anterior, los criterios de patentabilidad contenidos en la Decisión 486, son el instrumento idóneo para asegurar una correcta aplicación de protección de las invenciones a través de la patente, pues cumplen con los requerimientos objetivos de la norma, siendo legítimos y eficientes, según lo manifestado por el Consejo de Estado.

Así mismo, la interpretación y aplicación de los criterios de patentabilidad, tanto por el Consejo de Estado como por la Superintendencia de Industria y Comercio, están conforme a los estándares internacionales aplicados por el Tribunal Andino de Justicia, lo cual se evidenció en dos apartes del trabajo. El primero, teniendo en cuenta la sección de interpretaciones jurisprudenciales emitidas por el Tribunal Andino, insumo básico para la producción jurisprudencial del Consejo de Estado, quien aplica los estándares internacionales conforme al órgano que emitió la disposición normativa. En segundo lugar se evidencio en el análisis de las variables jurisprudenciales especialmente en lo relativo a la decisión del Consejo de Estado comparada con la decisión de la SIC, en donde se confirmó la decisión administrativa en el noventa por ciento de los casos

Finalmente el desarrollo descriptivo de este trabajo trae consigo juicios de valoración fundamentales, desarrollados no solo en la jurisprudencia del Consejo de Estado, si no, en todos los textos abordados para este desarrollo, que permiten una mejor comprensión de la aplicabilidad de los criterios de patentabilidad para casos en específico, y un entendimiento del sistema de protección de la patente a través de uno de sus elementos esenciales, los criterios de patentabilidad.

### Referencias

- Alegrett, A. (22 de Enero de 2007). *El ordenamiento jurídico de la Counidad Andina y el Sistema Andino de Solución de Controversias*. Recuperado el 3 de febrero de 2015, del sitio web [comunidadandina.org](http://www.comunidadandina.org):  
[http://www.comunidadandina.org/ATRC/41/Presentaciones\\_LIDERE SPYME/OJC%20y%20TJCA-Adriana%20Alegrett.pdf](http://www.comunidadandina.org/ATRC/41/Presentaciones_LIDERE SPYME/OJC%20y%20TJCA-Adriana%20Alegrett.pdf)
- Ancos Franco, H. (2009). *Patentes y desarrollo en el Mercosur. Una aproximación legislativa*. Madrid, España: Comptense.
- Benavides López, H. (Agosto de 2010). *Hermenéutica y lógica jurídica*. Colombia: Universidad Cooperativa de Colombia. Obtenido de <http://wb.ucc.edu.co/hermeneuticaylogicajuridicapc/files/2010/08/hermeneutica-juridical.pdf>
- Bernal Pulido, C. (2005). *El derecho de los derechos*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Botana, M. J. (1992). Buenas costumbres y Derecho de Patentes. *Homenaje a H. Baylos : estudios sobre derecho industrial : colección de trabajos sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia*(84-604-4750-2), 79-96.
- Cabanellas, G. (2001). *Derecho de las patentes de invención*. Buenos Aires: Heliasta, Tomo 1.
- Canaval, J. P. (Marzo de 2008). *Manual de propiedad intelectual*. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario.

Castillo, E., & Vásquez, M. L. (2003). *El rigor metodológico en la investigación cualitativa*.

Obtenido de [www.tspace.library.utoronto.ca](http://www.tspace.library.utoronto.ca):

<https://tspace.library.utoronto.ca/handle/1807/3460>

Cespedes Arboleta, T., Kaiser Breton, H., & Mendoza Sarasti, A. M. (Octubre de 2000). Tratado de cooperación en materia de patentes "PTC". Bogotá, Colombia: Pontifica Universidad Javeriana.

Cespedes, T., Kaiser, H., y Mendoza, A. (2000). *Tratado de cooperación en materia de patentes "PTC"*. Recuperado el 20 de marzo de 2015 del sitio web de Pontifica Universidad Javeriana: <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere2/Tesis04.pdf>.

Comunidad Andina. (1969). Acuerdo de Cartagena. Bogotá, Colombia.

Consejo de Estado, Sección Primera. 11001-03-24-000-2006-00259-00 (18 de julio de 2012)  
ABBOTT LABORATORIES VS SIC

Consejo de Estado, Sección Primera. 11001-03-24-000-2006-00259-00 (18 de Julio de 2012).

Consejo de Estado, Sección Primera. 11001-03-24-000-2005-00268-01 (04 de Mayo de 2011).  
BIO SIDUS S.A. VS. SIC

Consejo de Estado, Sección Primera. 11001-03-24-000-2007-00054-00 (14 de Febrero de 2013).  
ELI LILLY AND COMPANY VS. SIC

Consejo de Estado, Sección Primera., 11001-03-24-000-2006-00164-00 (30 de Mayo de 2013). F.  
HOFFMANN - LA ROCHE A.G. VS SIC

Consejo de Estado, Sección Primera., 11001-03-24-000-2006-00007-00 (30 de Mayo de 2013).  
GD SEARLE LLC VS SIC

Consejo de Estado, Sección Primera. 11001-03-24-000-2002-00096-01 (15 de Octubre de 2009).

NOVATRIS AG VS SIC

Consejo de Estado, Sección Primera. 11001-03-24-000-2003-00351-01 (31 de Octubre de 2013).

NOVATRIS AG VS. SIC

Consejo de Estado, Sección Primera. 11001-03-24-000-2003-00354-01 (23 de 02 de 2012).

WARNER LAMBERT COMPANY VS. SIC

Consejo de Estado, Sección Primera, 11001-03-24-000-2003-00255-01 ( 17 de Julio de 2008).

WARNER-LAMBERT COMPANY VS SIC

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. (1883).

Díaz Pérez, M. (2005). La información de patentes en el ciclo de vida de un proyecto de investigación: caso de estudio. La Habana, Cuba: Facultad Comunicación e Información Científica.

Díaz Vera, L. M. (2014). *Criterios de patentabilidad y derecho de la competencia: comparación entre la legislación estadounidense y la colombiana desde la perspectiva de la biotecnología*. Bogotá, Colombia: U. Externado de Colombia.

Durán, L. A. (1992). La actividad inventiva como requisito de patentabilidad. *Homenaje a H. Baylos : estudios sobre derecho industrial : colección de trabajos sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia*, 265-286.

El observatorio de la Universidad Colombiana. (2012). *Las IES colombianas que más patentes han solicitado*. Recuperado el 5 de marzo de 2015 del sitio web [universidad.edu.co](http://www.universidad.edu.co): <http://www.universidad.edu.co/index.php?>

option=com\_content&view=article&id=3299%3Alas-ies-colombianas-que-mas-patentes-han-solicitado&catid=16%3Anoticias&Itemid=198

Finquelievich, S. (2010). Sistemas regionales de innovación: las políticas públicas para la sociedad de la información en América Latina. *Revista Iberoamericana de Ciencia, tecnología y sociedad-CTS*, 1-22.

González, F. (30 de agosto de 2014). *Colombia no despegó en patentes de invención*. Recuperado el 28 de febrero de 2015 del sitio web eltiempo.com: <http://www.eltiempo.com/economia/sectores/patentes-de-inencion-en-colombia/14462107>

Ibáñez, J. (Octubre de 2002). *Sobre la metodología cualitativa*. Recuperado el 6 de septiembre de 2015 del sitio web scielosp.org: [http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S1135-7272002000500001&script=sci\\_arttext&tlng=pt](http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S1135-7272002000500001&script=sci_arttext&tlng=pt)

Insignares, S., & Molineras, V. (2011). La Dignidad Humana: incorporación de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la Corte Constitucional Colombiana. *Revista de Derecho*, 184-211.

Interpretación Prejudicial, 12-IP-98 (Tribunal Andino de Justicia 1998).

Interpretación prejudicial, 07-IP-2004 (Tribunal Andino de Justicia 21 de Abril de 2004).

Interpretación Prejudicial, 49-IP-2005 (Tribunal Andino de Justicia 31 de Mayo de 2005).

Lopez Díaz, C. G. (2011). Efectos de las regulaciones de las patentes farmacéuticas en Colombia por la suscripción del TLC con la Unión Europea. *Revista Republicana*, 11(1909-4450), 69-83.

- López-Cozar, C., & Cuello de Oro Celestino, D. J. (2008). *Patentes: Cómo proteger los resultados de la innovación en la empresa*. España: Gesbiblo, S.L.
- Lorenzo, T. (1992). El sistema de examen previo de concesión de patentes. *Homenaje a H. Baylos : estudios sobre derecho industrial : colección de trabajos sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia*(84-604-4750-2), 397-406.
- Luis Carlos PLata y Donna Yepes. (2009). *Naturaleza de las Normas Comunitarias Andinas*. Recuperado el 20 de mayo del 2015, del sitio web de uninorte.edu.co: [http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/derecho/31/8\\_NATURALEZA%20JURIDICA%20DE%20LAS%20N.pdf](http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/derecho/31/8_NATURALEZA%20JURIDICA%20DE%20LAS%20N.pdf)
- Meléndez, M. (2009). *Historia de la propiedad industrial en Chile*. Obtenido de Universidad de Chile: [http://www.tesis.uchile.cl/bitstream/handle/2250/110958/demelendez\\_m.pdf.txt?sequence=3](http://www.tesis.uchile.cl/bitstream/handle/2250/110958/demelendez_m.pdf.txt?sequence=3).
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio. (2008). *Patente de invención y patente de modelo de utilidad*. Recuperado el 2 de febrero de 2015, del sitio web sic.gov.co: [http://api.sic.gov.co/WEB/assets/pdf/Guia\\_patentes.pdf](http://api.sic.gov.co/WEB/assets/pdf/Guia_patentes.pdf).
- Olabuénaga, J. I. (2012). *Metodología de la investigación cualitativa*. España: Deusto.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (28 de Septiembre de 1979). *Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*. Recuperado el 4 de febrero de 2015 del sitio web wipo.int: [http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file\\_id=283997](http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=283997)
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2000). *Principios básicos de la propiedad industrial*. Suiza: WIPO.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2008). *Guía de la OMPI para la utilización de información de patentes*. Recuperado el 5 de marzo de 2015 del sitio web wipo.int:

[http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/patents/434/wipo\\_pub\\_1434\\_03.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/patents/434/wipo_pub_1434_03.pdf)

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2012). *Persiste el aumento de solicitudes de títulos de P.I. en todo el mundo con China a la cabeza en el número de solicitudes de patente mundiales*. Recuperado el 4 de marzo de 2015, del sitio web .wipo.int:

[http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2012/article\\_0025.html](http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2012/article_0025.html).

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s.f.). *Principios básicos de la propiedad industrial*. Recuperado el 5 de abril de 2015, del sitio web wipo.int:

[http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/895/wipo\\_pub\\_895.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf)

Pachón, M., y Metke, R. (1992). *Propiedad industrial, nueva situación y nueva legislación*. Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá.

Para Uribe, J. (2015). El concepto de actividad inventiva como requisito de patentabilidad en el discurso del tribunal de justicia de la Comunidad Andina. *Revista CES Derecho*, 6(1), 137-141. Obtenido de <http://revistas.ces.edu.co/index.php/derecho/article/view/3299/2340>

Pinto Lozano, L. M. (29 de abril de 2013). *Apuntes de Hermenéutica*. Recuperado el 7 de marzo de 2015 del sitio web [docenteuniciencia.com.co/](http://docenteuniciencia.com.co/): <http://docenteuniciencia.blogspot.com.co/2013/04/hermeneutica-juridica.html>

Ramón Fernández, F. (7 de Julio de 2009). *Distinción entre lo patentable y no patentable*. Valencia, España: Universidad Politécnica de Valencia. Obtenido de <https://polimedia.upv.es/visor/?id=cc69202b-d997-6b47-a5ac-76f09805a710>

Rengifo, E. (2012). *Departamento de la propiedad intelectual universidad externado de Colombia*.

Recuperado el 24 de 05 de 2015, de [http://190.7.110.123/pdf/2\\_propiedadIntelectual/2012/09/Documento-SIC.pdf](http://190.7.110.123/pdf/2_propiedadIntelectual/2012/09/Documento-SIC.pdf)

Reyes, R. G., Díaz Pérez, M., Armas Peña, D., Rodríguez Font, R., & Govea, M. R. (2013).

*Análisis de patentes de América Latina*. Recuperado el 15 de marzo de 2015 del sitio web de *Revista Científica Avances*: [http://avances.idict.cu/index.php/publicaciones/article/view/123/htm\\_114](http://avances.idict.cu/index.php/publicaciones/article/view/123/htm_114)

Sachs, J., & Vial, J. (Enero de 2002). *Competitividad y Crecimiento Económico en los Países*.

Recuperado el 14 de marzo de 2015 del sitio web [cid.harvard.edu/](http://cid.harvard.edu/): [http://www.cid.harvard.edu/archive/andes/documents/workingpapers/competitividadydesarrollo/competitividadycrecimientoeconomico\\_sachsvial.pdf](http://www.cid.harvard.edu/archive/andes/documents/workingpapers/competitividadydesarrollo/competitividadycrecimientoeconomico_sachsvial.pdf)

Superintendencia de Industria y Comercio. (Diciembre de 2005). *Compendio de Doctrina -*

*Propiedad Industrial*. Recuperado el 16 de marzo de 2015 del sitio web [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co): [http://www.sic.gov.co/recursos\\_user/documentos/compendio/Propiedad.pdf](http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/compendio/Propiedad.pdf)

Superintendencia de Industrial y Comercio. (Mayo de 2012). *Guía para examen de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad*. Bogotá, Cundinamarca, Colombia.

Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*.

Recuperado el 14 de marzo de 2015 del sitio web *Manakin*: <http://201.147.150.252:8080/xmlui/handle/123456789/1216>

UNESCO. (2005). *UNESCO Hacia las sociedades del conocimiento*. Recuperado el 24 de 05 de 2015 del sitio web de la UNESCO: <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141908s.pdf>

WIPO, O. m. (2014). *Organizacion mundial de la propiedad intelectual* . Recuperado el 26 de 05 de 2015 del sitio web wipo.int:  
[http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/country\\_profile/profile.jsp?code=CO](http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/country_profile/profile.jsp?code=CO)

## Apéndice

### Apéndice A. Cuadros completos del análisis jurisprudencial

En este acápite se encuentran los cuadros de análisis jurisprudenciales completos con la misma identificación que se les otorga en el acápite 4.2.3. del trabajo, esto, con el objetivo de aportar la información completa del trabajo realizado y de facilitar la lectura y la comprensión de cada uno de los análisis y conceptos extraídos

#### 4.2.3.1. Ficha técnica análisis sentencia número uno (1).

<b>CONSEJO DE ESTADO</b>			
Sala de lo contencioso administrativo – Sección primera			
<i>Radicado:</i>	<b>11001-03-24-000-2003-00255-01</b>	<i>Fecha decisión:</i>	<b>17/07/2008</b>
<i>Consejero Ponente:</i>	<b>MARTHA SOFIA SANZ TOBON</b>		
<i>Referencia:</i>	(WARNER-LAMBERT COMPANY VS SIC, 2008)		
<i>Competencia:</i>	<b>Contencioso Administrativo</b>		
<i>Acción:</i>	<b>Nulidad y restablecimiento del derecho</b>		

<i>Partes en el proceso:</i>	<i>Demandante:</i>	<b>WARNER-LAMBERT COMPANY</b>
	<i>Demandado:</i>	La Nación – Superintendencia de Industria y Comercio

## FRENTE A LA LITIS

<i>Decisión de la SIC:</i>	<b>NIEGA la solicitud de patente</b>		
<i>Pretensiones:</i>	<p>1. Declarar <b>la nulidad</b> del acto administrativo mediante el cual la SIC decidió en forma negativa la patentabilidad de la invención denominada: “<i>ÁCIDO CRISTALINO [R-(R*, R*)]-2-(4-FLUOROFENIL)-β, δ-DIHIDROXI-5-(1-METILETIL)-3-FENIL-4 [FENILAMINO) CARBONIL1H-PIRROL-1 HEPTANOICO, SAL DE CALCIO (2:1)</i>” y su respectivo recurso de reposición.</p> <p>2. Ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la patente de invención a título de restablecimiento del derecho.</p>		
<i>Invención:</i>	<p><i>ÁCIDO CRISTALINO [R-(R*,R*)]-2-(4-FLUOROFENIL)-β, δ-DIHIDROXI-5-(1-METILETIL)-3-FENIL-4 [FENILAMINO)CARBONIL1H-</i></p>	<p><i>Á</i> <i>rea:</i></p>	<b>Farmacéutica</b>

	<i>PIRROL-1 HEPTANOICO, SAL DE CALCIO (2:1)</i>		
<i>Excepciones:</i>	1. La obtención de cristales resulta ser a todas luces una tarea rutinaria y elemental dentro del sector químico y que es precisamente este hecho el que le resta total credibilidad y nivel inventivo a la materia reivindicada en la solicitud de la actora, pues los procedimientos para obtener poliformos son bien conocidos en el estado de la técnica y definitivamente usuales para cualquier persona con conocimientos de nivel medio en la materia.		
<i>Criterios de patentabilidad</i>		<b>NIVEL INVENTIVO</b>	
<i>Normas violadas:</i>	los artículos 14, 15, 18 y 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; 61 de la Constitución Política; 27, Sección 5ª, numerales 1, 2 y 3 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC		
<i>Problema jurídico:</i>	¿Por qué no constituye nivel inventivo lograr pasar una sustancia de amorfa a polimorfa?		
<i>Hechos destacados:</i>	○ En 1996 se presentó la solicitud de patente de invención ante la SIC		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ El 30 de noviembre de 2001 la Superintendencia de Industria y Comercio profirió la Resolución 40899, mediante la cual negó la patente solicitada con fundamento en la falta de nivel inventivo</li> <li>○ La solicitante decide interponer recurso de reposición contra la decisión</li> <li>○ El 14 de enero de 2002 el recurso interpuesto frente a la decisión de la SIC fue resuelto de forma negativa a las pretensiones del peticionario.</li> </ul>
--	---

## CONSIDERANDOS.

<p><b>Interpretación prejudicial. – Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina</b></p>
<p>El tribunal de justicia de la Comunidad Andina de Naciones procede a hacer una interpretación general de las normas relacionadas por el demandante, contenidas en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y 486 de 2000 de la CAN</p> <p><b>1.</b> <i>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.</i></p> <p><i>“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</i></p>

*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 tendría 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.*

*2. No serán objeto de patentamiento las invenciones de producto o de procedimiento que contraríen intereses fundamentales, como los relativos al orden público, a la moral, a las buenas costumbres, a la vida, a la salud y a la identidad genética del cuerpo humano, entre otros.*

#### **Ratio Decidendi.**

La obtención de cristales es una tarea rutinaria y elemental dentro del sector químico y que es tal circunstancia, precisamente, la que le resta total nivel inventivo a la materia reivindicada en la solicitud de la actora, pues los procedimientos para obtener polimorfos son bien conocidos en el estado de la técnica y definitivamente usuales para cualquier persona con conocimientos de nivel medio en la materia; de ahí, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina haya sostenido en la interpretación prejudicial que “... *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 inventivo. **Tampoco lo tendrá... 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. 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’.***

**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”.*

*“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”.*

#### **Precedentes jurisprudenciales.**

No se hace mención a conceptos jurisprudenciales de fondo de relevancia para el trabajo en cuestión.

#### **Obiter Dicta.**

Se realiza el análisis desde dos aspectos, primero en la decisión 344 y seguidamente en la decisión 486, para establecer los alcances reales de los preceptos jurídicos en los ámbitos procesales y de fondo

Frente a la normatividad de la comunidad andina se estableció lo siguiente:

**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 los procedimientos en trámite, la presente Decisión registrará en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”(etapas futuras registrará)*

*“Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.*

*“Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.*

<p>“Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”.</p> <p>“<b>Artículo 48.-</b> Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará”.</p>
<b>Salvamento de voto.</b>
N.A
<b>Resuelve</b>
<b>DENIÉGANSE</b> las pretensiones de la demanda.

**4.2.3.2. Ficha técnica de análisis sentencia número dos (2).**

<b>CONSEJO DE ESTADO</b>			
Sala de lo contencioso administrativo – Sección primera			
<i>Radicado:</i>	<b>11001-03-24-000-2002-00096-01</b>	<i>Fecha</i>	<b>15/10/2009</b>
		<i>decisión:</i>	
<i>Consejero Ponente:</i>	<b>RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA</b>		

<i>Referencia:</i>	(NOVARTIS AG VS. SIC, 2009)	
<i>Competencia:</i>	<b>Contencioso Administrativo</b>	
<i>Acción:</i>	<b>Nulidad y restablecimiento del derecho</b>	
<i>Partes en el proceso:</i>	<i>Demandante:</i>	<b>NOVARTIS AG</b>
	<i>Demandado:</i>	La Nación – Superintendencia de Industria y Comercio

## FRENTE A LA LITIS

<i>Decisión de la SIC:</i>	<b>NIEGA la solicitud de patente</b>
<i>Pretensiones:</i>	<p>3. Declarar <b>la nulidad</b> del acto administrativo mediante el cual la SIC decidió negar la patentabilidad de la invención denominada: “UN PRECONCENTRADO DE MICROEMULSION QUE COMPRENDE UN AGENTE ACTIVO DIFICILMENTE SOLUBLE Y UN MEDIO PORTADOR”, y su respectivo recurso de reposición.</p> <p>4. Ordenar a la entidad demandada a título de restablecimiento del derecho conceder la patente de privilegio de invención y decidir su registro, por cumplir con los requisitos para ello, así como la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial para los efectos pertinentes.</p>

<i>Invencción:</i>	“UN PRECONCENTRADO DE MICROEMULSION QUE COMPRENDE UN AGENTE ACTIVO DIFICILMENTE SOLUBLE Y UN MEDIO PORTADOR”,	Á <i>rea:</i>	<b>Farmacéutica</b>
<i>Excepciones:</i>	La solicitud no reunía los requisitos legales para conceder una patente de invención. Ya que adolecía de los requisitos de novedad y nivel inventivo. Su objeto reivindicado se encuentra comprendido en el estado de la técnica de conformidad con el estudio realizado del objeto de la solicitud y las anterioridades EP 0589843, EP 0539319, FR 2636534 y WO 9405312.		
<i>Criterios de patentabilidad</i>	<b>NOVEDAD</b>	<b>NIVEL INVENTIVO</b>	
<i>Normas violadas:</i>	Los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 del Comisión de la Comunidad Andina existentes en los artículos 1 y 4 de la decisión 344.		
<i>Problema jurídico:</i>	¿Afecta el nivel inventivo y la novedad la aplicación de nuevos resultados de componentes ya existentes en el estado de la técnica?		
<i>Hechos destacados:</i>	○ El 25 de octubre de 1995 ante la División de Nuevas Creaciones de la SIC, se presentó la solicitud de la patente de invención titulada “UN PRECONCENTRADO DE MICROEMULSION		

	<p>QUE COMPRENDE UN AGENTE ACTIVO DIFÍCILMENTE SOLUBLE Y UN MEDIO PORTADOR”.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ El Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 8816, de 27 de marzo de 2001, resolvió negar la patente de invención solicitada, con fundamento en que la solicitud carece de nivel inventivo y novedad debido a que se encontraba dentro del estado de la técnica de conformidad con el estudio realizado del objeto de la solicitud y las anterioridades EP 0589843. EP 0539319, FR 2636534 y WO 9405312.</li> <li>○ La parte demandante decide interponer recurso de reposición en contra de la anterior resolución</li> <li>○ Mediante Resolución N° 27448, de 27 de agosto de 2001, resolvió la SIC el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto impugnado.</li> </ul>
--	---

CONSIDERANDOS.

<p><b>Interpretación prejudicial. – Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina</b></p>
<p>El tribunal de justicia de la Comunidad Andina de Naciones procede a hacer una interpretación general de las normas relacionadas por el demandante, contenidas en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.</p> <p><i><b>PRIMERO:</b> La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento</i></p>

*de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología.*

**SEGUNDO:** *La invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, descartando, en efecto, como invención la acción propia de la naturaleza.*

**TERCERO:** *Dentro del Ordenamiento Jurídico Andino no hay norma especial para resolver sobre el nivel inventivo de mezclas y / o combinaciones de elementos conocidos. Sin embargo, lo anterior no implica que el examen de patentabilidad en los casos de combinación de elementos conocidos para generar uno nuevo pueda hacerse a la ligera; por el contrario, se debe partir de que sí pueden llegar a constituir una invención patentable las combinaciones si son novedosas, tienen altura inventiva y aplicación industrial.*

#### **Ratio Decidendi.**

Ante las preguntas resueltas por el perito se puede inferir que para proponer los mencionados reemplazos de los componentes hidrofílicos tales como el 1,2-propilenglicol, transcitol o glicofurol, como fase hidrofílica en un nuevo preconcentrado de microemulsión, no era necesaria una exhaustiva investigación, pues ya estaban sugeridas en las referidas anterioridades.

De suerte que es evidente que ni el compuesto obtenido ni el uso de los medios propuestos en la solicitud de invención, eran novedosos para la época en que se presentó la solicitud, pues todos se podían deducir de manera fácil o estaban sugeridos en el estado de la técnica, y el resultado era previsible.

En consecuencia, es claro que la decisión acusada está acorde con el artículo 1° de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por contera, con el artículo 4° de

<p>esta Decisión, luego no hay cabida para predicar la violación de los mismos, como lo denuncia la actora en este cargo, de allí que se deba declarar que no prosperan.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Precedentes jurisprudenciales.</b></p>
<p>Sentencia de 9 de diciembre de 2004, expediente núm. 2002 00132 01, Consejo Ponente doctor Rafael Enrique Ostau de Lanfot Pianeta: La Sala ha puesto de presente que al solicitante es a quien corresponde demostrar los requisitos de patentabilidad de un producto o de un proceso, y no a la oficina competente, la cual lo que ha de hacer es verificar el cumplimiento de esos requisitos.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Obiter Dicta.</b></p>
<p>El Consejo de Estado toma como referente los conceptos que ha emitido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en otras interpretaciones prejudiciales tales como:</p> <p><b>Concepto de invención</b> <i>“Este Tribunal ha expresado 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”.</i></p> <p><i>para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona</i></p>

*versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento, y “en aplicación de lo expresado, el Tribunal ha sostenido que la invención, de producto o de procedimiento, deja de ser nueva si la misma se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que la posibilidad de acceso se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo los supuestos de excepción previstos en el artículo 3 de la Decisión en referencia.” (Proceso 49-IP-2005. Interpretación prejudicial de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1203, de 31 de mayo de 2005).*

*Sobre el requisito de la novedad señala la doctrina:*

*“Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido”.*

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, recogiendo criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad ha concluido:

*“Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes:*

*a) Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado.*

*b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad. (...) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible.*

*c) Carácter Universal de la Novedad (...) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.*

*(...) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país.*

*d) Carácter público de la novedad. (...) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente”. (Proceso N° 07-IP-2004. Interpretación prejudicial de 17 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1057, de 21 de abril de 2004).”*

- **Principio de independencia:** el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina trae al sub lite diciendo que “*El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad*”, y que “*Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones*”.

En palabras del Tribunal, el hecho de “*Que se haya obtenido una patente de invención en un País Miembro no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en Otro País Miembro, así como si se ha negado la solicitud de patente de invención en un País Miembro se deba negar igualmente en otro*”; y “*Lo mismo ocurre en relación con patentes obtenidas en países no miembros de la Comunidad Andina, ya que éstas igualmente deben pasar por el análisis de patentabilidad en los Países Miembros, quienes mediante sus*

<i>oficinas competentes deben decidir lo pertinente sin estar atados a lo decidido por otra oficina de patentes”.</i>
<b>Salvamento de voto.</b>
No contiene
<b>Resuelve</b>
<b>Primero.- DENIÉGANSE</b> las pretensiones de la demanda que la sociedad <b>NOVARTIS AG</b> interpuso para que se declarara la nulidad de la Resolución núm. 8816.

**4.2.3.3. Ficha técnica de análisis sentencia número tres (3).**

<b>CONSEJO DE ESTADO</b>			
Sala de lo contencioso administrativo – Sección primera			
<i>Radicado:</i>	<b>11001-03-24-000-2005-00268-01</b>	<i>Fecha decisión:</i>	<b>04/05/2011</b>
<i>Consejero Ponente:</i>	<b>RAFAEL ENRIQUE OSTAU DE LAFONT PIANETA</b>		
<i>Referencia:</i>	(BIO SIDUS S.A. VS. SIC, 2011)		
<i>Competencia:</i>	<b>Contencioso Administrativo</b>		
<i>Acción:</i>	<b>Nulidad y restablecimiento del derecho</b>		

<i>Partes en el proceso:</i>	<i>Demandante:</i>	<b>BIO SIDUS S.A.</b>
	<i>Demandado:</i>	La Nación – Superintendencia de Industria y Comercio

## FRENTE A LA LITIS

<i>Decisión de la SIC:</i>	<b>NIEGA parcialmente la solicitud de patente</b>		
<i>Pretensiones:</i>	<p>5. Declarar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la SIC decidió sobre la patentabilidad de la invención denominada: “PROCEDIMIENTO PARA LA PURIFICACIÓN DE ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE A PARTIR DE SOBRENADANTES DE CULTIVO DE CÉLULAS”</p> <p>6. Ordenar a la SIC conceder la totalidad de la patente solicitada. en consecuencia del restablecimiento del derecho de la empresa demandante, se expida el correspondiente certificado y se publique en la Gaceta de la propiedad industrial</p> <p><b>Petición accesoria:</b> otorgar las demás reivindicaciones que no afecten las patentes que fundamentaron la denegación.</p>		
<i>Invención:</i>	“PROCEDIMIENTO PARA LA PURIFICACIÓN DE ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE A PARTIR DE	Á <i>rea:</i>	Farmacéutica

	SOBRENADANTES DE CULTIVO DE CÉLULAS”		
<i>Excepciones:</i>	La sociedad demandante si bien realizó la purificación de una molécula obtenida de manera recombinante, en realidad no creo un proceso de producción de la molécula distinto para cambiar su estructura. En suma, la producción se efectuó en una línea celular conocida por el estado de la técnica, lo cual es más que suficiente para predicar la solicitud no cumplía con el requisito de novedad.		
<i>Criterios de patentabilidad</i>		<b>NIVEL INVENTIVO</b>	
<i>Normas violadas:</i>	Los artículos 14, 16, 18, 28 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y el artículo 2 del C.C.A.		
<i>Problema jurídico:</i>	¿Por qué no genera nivel inventivo la obtención de una proteína purificada?		
<i>Hechos destacados:</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El 5 de noviembre de 1999 se radicó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, la solicitud de otorgamiento de la patente de invención titulada “PROCEDIMIENTO PARA LA PURIFICACIÓN DE ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE A PARTIR DE SOBRENADANTES DE CULTIVO DE CÉLULAS”.</li> <li>2. Mediante la Resolución N° 3911 del 24 de febrero de 2005, el Superintendente de Industria y Comercio concedió la patente de invención solicitada, pero sólo para las</li> </ol>		

	<p>reivindicaciones 1 a 12 (el procedimiento para la purificación de Eritropoyetina), negando las reivindicaciones 13 a 16 (la Eritropoyetina purificada a partir de la aplicación de procedimiento), por estimar que la novedad de las mismas se encuentra afectada por el “D1”, decisión que fue confirmada mediante la Resolución N° 12679 del 31 de mayo de 2005, por la cual se resolvió el recurso de apelación, quedando agotada la vía gubernativa.</p>
--	---

#### CONSIDERANDOS.

<p><b>Interpretación prejudicial. – Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina</b></p>
<p>La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad, si ya se encontrare comprendida en el estado de la técnica, entendiéndose como tal todo conocimiento que haya sido accesible al público a través de cualquier medio, en tiempo anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, salvo las excepciones establecidas en el artículo 3 de la Decisión 344.</p> <p>Cuando la invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual debe hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención.</p>

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 tendría 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.

#### **Ratio Decidendi.**

*Novedad*, entendida como la condición de que la invención no se encuentre comprendida en el “estado de la técnica”, el cual abarca el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público que son accesibles por descripción oral o escrita o por cualquier otro medio que lo divulgue antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida;

*Nivel inventivo*, que se da cuando la invención no resulte evidente del estado de la técnica para un experto en la materia de que se trate, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención; y

*Susceptibilidad de aplicación industrial*, en virtud de que su objeto pueda ser utilizado en cualquier actividad o en los servicios.

El hecho de que mediante la aplicación del método novedoso ideado por la firma solicitante se obtenga una Eritropoyetina purificada, no significa necesariamente que se esté produciendo un cambio en la estructura y conformación química de dicha proteína, ni tampoco una alteración en su actividad. El grado de pureza o impureza de la Eritropoyetina, tan sólo es indicativo de su participación en una mezcla, junto con otro tipo de moléculas. El procedimiento o método reivindicado, es novedoso en la medida en que permite retirar las moléculas que afectan la pureza de Eritropoyetina, pero no significa, como erróneamente lo entiende la parte actora, que el producto resultante constituya o signifique un avance en el estado de la técnica o una modificación de los estándares internacionales.

**Precedentes jurisprudenciales.**

No contiene

**Obiter Dicta.**

No contiene criterios auxiliares relevantes para este estudio.

**Salvamento de voto.**

No contiene

<b>Resuelve</b>
<p><b>Primero.- DENIÉGANSE</b> las pretensiones de la demanda.</p> <p><b>Segundo.-</b> En firme esta decisión y previas las anotaciones de rigor, archívese el expediente.</p>

**4.2.3.4. Ficha técnica de análisis sentencia número cuatro (4).**

<b>CONSEJO DE ESTADO</b>			
Sala de lo contencioso administrativo – Sección primera			
<i>Radicado:</i>	<b>11001-03-24-000-2003-00354-01</b>	<i>Fecha decisión:</i>	<b>23/02/2012</b>
<i>Consejero Ponente:</i>	<b>MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO</b>		
<i>Referencia:</i>	<b>(WARNER LAMBERT COMPANY VS. SIC, 2012)</b>		
<i>Competencia:</i>	<b>Contencioso Administrativo</b>		
<i>Acción:</i>	<b>Nulidad y restablecimiento del derecho</b>		
	<i>Demandante:</i>	<b>WARNER LAMBER COMPANY</b>	

<i>Partes en el proceso:</i>	<i>Demandado:</i>	La Nación – Superintendencia de Industria y Comercio
------------------------------	-------------------	--

## FRENTE A LA LITIS

<i>Decisión de la SIC:</i>	<b>NIEGA la solicitud de patente</b>		
<i>Pretensiones:</i>	<p>7. Declarar nula la Resolución 39006 de 29 de noviembre de 2002, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó la patente de invención solicitada por WARNER LAMBER COMPANY.</p> <p>8. Declarar nula la Resolución 06475 de 7 de marzo de 2003, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 39006 de 29 de noviembre de 2002, confirmándola.</p> <p>9. <b>Restablecer el derecho</b> de la empresa demandante mediante la concesión de la patente, la expedición del correspondiente certificado y su publicación en la Gaceta de la propiedad industrial.</p>		
<i>Invención:</i>	“COMPOSICIONES MASTICABLES QUE REFRESCAN EL ALIENTO, QUE COMPRENDEN MENTOL Y CARBOXAMIDA DE P-MENTANO N-SUSTITUIDO”,	Á <i>rea:</i>	Química

<i>Excepciones:</i>	<p>Sostiene que la novedad de la composición no puede basarse en la cantidad de sus componentes, puesto que está es calculada con base en el efecto refrescante que se pretenda obtener.</p> <p>En cuanto al nivel inventivo, aclara que las cantidades en que se encuentran los componentes de la invención solicitada, son derivadas del estado de la técnica, pues la anterioridad WO 94/21135 presenta una cantidad de mentol de 0.35%, muy cercana a la de la solicitud de patente y la anterioridad GB 2233873 A, ya contenía un 0.531% de carboxamida de p-mentano N-sustituida, cantidad incluida dentro del 0.001 a 6% de la sustancia que se pretende patentar.</p>		
<i>Criterios de patentabilidad</i>	<b>NOVEDAD</b>	<b>NIVEL INVENTIVO</b>	
<i>Normas violadas:</i>	Violan los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.		
<i>Problema jurídico:</i>	¿Cuándo la variación en la cantidad y la mezcla de los componentes de la invención a patentar hacen que esta no sea novedosa y no tenga nivel inventivo?		
<i>Hechos destacados:</i>	1. El 7 de diciembre de 1995, WARNER LAMBER COMPANY presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de patente de invención de las “COMPOSICIONES MASTICABLES QUE		

	<p>REFRESCAN EL ALIENTO, QUE COMPRENDEN MENTOL Y CARBOXAMIDA DE P-MENTANO N-SUSTITUIDO”.</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="483 352 1377 825">2. El 6 de febrero de 2001, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio requirió al solicitante para que presentara los argumentos y aclaraciones que considerara pertinentes, porque al momento de realizar el examen de fondo se encontraron como referencias que afectan la novedad y el nivel inventivo, los documentos GB 2233873 A de 23 de enero de 1981 y WO 94/21135 de 29 de septiembre de 1994.</li><li data-bbox="483 911 1377 1056">3. El solicitante mediante escrito radicado el 17 de mayo de 2001, atendió oportunamente el requerimiento formulado por la Superintendencia.</li><li data-bbox="483 1121 1377 1598">4. Mediante Resolución 39006 de 29 de noviembre de 2002, el Superintendente de Industria y Comercio negó la patente de invención para la solicitud correspondiente a “COMPOSICIONES MASTICABLES QUE REFRESCAN EL ALIENTO, QUE COMPRENDEN MENTOL Y CARBOXAMIDA DE P-MENTANO N-SUSTITUIDO”, por cuanto no cumplía los requisitos de novedad y de nivel inventivo.</li><li data-bbox="483 1684 1377 1770">5. El demandante interpuso recurso de reposición contra la resolución que niega la patente este fue decidido por medio de la</li></ol>
--	--

	Resolución 06475 de 7 de marzo de 2003, mediante la cual confirmó la Resolución 39006 de 29 de noviembre de 2002.
--	---

## CONSIDERANDOS.

<b>Interpretación prejudicial. – Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina</b>
<p>La invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, descartando como invención la acción propia de la naturaleza.</p>
<p>La novedad de la invención, a que se refiere el artículo 2° de la misma Decisión, consiste en que el invento no esté comprendido en el “estado de la técnica”, esto es, el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público accesibles por descripción escrita u oral, o por cualquier otro medio que divulgue el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.</p>
<p>El artículo 4° de la Decisión 344 señala claramente lo que debe considerarse como “nivel inventivo” para una persona del oficio normalmente versada en la materia, en el entendido de que la invención constituye un paso más allá de la técnica existente, con arreglo al principio de</p>

la “no obviedad”, esto es, que ella no se derive de manera evidente de la técnica en un momento dado.

#### **Ratio Decidendi.**

La Sala encuentra que le asiste razón a la Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto la creación que la actora pretende patentar no reviste de novedad ni de nivel inventivo que se requiere para que se le conceda el privilegio que solicita, pues, atendiendo el nivel de la técnica reflejado en las anterioridades, se evidencia que la composición de la presente solicitud ya estaba establecida, por lo que suministran la información suficiente para que una persona versada en la materia, le resulte obvia y derive de la técnica, la composición y el proceso de elaboración de la misma.

En efecto, el estado de la técnica muestra que además de las características básicas, puestas de presente en el acto acusado, la cantidad y la mezcla de los componentes de la invención contenida en la solicitud, no producen un efecto mejor o distinto al de las anterioridades, por lo cual, en palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, puede ser nueva pero no reúne el requisito de altura inventiva necesaria para que merezca ser patentada por derivar de manera evidente del estado de la técnica.

#### **Precedentes jurisprudenciales.**

- Sentencia de 13 de noviembre de 2008. Expediente: 2000-6608, Actora: PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY N.V./S.A. M.P. Dr. Marco Antonio Velilla Moreno: el Consejo de Estado hizo referencia a esta sentencia para referirse al concepto de novedad dado por el Tribunal de Justicia Andino y a ciertas reglas que deben ser observadas para determinar la novedad de una invención, que son: ‘a) Concretar cuál

es la regla técnica aplicable a la patente, para lo cual el examinador técnico debe valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente debe compararse la invención con la regla técnica'. (Proceso 12-IP-98)".

- Sentencia de 15 de octubre de 2009. Expediente: 2002-00096, Actora: NOVARTIS AG., M.P. Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta: el Consejo de Estado hizo referencia a esta sentencia para describir la autonomía con la que cuenta cada una de las oficinas que otorgan patentes de los países miembros de la Comunidad Andina “el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina trae al sub lite diciendo que “El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro””.

**Obiter Dicta.**

No contiene criterios auxiliares relevantes para este estudio.

**Salvamento de voto.**

NO

**Resuelve**

**DENIÉGANSE** las pretensiones de la demanda.

**DEVUÉLVASE** a la parte actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso, por no haberse utilizado.

**4.2.3.5. Ficha técnica de análisis sentencia número cinco (5).**

<b>CONSEJO DE ESTADO</b>			
Sala de lo contencioso administrativo – Sección primera			
<i>Radicado:</i>	<b>11001-03-24-000-2006-00259-00</b>	<i>Fecha</i>	<b>18/07/12</b>
		<i>decisión:</i>	
<i>Consejero Ponente:</i>	<b>MARIA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ</b>		
<i>Referencia:</i>	(ABBOTT LABORATORIES VS. SIC, 2012)		
<i>Competencia:</i>	<b>Contencioso Administrativo</b>		
<i>Acción:</i>	<b>Nulidad y restablecimiento del derecho</b>		
<i>Partes en el proceso:</i>	<i>Demandante:</i>	<b>ABBOTT LABORATORIES</b>	
	<i>Demandado:</i>	La Nación – Superintendencia de Industria y Comercio	

## FRENTE A LA LITIS

<i>Decisión de la SIC:</i>	<b>NIEGA la solicitud de patente</b>		
<i>Pretensiones:</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Declarar <b>la nulidad</b> de los actos administrativos mediante los cuales la SIC decidió sobre la patentabilidad de la invención denominada: “<b>FORMULACIONES FARMACÉUTICAS MEJORADAS DE RITONAVIR Y RITONAVIR EN COMBINACIÓN CON OTROS INHIBIDORES DE PROTEASA VIH</b>”</li> <li>2. <b>Restablecer el derecho</b> de la empresa demandante mediante la concesión de la patente.</li> </ol>		
<i>Invención:</i>	“FORMULACIONES FARMACÉUTICAS MEJORADAS DE RITONAVIR Y RITONAVIR EN COMBINACIÓN CON OTROS INHIBIDORES DE PROTEASA VIH”	Á  <i>rea:</i>	<b>Farmacéutica</b>
<i>Excepciones:</i>	La combinación de las enseñanzas de los documentos WO9721685 (D1) y WO9525504 (D2) es lo que afecta el nivel inventivo, debido a que una persona versada en la materia, enfrentada con el problema de una solubilidad y una biodisponibilidad no satisfactorias de una composición ya revelada		

	<p>en D1, podría buscar mediante procedimientos usuales sin el ejercicio de actividad inventiva alguna, usar las enseñanzas de D2 (es decir, adicionar agua con el fin de aumentar la solubilidad y la biodisponibilidad gastrointestinal de formulaciones pobremente solubles) y así solucionar el problema propuesto. Además, si bien existen diferencias entre soluciones y emulsiones, queda claro que D1 contempla composiciones en forma de solución, que es el mismo tipo de composiciones que se desean proteger.</p>		
<p><i>Criterios de patentabilidad</i></p>		<p><b>NIVEL INVENTIVO</b></p>	
<p><i>Normas violadas:</i></p>	<p>Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 (artículos 3 y 4 de la Decisión 344) del Acuerdo de Cartagena; 27, Sección 5ª. núm. 1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio <i>ADPIC</i>; 61 de la Constitución Política.</p>		
<p><i>Problema jurídico:</i></p>	<p>¿Posee nivel inventivo una mejor solubilidad y biodisponibilidad de formulaciones pobremente solubles?</p>		

<p><i>Hechos destacados:</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El 31 de mayo de 2000 se solicitó a la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, patente de invención para “<b>FORMULACIONES FARMACÉUTICAS MEJORADAS</b>” a nombre de <b>ABBOTT LABORATORIES</b>.</li> <li>2. El 21 de diciembre de 2005, la SIC expidió la Resolución núm. 34288, por medio de la cual negó la patente solicitada fundamentada en la falta de nivel inventivo con base en los documentos <b>WO 9721685 (D1)</b> y <b>WO 9525504 (D2)</b>, los cuales habían sido referidos en el Concepto Técnico.</li> <li>3. El día 30 de enero de 2006, se interpuso recurso de reposición contra la Resolución núm. 34288, el cual se resolvió a través de la Resolución núm. 7092, que confirmó la primera y declaró agotada la vía gubernativa.</li> </ol>
----------------------------------	---

CONSIDERANDOS.

<p><b>Interpretación prejudicial. – Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina</b></p>
<p>La invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, descartando como invención la acción propia de la naturaleza.</p> <p>El artículo 4 de la Decisión 344 señala claramente lo que debe considerarse como “nivel inventivo” para una persona de oficio normalmente versada en la materia, en el entendido de que la invención constituye un paso más allá de la técnica existente, con arreglo al principio de la “no obviedad”, esto es, que ella no se derive de manera evidente de la técnica en un momento dado.</p>

<b>Ratio Decidendi.</b>
<p>El Consejo de Estado considera el criterio de patentabilidad del <b>Nivel inventivo</b>, que se da cuando la invención no sea evidente ni obvia del estado de la técnica para un experto en la materia de que se trate, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, del saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención.</p> <p>Así las cosas, la solicitud de patente de invención cuestionada no cumple con uno de los requisitos previstos contenidos en la Decisión, es decir, con el nivel inventivo, pues, como lo advierte el concepto técnico de la Superintendencia de Industria y Comercio - División de Nuevas Creaciones – al utilizar enseñanzas anteriores realizando una combinación de estas se logra el resultado esperado, pues la persona versada en la materia sabría de antemano que una solución mejoraría la solubilidad y la biodisponibilidad.</p>
<b>Precedentes jurisprudenciales.</b>
No
<b>Obiter Dicta.</b>
<p>Estos conceptos de patentabilidad son considerados como Obiter Dicta, pues aunque son fundamentales para la patente, no tienen influencia directa sobre la decisión del Consejo de Estado toda vez que no se encuentran en discusión frente a la invención.</p> <p><b>Novedad</b>, entendida, como la condición de que la invención no debe estar comprendida en el “<i>estado de la técnica</i>”, el cual abarca el conjunto de conocimientos existentes y de</p>

<p>dominio público que son accesibles por descripción oral o escrita o por cualquier otro medio que lo divulgue antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida;</p> <p><b>Susceptibilidad de aplicación industrial</b>, en virtud de que su objeto pueda ser utilizado en cualquier actividad o en los servicios.</p>
<b>Salvamento de voto.</b>
No contiene salvamento de voto.
<b>Resuelve</b>
<b>DENIÉGANSE</b> las pretensiones de la demanda

**4.2.3.6. Ficha técnica de análisis sentencia número seis (6).**

<b>CONSEJO DE ESTADO</b>			
Sala de lo contencioso administrativo – Sección primera			
<i>Radicado:</i>	<b>11001-03-24-000-2003-00068-01</b>	<i>Fecha decisión:</i>	<b>31/10/2013</b>
<i>Consejero Ponente:</i>	<b>MARCO ANTONIO VELILLA MORENO</b>		
<i>Referencia:</i>	(NOVATRIS SG VS. SIC, 2013)		

<i>Competencia:</i>	<b>Contencioso Administrativo</b>	
<i>Acción:</i>	<b>Nulidad y restablecimiento del derecho</b>	
<i>Partes en el proceso:</i>	<i>Demandante:</i>	<b>NOVARTIS AG</b>
	<i>Demandado:</i>	La Nación – Superintendencia de Industria y Comercio

## FRENTE A LA LITIS

<i>Decisión de la SIC:</i>	<b>NIEGA la solicitud de patente</b>
<i>Pretensiones:</i>	<p>1. Se declare la nulidad de las Resoluciones números 17488 de 31 de mayo de 2002 y 28779 de 3 de septiembre de 2002, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se niega la solicitud de patente de invención titulada “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS CON REVESTIMIENTO ENTÉRICO”.</p> <p>2. Se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio a título del restablecimiento del derecho otorgar el privilegio de patente para la invención mencionada.</p>

<i>Invencción:</i>	“COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS CON REVESTIMIENTO ENTÉRICO”.	Á <i>rea:</i>	<b>Farmacéutica</b>
<i>Excepciones:</i>	El objeto de solicitud de la patente no tiene nivel inventivo por cuanto los resultados no son inesperados. La reivindicación 10 de la solicitud carece de nivel inventivo y unidad de invención, porque comprende una composición farmacéutica que comprende la combinación con otro inmonusupresor, ya que menciona una sal de ácido micofeniolico con esteres de alquilo que son inmonusupresoeres, luego está afectada por la anterioridad GB1203328. No es válido ni suficiente sustentar que en otros países del mundo haya sido patentada para otorgar el privilegio de la patente.		
<i>Criterios de patentabilidad</i>		<b>NIVEL INVENTIVO</b>	
<i>Normas violadas:</i>	Artículos 14, 16, 18 y 25 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.		
<i>Problema jurídico:</i>	¿Afecta el nivel inventivo, la aplicación de procedimientos existentes en el estado de la técnica a partir de los cuales se obtuvo la invención a patentar?		

<p><i>Hechos destacados:</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El 10 de abril de 1997, la Sociedad <b>NOVARTIS AG</b>, solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, otorgamiento de patente para la invención titulada “<b>COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS CON REVESTIMIENTO ENTÉRICO</b>”.</li> <li>2. Mediante Resolución 17488 de 31 de mayo de 2002, el Superintendente de Industria y Comercio negó el privilegio de patente solicitada, por considerar que la reivindicación No.1 no es clara y concisa , las reivindicaciones 12 y 13 no guardan unidad de invención dado que no estableció la relación estructural entre el otro inmunosupresor con el ácido micofenólico, carece de novedad por estar comprendido en el estado de la técnica, y carece de nivel inventivo ya que es una derivación evidente del estado de la técnica y resulta obvia para una persona medianamente versada en el arte .</li> <li>3. Interpuso oportunamente recurso de reposición, el cual fue confirmado mediante Resolución 28779 de 3 de septiembre de 2002.</li> </ol>
----------------------------------	--

CONSIDERANDOS.

<p><b>Interpretación prejudicial. – Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina</b></p>
<p>El tribunal de justicia de la Comunidad Andina de Naciones procede a hacer una interpretación general de las normas relacionadas por el demandante y concluyó</p> <p><b>PRIMERO:</b> <i>La norma comunitaria de carácter sustancial no tiene efectos retroactivos, por lo cual se aplica la norma comunitaria vigente al momento de plantearse la situación, en</i></p>

*cuanto a la norma procesal comunitaria, igualmente se aplica a partir de su entrada en vigencia a los procesos por iniciarse o en curso.*

**SEGUNDO:** *El artículo 4 de la Decisión 344 consagra “el nivel inventivo”, sin embargo en la normatividad andina sobre patentes no existe regulación sobre el nivel inventivo en relación con los procedimientos conocidos, frente a lo cual las oficinas de patentes deben hacer un estudio para denegar la patente de invención. Una invención lograda por medio de procedimientos conocidos, debe ser novedosa, con altura inventiva y susceptible de aplicación industrial, es decir, se debe acreditar los tres requisitos establecidos por la norma comunitaria.*

**TERCERO:** *El sistema de la comunidad andina se soporta en la actividad autónoma e independiente de los países miembros y recae en ellos el procedimiento y examen de patentabilidad, es decir, las oficinas nacionales competentes son independientes de las decisiones de otras oficinas de patentes de otros países.*

***Ratio Decidendi.***

El Consejo de Estado toma como referente los conceptos que ha emitido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en otras interpretaciones prejudiciales tales como:

**NIVEL INVENTIVO CON RELACIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS  
CONOCIDOS:**

*Al realizar un análisis del nivel inventivo de un procedimiento conocido debe establecer si con el estado de la técnica al momento de la solicitud, dicho producto, así sea por dicho procedimiento ya conocido, no es obvio ni evidente para un técnico medio*

*en la materia. Lo anterior desde que aplicando procedimientos conocidos puede obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia.*

*Una invención lograda a través de procedimientos conocidos, dependiendo del caso particular, debe ser novedosa, con altura inventiva y susceptible de aplicación industrial, es decir, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria.*

***REGLAS PARA DETERMINAR LA NOVEDAD DEL INVENTO:***

*“a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico debe valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.*

*b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.*

*c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.*

*d) Finalmente debe compararse la invención con la regla técnica”.*

*Con base en el peritaje rendido de oficio concluye que no existen elementos de juicio para considerar que la creación cuestionada tenga nivel inventivo ya que el perito solo se limitó a*

*indicar la ventaja o beneficio de la creación pero no señaló que constituyera un verdadero salto a la técnica.*

*Los documentos WO 94 26266 y US. 3 705 946 enseñan el recubrimiento entérico del micofenolato y el micofenolato monosódico, por lo cual resulta obvio para una persona normalmente versada en esta área, que en una composición farmacéutica, que tenga revestimiento entérico se utilicen excipientes derivados de celulosa o derivados del ácido metacrilico como derivados de celulosa para recubrimiento de formas farmacéuticas como lo indicó la Superintendencia de Industria y comercio, lo cual no fue desvirtuado por la parte actora.*

Las creaciones a partir de procedimientos existentes deben cumplir igualmente con los requisitos de patentabilidad, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, en este caso no acreditó el nivel inventivo porque la creación es propia del trabajo usual y rutinario de un laboratorio en la fase de pre formulación (buscando el producto más estable) que no implica el desarrollo de la actividad inventiva ni de habilidades especiales o esfuerzos considerables de acuerdo con las pruebas recaudadas especialmente a los documentos que forman parte del estado de la técnica.

**Precedentes jurisprudenciales.**

No

**Obiter Dicta.**

No existen criterios auxiliares relevantes para este estudio.

<b>Salvamento de voto: No</b>
<b>Resuelve</b>
<b>Primero.- DENIÉGANSE</b> las pretensiones de la demanda.

**4.2.3.7. Ficha técnica de análisis sentencia número siete (7).**

<b>CONSEJO DE ESTADO</b>			
Sala de lo contencioso administrativo – Sección primera			
<i>Radicado:</i>	<b>11001-03-24-000-2003-00351-01</b>	<i>Fecha decisión:</i>	<b>31/10/2013</b>
<i>Consejero Ponente:</i>	<b>MARCO ANTONIO VELILLA MORENO</b>		
<i>Referencia:</i>	<b>(NOVATRIS AG VS. SIC, 2013)</b>		
<i>Competencia:</i>	<b>Contencioso Administrativo</b>		
<i>Acción:</i>	<b>Nulidad y restablecimiento del derecho</b>		
	<i>Demandante:</i>	<b>NOVARTIS AG</b>	

<i>Partes en el proceso:</i>	<i>Demandado:</i>	La Nación – Superintendencia de Industria y Comercio
------------------------------	-------------------	--

## FRENTE A LA LITIS

<i>Decisión de la SIC:</i>	<b>NIEGA la solicitud de patente</b>		
<i>Pretensiones:</i>	<p>3. Declarar la nulidad de la Resoluciones números 38864 de 29 de noviembre de 2002 y la 6390 de 3 de marzo de 2003, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se niega la patente de invención para la solicitud correspondiente a “<i>modificación a cristal de una sustancia activa de medicamento</i>”.</p> <p>4. Ordenar a título de restablecimiento del derecho a la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio otorgar privilegio de patente para la invención referida.</p>		
<i>Invención:</i>	“ <i>modificación a cristal de una sustancia activa de medicamento</i> ”.	Á rea:	<b>Farmacéutica</b>
<i>Excepciones:</i>	En el examen de fondo, el nivel inventivo se vio afectado por la anterioridad EP 0199262 y el texto “Remigton farmacia” que revelan la existencia de cristales y condiciones de cristalización como las que se reclaman en la solicitud debido a que una persona en el tema		

	se podía orientar con base en la anterioridad a realizar los procedimientos de cristalización objeto de la patente en cuestión.		
<i>Criterios de patentabilidad</i>		<b>NIVEL INVENTIVO</b>	
<i>Normas violadas:</i>	Artículo 29 de la C.N.; artículos 35 (inciso 1º), 59 (inciso 1º), 84, 85, 89, 127, 135, 149, 151, 176, 206, 207 y 267 del Código Contencioso Administrativo; literal d) del artículo 2 del Decreto 209 de 1957 y artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.		
<i>Problema jurídico:</i>	¿Afecta el nivel inventivo de la creación la aplicación de derivaciones y anterioridades del estado de la técnica?		
<i>Hechos destacados:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ El 09 de junio de 1998, la Sociedad Novartis AG, solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, otorgamiento de patente para la invención titulada “<i>Modificación a Cristal de una Sustancia Activa de Medicamento</i>”.</li> <li>○ El Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución No. 38864 de 29 de noviembre de 2002, se negó el privilegio de patente solicitado, sobre la base de que el invento reivindicado carecía de nivel inventivo</li> <li>○ El 10 de enero de 2003 la parte demandante interpuso recurso de reposición en contra la anterior resolución la cual fue confirmada por la Resolución No. 6390 de 3 de marzo de 2003.</li> </ul>		

CONSIDERANDOS.

**Interpretación prejudicial. – Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**

El tribunal de justicia de la Comunidad Andina de Naciones procede a hacer una interpretación general de las normas relacionadas por el demandante.

***PRIMERO** En el caso de autos, la solicitud de patente de invención para “MODIFICACIÓN A CRISTAL DE UNA SUSTANCIA ACTIVA DE MEDICAMENTO”, se presentó el 9 de junio de 1998, durante la vigencia de la Decisión 344, disposición comunitaria que contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos de patentabilidad, y por lo tanto, es la norma sustancial que debe ser aplicada al caso concreto.*

***SEGUNDO:** La normativa andina sobre patentes de invención no impide que se otorgue una patente a un polimorfo. Estos compuestos pueden ser objeto de protección, pero sólo en la medida en que se cumplan los requisitos exigidos por los artículos 1 y 4 de la Decisión 344. Para ello, el interesado deberá exponer de manera clara y exhaustiva en las reivindicaciones por qué la solicitud en juego constituye una novedad y presenta nivel inventivo, por lo que corresponderá a la Oficina Nacional de Patentes analizar cada caso”.*

**Ratio Decidendi.**

El Consejo de Estado toma como referente los conceptos que ha emitido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en otras interpretaciones prejudiciales tales como:

**ELEMENTOS PARA ANALIZAR EL NIVEL INVENTIVO:**

*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, op. cit). Proceso 13-IP-2004...)*

De acuerdo con el peritazgo rendido, se observa que las formas polimórficas son características naturales que una sustancia puede tomar dependiendo directamente de las propiedades fisicoquímicas del compuesto y la interacción con solvente(s) y/o condiciones adecuadas de cristalización, dando como resultado sustancias con una forma o configuración específica. Es decir, corresponde exclusivamente a la respuesta propia del compuesto frente al ambiente expuesto, asumiendo una de sus posibles configuraciones naturales.

La propiedad de una sustancia de cristalizar en diferentes formas es obvio para una persona versada en el área química farmacéutica ya que al variar las condiciones de cristalización de un producto se producirían cristales de difracciones rayos x en forma cristalina normal o la amorga. Lo cual, hace parte del estado de la técnica y corresponde al trabajo usual y rutinario

de un laboratorio en la fase de reformulación (buscando el producto más estable) que no implica el desarrollo de la actividad inventiva ni esfuerzos considerables.

Igualmente, del análisis efectuado al identificar el estado de la técnica cercano de la invención reivindicada, se encontraron documentos relevantes que forman parte del estado de la técnica como lo son la anterioridad EP 0199262 y el texto Remington Farmacia y Farmacotecnia teórica y práctica, que no fueron desvirtuados por la sociedad solicitante, los cuales demuestran en este caso que en el estado del arte previo son conocidos los principios y procedimientos para obtener cristales o polimorfos dentro de las operaciones de pre formulación de formas sólidas estables y biodisponibles. Por lo anterior considera que la materia reivindicada carece de nivel inventivo por que los procedimientos son conocidos y pertenecen al estado de la técnica usuales para cualquier persona con conocimientos de nivel medio en la materia.

**Precedentes jurisprudenciales.**

No

**Obiter Dicta.**

No existen criterios auxiliares relevantes para este estudio.

**Salvamento de voto.**

No

**Resuelve**

**Primero.- DENIÉGANSE** las pretensiones de la demanda.

**4.2.3.8. Ficha técnica de análisis sentencia número ocho (8).**

<b>CONSEJO DE ESTADO</b>			
Sala de lo contencioso administrativo – Sección primera			
<i>Radicado:</i>	<b>11001-03-24-000-2006-00007-00</b>	<i>Fecha</i> <i>decisión:</i>	<b>30/05/2013</b>
<i>Consejero Ponente:</i>	<b>GUILLERMO VARGAS AYALA</b>		
<i>Referencia:</i>	(GD SEARLE LLC, 2013)		
<i>Competencia:</i>	<b>Contencioso Administrativo</b>		
<i>Acción:</i>	<b>Nulidad y restablecimiento del derecho</b>		
<i>Partes en el proceso:</i>	<i>Demandante:</i>	<b>GD SEARLE LLC</b>	
	<i>Demandado:</i>	La Nación – Superintendencia de Industria y Comercio	

FRENTE A LA LITIS

<p><i>Decisión de la SIC:</i></p>	<p><b>NIEGA la solicitud de patente</b></p>		
<p>Pretensiones:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 5898 de 18 de marzo de 2005, dictada por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual negó la patente de invención consistente en composiciones de CELECOXIB.</li> <li>2. Declarar la nulidad de la Resolución No. 18004 de 27 de julio de 2005, por medio de la cual se confirmó en todas sus partes la Resolución No. 5898 del mismo año.</li> <li>3. Ordenar a título de restablecimiento del derecho a la Superintendencia de Industria y Comercio la concesión de una patente de invención titulada “COMPOSICIONES DE CELECOXIB” a favor de la sociedad GD SEARLE LLC.</li> <li>4. Como pretensión subsidiaria, conceder parcialmente la patente para las reivindicaciones 1, 2, 4 a las 43 y 47 a 50, las cuales fueron objetadas por la entidad demandada por falta de nivel inventivo, a más de que se ordene expedir el correspondiente certificado de patente y la publicación de esta en la Gaceta de Propiedad Industrial.</li> </ol>		
<p><i>Invención:</i></p>	<p>“COMPOSICIONES DE CELECOXIB”</p>	<p>DE</p>	<p>Á <b>Farmacéutica</b> <i>rea:</i></p>
<p><i>Excepciones:</i></p>	<p>Considera que el objeto de la patente se deriva de manera evidente del estado de la técnica descrito por las siguientes patentes: US 5466823, titulada “Bencenosulfonamidas sustituidas con pirazolilo” fecha de publicada el 14-11-1995; US 5760068 titulada “Bencenosulfonamidas sustituidas con pirazolilo para el tratamiento</p>		

	<p>de la inflamación” publicada 02-06-1998, y el texto “Remington Farmacia” publicado el 31-12-1995. Respecto a la reivindicación 3, plenamente caracterizada por sus componentes específicos, debido a que se define una composición de celecoxib y excipientes, en ningún momento se dice los tipos de auxiliares específicos y las proporciones de los mismos. Además las reivindicaciones 44-46 considera que la descripción se refiere a métodos de tratamiento que consisten en la administración secuencial de celecoxib y otros analgésicos y no a composiciones que contienen los dos principios activos dentro de una sola forma farmacéutica. Por lo anterior, concluye que las reivindicaciones 44-46 que se refieren a la composición que “comprende uno o más fármacos opioides o analgésicos” no están enteramente sustentadas por la descripción y por ello no pueden ser aceptadas.”</p>		
<p><i>Criterios de patentabilidad</i></p>		<p><b>NIVEL</b></p> <p><b>INVENTIVO</b></p>	
<p><i>Normas violadas:</i></p>	<p>Artículos 14, 18 y 30 de la Decisión 486 del Comisión de la Comunidad Andina</p>		
<p><i>Problema jurídico:</i></p>	<p>¿Cuál es el criterio para determinar que una reivindicación es clara de conformidad con la normatividad andina? ¿Afecta el nivel</p>		

	inventivo , la aplicación de procedimientos existentes en el estado de la técnica a partir de los cuales se obtuvo la invención a patentar?
<i>Hechos destacados:</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. el 30 de noviembre de 1999 La sociedad GD SEARLE LLC presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud de patente de invención para “COMPOSICIONES DE CELECOXIB”, indicando que reivindicaba prioridad estadounidense No. US 60/110333 del 30 de noviembre de 1998.</li> <li>2. El 18 de marzo de 2005 la Superintendencia dictó la Resolución No. 5898, mediante la cual negó la patente de invención solicitada con fundamento en la poca claridad de las reivindicaciones 3 y 44 a 46, y la falta de nivel inventivo respecto a los documentos US 5,466,823, US 5,766,068 y “Remington-Farmacia”.</li> <li>3. El 25 de abril se interpuso recurso de reposición contra la anterior decisión, el cual fue resuelto a través de la Resolución No. 18004 que confirmó la anterior</li> </ol>

## CONSIDERANDOS.

<b>Interpretación prejudicial. – Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina</b>
El tribunal de justicia de la Comunidad Andina de Naciones procede a hacer una interpretación general de las normas relacionadas por el demandante y concluyó

1. La parte actora GD SEARLE LLC presentó el 30 de noviembre de 1999 ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la solicitud de patente de invención para “**COMPOSICIONES DE CELECOXIB**”.

2. La novedad de la invención, a que se refiere el artículo 2 de la misma Decisión, consiste en que el invento no esté comprendido en el "estado de la técnica", esto es, el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público accesibles por descripción escrita u oral, o por cualquier otro medio que divulgue el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

3. Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y completas.

***Ratio Decidendi.***

Las reivindicaciones son la parte fundamental de la solicitud ya que en ellas se delimita el campo de la patente y se especifica la regla técnica que se pretende patentar, de allí que se exija que estas sean claras y concisas. Dicho atributo de las reivindicaciones se dirige precisamente, a que estas evocan en sí mismas la invención, en el presente asunto el objeto de la solicitud se refiere a proporcionar formas farmacéuticas sólidas de celecoxib y su procedimiento de fabricación, de manera que las reivindicaciones deben dar buena cuenta de la descripción de ese objeto. En otras palabras, las reivindicaciones deben describir en forma clara la regla técnica consistente en crear formas farmacéuticas sólidas de celecoxib.

En cuanto a la reivindicación 3 no define la composición farmacéutica en tanto que en ella no se explican los componentes de la misma, en efecto, la reivindicación no contiene los componentes específicos dado que, si el objeto de la invención es proporcionar composiciones farmacéuticas lo mínimo que debe expresar la reivindicación es la unidad o unidades que la componen ya que lo correcto, al tratarse de reivindicar una composición, es definirla por sus elementos componentes y los porcentajes de estos que la conforman. Aunado a ello, la parte actora no desvirtuó el criterio de la superintendencia ni la presunción de legalidad de que gozan los actos administrativos demandados, circunstancia suficiente para desmeritar ese cargo referido a la claridad de la reivindicación. Concluye

Que las reivindicaciones anotadas carecen de la claridad exigida en la norma comunitaria, circunstancia que por sí sola era suficiente para que la entidad nacional competente se negara a otorgar la solicitud de patente.

En cuanto a nivel inventivo de creación que se pretende patentar, esta tiene que ver con la composición del celecoxib y no la reducción del tamaño de las partículas, siendo ello un avance indiscutible del estado de la ciencia dadas las propiedades del medicamento que lo hacen difícilmente soluble en el agua. El nivel inventivo se presenta en la composición farmacéutica de unidades solidas que distribuyen de tal forma las partículas que la biodisponibilidad relativa del principio activo (celecoxib) es mayor aproximadamente en un 50% respecto de una solución entregada oralmente al paciente. Como quiera que la parte actora no desvirtuó el nivel inventivo cuestionado por la demandada, se evidencia que la invención carece de este.

**Precedentes jurisprudenciales.**

No
<b>Obiter Dicta.</b>
<p>El Consejo de Estado toma como referente los conceptos que ha emitido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en otras interpretaciones prejudiciales tales como:</p> <p style="text-align: center;"><b><i>Requisitos de patentabilidad establecidos por las normas comunitarias</i></b></p> <p><i>Conforme a la norma supranacional que debe regir los aspectos relacionados con la propiedad industrial, la patentabilidad de una invención supone en esencia que sea novedosa, tenga nivel inventivo y sea aplicable industrialmente. Lo anterior significa que la creación no puede ni debe estar comprendida en el estado de la técnica, es decir, no puede formar parte del conjunto de conocimientos técnicos accesibles al público con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente y su resultado no puede ser derivado o inferido de manera evidente en cuanto el estado de la técnica respecta, esto es, que no resulte obvia para una persona versada en la materia.</i></p>
<b>Salvamento de voto: No</b>
<b>Resuelve</b>
<b>Primero.- DENIÉGANSE</b> las pretensiones de la demanda.

**4.2.3.9. Ficha técnica de análisis sentencia número nueve (9).**

<b>CONSEJO DE ESTADO</b>			
Sala de lo contencioso administrativo – Sección primera			
<i>Radicado:</i>	<b>11001-03-24-000-2006-00164-00</b>	<i>Fecha decisión:</i>	<b>30/05/2013</b>
<i>Consejero Ponente:</i>	<b>GUILLERMO VARGAS AYALA</b>		
<i>Referencia:</i>	(F. HOFFMANN - LA ROCHE AG VS. SIC, 2013)		
<i>Competencia:</i>	<b>Contencioso Administrativo</b>		
<i>Acción:</i>	<b>Nulidad y restablecimiento del derecho</b>		
<i>Partes en el proceso:</i>	<i>Demandante:</i>	<b>F. HOFFMANN- LA ROCHE A.G.</b>	
	<i>Demandado:</i>	La Nación – Superintendencia de Industria y Comercio	

FRENTE A LA LITIS

<i>Decisión de la SIC:</i>	<b>NIEGA la solicitud de patente</b>
--------------------------------	--------------------------------------

Pretensiones:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Declarar la nulidad de la Resolución 17999 del 27 de julio de 2005, dictada por el Superintendente de Industria y Comercio dentro del Expediente número 99-059.117, por medio de la cual se niega la solicitud de la patente para la invención denominada "COMPLEJO ESTABLE INSOLUBLE EN AGUA, COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LO CONTIENE Y METODOS PARA SU PREPARACION".</li> <li>2. Declarar la nulidad la Resolución 35771 del 29 de diciembre de 2005 que la confirmó y con cuya expedición quedó agotada la vía gubernativa.</li> <li>3. Ordenar a título de restablecimiento del derecho la concesión de la patente de invención, la expedición del correspondiente Certificado de Patente y su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.</li> </ol>		
<i>Invención:</i>	"Complejo estable insoluble en agua, composiciones farmacéuticas que lo contiene y métodos para su preparación"	Á <i>rea:</i>	<b>Farmacéutica</b>
<i>Excepciones:</i>	<p>Considera que el objeto de la patente se deriva de manera evidente del estado de la técnica descrito por las siguientes patentes: US 5466823, titulada "Bencenosulfonamidas sustituidas con pirazolilo" fecha de publicada el 14-11-1995; US 5760068 titulada "Bencenosulfonamidas sustituidas con pirazolilo para el tratamiento de la inflamación" publicada 02-06-1998, y el texto "Remington Farmacia" publicado el 31-12-1995. Respecto a la reivindicación 3, plenamente caracterizada por sus componentes específicos, debido</p>		

	<p>a que se define una composición de celecobix y excipientes, en ningún momento se dice los tipos de auxiliares específicos y las proporciones de los mismos. Además las reivindicaciones 44-46 considera que la descripción se refiere a métodos de tratamiento que consisten en la administración secuencial de celecoxib y otros analgésicos y no a composiciones que contienen los dos principios activos dentro de una sola forma farmacéutica. Por lo anterior, concluye que las reivindicaciones 44-46 que se refieren a la composición que “comprende uno o más fármacos opioides o analgésicos” no están enteramente sustentadas por la descripción y por ello no pueden ser aceptadas.”</p>		
<p><i>Criterios de patentabilidad</i></p>		<p><b>NIVEL</b> <b>INVENTIVO</b></p>	
<p><i>Normas violadas:</i></p>	<p>Artículos 14, 18 de la Decisión 486 del Comisión de la Comunidad Andina, el Artículo 61 de la Constitución Política y el Artículo 27. Sección 5ª numeral 1º del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –ADPIC-.</p>		
<p><i>Problema jurídico:</i></p>	<p>¿Afecta el nivel inventivo, la aplicación de procedimientos existentes en el estado de la técnica a partir de los cuales se obtuvo la invención a patentar?</p>		

<p><i>Hechos destacados:</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El 17 de septiembre de 1999 fue presentada la patente “COMPLEJOS ESTABLES DE COMPUESTOS ESCASAMENTE SOLUBLES”</li> <li>2. El 27 de julio de 2005 mediante Resolución 17999 del 27 de julio de 2005, dictada por el Superintendente de Industria y Comercio dentro del Expediente número 99-059.117, fue denegada la solicitud de patente para la invención denominada "COMPLEJO ESTABLE INSOLUBLE EN AGUA, COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LO CONTIENE Y METODOS PARA SU PREPARACION".</li> <li>3. El 29 de diciembre de 2005 mediante la Resolución 35771 del 29 de diciembre de 2005 confirmó la resolución recurrida.</li> </ol>
----------------------------------	---

CONSIDERANDOS.

<p><b>Interpretación prejudicial. – Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina</b></p>
<p>El tribunal de justicia de la Comunidad Andina de Naciones procede a hacer una interpretación general de las normas relacionadas por el demandante y concluyó:</p> <p>1. La solicitud relativa al otorgamiento de la patente para “COMPLEJOS ESTABLES DE COMPUESTOS ESCASAMENTE SOLUBLES”, modificada posteriormente a “COMPLEJO ESTABLE INSOLUBLE EN AGUA, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LO CONTIENEN Y MÉTODOS PARA SU PREPARACIÓN”, fue presentada el 17 de septiembre de 1999.</p>

2. Dentro del Ordenamiento Jurídico Andino no hay norma especial para resolver sobre el nivel inventivo de mezclas y/o combinaciones de elementos conocidos. Sin embargo, lo anterior no implica que el examen de patentabilidad en los casos de combinación de elementos conocidos para generar uno nuevo pueda hacerse a la ligera; por el contrario, se debe partir de que sí pueden llegar a constituir una invención patentable las combinaciones si son novedosas, tienen altura inventiva y aplicación industrial.

***Ratio Decidendi.***

Para determinar si la creación adolece o no de nivel inventivo, se torna necesario establecer si a partir de los conocimientos técnicos previamente existentes hubiese sido posible llegar a ella de manera evidente, o si el resultado obtenido resultaba obvio para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

tratándose de la evaluación de la altura inventiva de la creación, el hecho de que en sede administrativa se hayan invocado 12 referencias no tiene en la práctica ninguna relevancia, pues según el criterio expresado por el Tribunal Andino de Justicia, el nivel inventivo de una creación se ve afectado cuando la persona versada en la materia, partiendo del “*conocimiento general*” que tiene sobre el estado de la técnica, encuentra obvia y evidente la creación, tras realizar el cotejo comparativo de la misma con las anterioridades existentes y luego de valorar el estado de la técnica “*en su conjunto*”, lo cual conlleva de suyo la revisión de todas aquellas patentes en las cuales se encuentra plasmado el conjunto de conocimientos generales que hacen que la creación sea obvia y evidente para dicha persona.

Es necesario que los documentos que dan cuenta del estado del arte resuelvan exactamente el mismo problema, siempre y cuando pertenezcan al mismo campo de la creación y se refieran a problemas técnicos cercanos. Por cuanto no se puede desconocer que la preexistencia de otras

invenciones que resuelven dificultades e inconvenientes de carácter próximo, bien puede llegar a determinar que una creación sea obvia y evidente para una persona versada en la materia técnica correspondiente.

La parte actora no cumplió cabalmente con su carga probatoria, toda vez que el experto declarante es subordinado de la actora, y no solicitaron dictámenes periciales ni otros testimonios, por lo cual no es posible tener por desvirtuada la falta de nivel inventivo de la creación en la cual se sustentan los actos demandados.

#### **Precedentes jurisprudenciales.**

**Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en sentencia del 21 de febrero de 2008, Rad. Núm.: 11001-03-24-000-2002-00324-01, con ponencia del H. Consejero CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE,** para hacer referencia a la carga de la prueba:

*“Síguese de lo expuesto que contra lo que esta afirma, la solicitante tenía la carga procesal de desvirtuar que las anterioridades citadas por la SIC restaban novedad y altura inventiva a su solicitud. Si quería obtener el privilegio, debía probar que su invención tenía elementos y características novedosos que la hacían patentable. Se advierte que no solicitó la práctica de pruebas, i.e. un dictamen pericial, pudiendo hacerlo.”*

**Sentencia del 15 de octubre de 2009 dictada por la Sala, en el expediente 11001-03-24-000-2002-00096-01, con ponencia del H. Consejero RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PLANETA,** para referirse al principio de independencia, según el cual, el otorgamiento de una patente en otro país, no obliga a las autoridades competentes a conceder el mismo privilegio en nuestro país.

**Obiter Dicta.**

No contiene criterios auxiliares relevantes para este estudio.
<b>Salvamento de voto: No</b>
<b>Resuelve</b>
<b>Primero.- DENEGAR</b> las pretensiones de la demanda de nulidad

**4.2.3.10. Ficha técnica de análisis sentencia número diez (10).**

<b>CONSEJO DE ESTADO</b>			
Sala de lo contencioso administrativo – Sección primera			
<i>Radicado:</i>	<b>11001-03-24-000-2007-00054-00</b>	<i>Fecha decisión:</i>	<b>14/02/2013</b>
<i>Consejero Ponente:</i>	<b>MARCO ANTONIO VELILLA MORENO</b>		
<i>Referencia:</i>	<b>(ELI LILLY AND COMPANY VS. SIC, 2013)</b>		
<i>Competencia:</i>	<b>Contencioso Administrativo</b>		
<i>Acción:</i>	<b>Nulidad y restablecimiento del derecho</b>		
<i>Partes en el proceso:</i>	<i>Demandante:</i>	<b>ELI LILLY AND COMPANY</b>	
	<i>Demandado:</i>	La Nación – Superintendencia de Industria y Comercio	

FRENTE A LA LITIS

<p><i>Decisión de la SIC:</i></p>	<p><b>NIEGA la solicitud de patente</b></p>		
<p>Pretensiones:</p>	<p>1. Declarar la nulidad de las Resoluciones 6977 de 24 de marzo de 2006 y 23344 de 31 de agosto de 2006, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio le negó el privilegio de patente de invención de la solicitud titulada “<b>UNA NUEVA FORMA CRISTALINA DE CLORHIDRATO DE 6-HIDROXI-3-(4-[2-(PIPERIDIN-1-IL) ETOXI] FENOXI)-2-(4-ETOXIFENIL) BENZO [B] TIOFENO</b>”.</p> <p>2. En consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene conceder a la actora la patente solicitada.</p>		
<p><i>Invención:</i></p>	<p><b>UNA NUEVA FORMA CRISTALINA DE CLORHIDRATO DE 6-HIDROXI-3-(4-[2-(PIPERIDIN-1 IL) ETOXI] FENOXI)-2-(4-ETOXIFENIL) BENZO [B] TIOFENO</b>”.</p>	<p>Á <i>rea:</i></p>	<p><b>Farmacéutica</b></p>

<i>Excepciones:</i>	<p>Se opone a la prosperidad de las excepciones con base en el examen de patentabilidad del cual se concluyó que no cumple con los requisitos establecidos en la Decisión 486 por cuanto las reivindicaciones 1 a 11 no cumplen con el requisito de nivel inventivo.</p> <p>Las reivindicaciones no mencionan una característica que conceda un efecto diferente o especial al Arzoxifeno ni a las composiciones, que pueda considerarse como un aporte a la técnica, porque es el mismo compuesto, sólo que está en forma pura. Un experto medio en la materia sí podría saber cómo hacer el material reivindicado, y tiene una estructura química idéntica al estado de la técnica.</p>		
<i>Criterios de patentabilidad</i>		<b>NIVEL INVENTIVO</b>	
<i>Normas violadas:</i>	Artículos 14,16 y 18 de la Decisión 486 del Comisión de la Comunidad Andina		
<i>Problema jurídico:</i>	¿Afecta el nivel inventivo, la aplicación de procedimientos existentes en el estado de la técnica a partir de los cuales se obtuvo la invención a patentar?		
<i>Hechos destacados:</i>	1. El 17 de septiembre de 1999 fue presentada la patente “COMPLEJOS ESTABLES DE COMPUESTOS ESCASAMENTE		

	<p>SOLUBLES” El 27 de julio de 2000 <b>ELI LILLY AND COMPANY</b>, a través de apoderado, presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de patente de invención denominada “<i>UNA NUEVA FORMA CRISTALINA DE CLORHIDRATO DE 6-HIDROXI-3-(4-[2-(PIPERIDIN-1-IL) ETOXI] FENOXI)-2-(4-ETOXIFENIL) BENZO [B] TIOFENO</i>”.</p> <p>2. Mediante Resolución 6977 de 24 de marzo de 2006, la Entidad demandada negó la solicitud de patente, con base en la falta de nivel inventivo.</p> <p>3. Mediante la Resolución 23344 de 31 de agosto de 2006 el Superintendente de Industria y Comercio confirmó su decisión</p>
--	--

CONSIDERANDOS.

g

<p><b>Interpretación prejudicial. – Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina</b></p>
<p>El tribunal de justicia de la Comunidad Andina de Naciones procede a hacer una interpretación general de las normas relacionadas por el demandante y concluyó:</p> <p><i>“La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria de la misma. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso</i></p>

*un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.*

*En el caso de autos, el 27 de julio de 2000, la sociedad **ELI LILLY AND COMPANY** presentó la solicitud de Patente de Invención “Nueva forma cristalina de clorhidrato de 6-hidroxi-3-(4-[2-(piperidin-1-il)etoxi]fenoxi)-2-(4-metoxifenil)benzo[b]tiofeno”, durante la vigencia de la Decisión 344, disposición comunitaria que contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos de patentabilidad y, por lo tanto, es la norma sustancial que debe ser aplicada al caso concreto.”*

***Ratio Decidendi.***

La declaración rendida por JULIE K. BUSH, quien actualmente se desempeña como Química Analítica Senior asociada en el área de Investigación y Desarrollo en Ciencias Farmacéuticas en ELI LILLY AND COMPANY, coincide con el testimonio del señor JOSÉ ANTONIO HENAO, Químico de la Universidad de Santander, antes transcrito, respecto a que la Forma Cristalina I de Arzoxifeno era desconocida y no podía predecirse su existencia, como tampoco se derivaba del estado de la técnica. Además, que no existe evidencia o sugerencia de que la cristalización del material de arzoxifeno disponible a partir del estado de la técnica en THF llevaría a la obtención de una forma cristalina, mucho menos a la forma cristalina específica de la solicitud de patente cuestionada. Igualmente, que es claro y obvio que el proceso de la invención denegada no pudo ser predicho ni derivado de manera evidente del estado de la técnica y, por lo tanto, es inventivo.

En cuanto a los testimonios rendidos por los expertos JOSÉ ANTONIO HENAO y la Declaración de JULIE K. BUSH, la Superintendencia de Industria y Comercio guardó silencio, es decir, no objetó los argumentos expuestos en contra de lo sostenido en los actos administrativos acusados. Lo anterior, equivale a allanarse a lo sostenido y probado por la parte actora, ya que ni siquiera en los alegatos de conclusión hace alusión a las evidencias aportadas por la sociedad demandante. Se concluye que los actos administrativos acusados quebrantaron lo dispuesto en las normas comunitarias interpretadas por el citado Tribunal.

#### **Precedentes jurisprudenciales.**

Sentencia de 13 de agosto de 2009. **Exp. 2003-00256.** Consejero Ponente: **DOCTOR MARCO ANTONIO VELILLA MORENO.** Actora: **WARNER- alegadas por el actor y no limitarse a repetir los argumentos expuestos en la contestación, LAMBERT COMPANY,** para hacer referencia a la carga del demandado de controvertir las pruebas

#### **Obiter Dicta.**

El Consejo de Estado toma como referente los conceptos que ha emitido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que se aportan como criterios auxiliares, en otras interpretaciones prejudiciales tales como:

**Proceso 12-IP-1998, sentencia de 20 de mayo de 1998. Publicada en G.O.A.C. núm. 428 de 16 de abril de 1999. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

**Reglas para determinar la novedad de la invención :**

<p>a) <i>Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.</i></p> <p>b) <i>Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.</i></p> <p>c) <i>determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.</i></p> <p>d) <i>Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica</i></p>
No.
<b>Salvamento de voto: No</b>
<b>Resuelve</b>
<p><b>PRIMERO.- DECLÁRASE</b> la nulidad de las Resoluciones 6977 de 24 de marzo de 2006 y 23344 de 31 de agosto de 2006, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio le negó el privilegio de patente de invención de la solicitud titulada “<b>UNA NUEVA FORMA CRISTALINA DE CLORHIDRATO DE 6-HIDROXI-3- (4-[2-(PIPERIDIN-1-IL)ETOXI]FENOXI)-2-(4-ETOXIFENIL)BENZO[B]TIOFENO</b>”, de <b>ELI LILLY AND COMPANY</b>.</p> <p><b>SEGUNDO.-</b> A título de restablecimiento del derecho, <b>ORDÉNASE</b> conceder a la actora la patente solicitada y expedir el certificado correspondiente.</p>