

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 20-330543- -1-0
DEP: 10 OFICINA ASESORA JURÍDICA
TRA: 309 DEREPETICI
ACT: 440 RESPUESTA

FECHA: 2020-09-16 09:15:05
EVE: SIN EVENTO
FOLIOS: 009

H. Representante:
FABIÁN DÍAZ PLATA
Comisión Séptima Constitucional Permanente
CÁMARA DE REPRESENTANTES
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
fabian.diaz@camara.gov.co
Ciudad

Referencia: Respuesta Proposición No. 13 de 2020

Honorable Representante Díaz:

En atención a la comunicación por usted remitida e identificada con el número 20-330543, por medio de la cual pone en conocimiento la Proposición No 13 de 2020 en relación con *"el riesgo que corren los campesinos y pequeños productores en razón a la solicitud de patente NC2020/00024285 presentada por Jorge Enrique Ulloa, socio de Riopaila, en trámite actualmente ante la SIC."* damos respuesta a los interrogantes formulados en atención al cuestionario propuesto, como sigue:

1

- 1. ¿De qué manera se ha evaluado la concesión de una patente del proceso de producción al señor Enrique González Ulloa, teniendo en cuenta que dentro de sus 14 reivindicaciones hay prácticas que ya están desarrollando el sector panelero?**

Respuesta: Sea lo primero indicar que esta Superintendencia, en su calidad de Oficina Nacional Competente en materia de Propiedad Industrial para la República de Colombia, es la encargada de dar trámite a las solicitudes de concesión de una patente.

Dicho trámite se adelanta de conformidad con las reglas de procedimiento administrativo que de manera especial se encuentran comprendidas en la Decisión 486 de la Comisión de Decisión de la Comunidad Andina, por medio de la cual se establece el régimen común de propiedad industrial aplicable para Colombia, en concomitancia con el Título X de la Circular Única de esta Superintendencia como expresión del principio de complemento indispensable autorizado por la misma norma comunitaria ya citada.



Así las cosas, debemos poner de presente que según lo establecido en la Decisión Andina ya indicada, dicho trámite se compone de las siguientes etapas:

- Verificación de los requisitos mínimos de una solicitud de patente (artículo 33 ibídem).
- Examen de Forma de la solicitud de patente (artículos 38 y 39 ibídem).
- Publicación de la solicitud (artículos 40 y 41 ibídem).
- Oposiciones a la solicitud (artículos 42 y 43 ibídem).
- Pago de examen de patentabilidad (artículo 44 ibídem).
- Examen de Patentabilidad (artículos 45, 46, 47 y 48 ibídem).

Actualmente la solicitud de patente objeto de su interés, se encuentra pendiente de la solicitud y pago del examen de patentabilidad en los términos del artículo 44 de la Decisión 486, obligación que es de resorte del solicitante, en consecuencia esta Superintendencia no puede proceder a efectuar un examen de patentabilidad (etapa en donde se estudian los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial contemplados en el artículo 14 ibídem).

1

Así las cosas, será durante el estudio de patentabilidad en donde se determinará el estado de la técnica, el cual comprende toda divulgación que haya sido realizada de manera 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 (art. 16 ibídem), lo cual será el punto de partida para determinar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 14 ibídem.

En conclusión, sin perjuicio, de que a la fecha se han agotado las etapas contempladas desde el artículo 33 hasta el artículo 43 ibídem, las cuales se relacionan con requisitos y etapas formales del trámite, de conformidad con el estado actual de aquel aún no se puede realizar la evaluación de fondo.

Es importante aclarar que este procedimiento debe hacerse a todas las solicitudes de patentes que se presenten y solo hasta que culmine se puede decidir si se concede o no la patente solicitada



2. ¿De qué manera la SIC protege el acervo cultural y conocimiento ancestral ante intentos de patentes que presentan e incluyen este conocimiento tradicional?

Respuesta: En temas de propiedad industrial, esta Superintendencia cumple las disposiciones de la Decisión 486 y dicha norma establece que la protección conferida a los elementos de la propiedad industrial se concederá salvaguardando y respetando el patrimonio biológico y genético de los países miembros, así como los conocimientos tradicionales de sus comunidades indígenas, afroamericanas o locales.

En tal virtud, la concesión de patentes que versen sobre invenciones desarrolladas a partir de material obtenido de dicho patrimonio o dichos conocimientos, estará supeditada a que ese material o acceso a tales conocimientos hayan sido adquiridos de conformidad con el ordenamiento jurídico internacional, comunitario y nacional. (art. 3 ibídem)

La puesta en práctica de este principio normativo, se materializa mediante la petición de la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen.

1

3. ¿Sírvese al Superintendente de Industria y Comercio explicar cuáles son las características necesarias para la aprobación de la patente de un invento en Colombia?

Respuesta: Durante la etapa de examen de patentabilidad, la Superintendencia analiza el alcance de las reivindicaciones, realiza una búsqueda en bases de datos con información patente y no patente para establecer el estado de la técnica pertinente, determina si la invención corresponde a una de las excepciones a la patentabilidad y efectúa el análisis de los requisitos de claridad, unidad de invención, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial (artículos 14 a 21, 25 y 28 a 31 de la Decisión 486).

El análisis para determinar el cumplimiento de los requisitos de claridad, suficiencia en la divulgación y unidad de invención, los cuales aplican a todas las solicitudes de patentes radicadas antes esta Oficina, independiente del sector técnico al cual pertenezca la invención para la cual se pretende la protección, se efectúa de acuerdo a los parámetros establecidos en los artículos 25 y 28 a 31 y verifica que la solicitud se refiere a un único concepto inventivo, evalúa que la invención haya sido divulgada de manera suficiente para que un tercero versado en el campo técnico



pueda reproducirla y que el alcance de las reivindicaciones sea claro, conciso y esté sustentado en la información incluida en la descripción.

Adicional a los requisitos ya mencionados, será necesario comprobar que el objeto reivindicado no cae dentro la materia considerada no invención, esto es, que las reivindicaciones no versen sobre descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos; todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, procesos biológicos naturales y el material biológico existente en la naturaleza; obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor; planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales; programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; o, formas de presentar información (art. 15 ibídem).

De igual manera, se debe corroborar que la invención para la que se solicita protección no se encuentra dentro del listado de excepciones que establece la Decisión Andina, el cual señala que no serán patentables las invenciones contrarias al orden público o la moral, las invenciones contrarias a la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente, las plantas, los animales, los procedimientos esencialmente biológicos para 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 (art. 20 ibidem).

1

Una vez se verificado que la invención para la que se solicita la protección no corresponde a las excepciones de los artículo 15 y 20 ibidem, se procederá con el análisis de cada uno de los requisitos de patentabilidad, los cuales se encuentran definidos en los artículo 16, 18 y 19 de la Decisión Andina y ellos conllevan los siguientes pasos:

Verificación del cumplimiento del requisito de novedad, el cual estará sujeto a la determinación del estado de la técnica, que comprende toda divulgación que haya sido realizada de manera 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 (art. 16 ibídem). Esta información será el punto de partida para efectuar un análisis comparativo con las características esenciales de la invención reivindicada. Si como resultado de dicho cotejo se establece que existen diferencias entre la información contenida en el estado de la técnica y las características que definen la invención para la cual se solicita protección, se reconocerá que el objeto reclamado es nuevo y se dará por cumplido el primer requisito de patentabilidad establecido en el artículo 14 ibidem. En caso contrario, la solicitud será negada por falta de novedad.



De ser superado el requisito de novedad, se establecerá si la invención reclamada tiene nivel inventivo. Para ello, una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente analizará si la invención es obvia o se hubiese derivado de manera evidente de la información contenida en el estado de la técnica. Si la conclusión de dicho análisis es que la invención reclamada no es obvia, se reconocerá que el objeto reivindicado es inventivo. En caso contrario, la solicitud de patente será rechazada por carecer de nivel inventivo.

Una vez se haya reconocido el cumplimiento de los requisitos ya mencionados, se verificará que la invención también es susceptible de aplicación industrial, para lo cual se verificará que el producto o el procedimiento reclamado puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios. Si la invención no puede ser producida o utilizada a escala industrial, la Superintendencia de Industria y Comercio denegará la patente.

En conclusión, para que una solicitud de patente sea otorgada es necesario que la solicitud sea clara, que la invención haya sido divulgada de forma suficiente para que cualquier persona del campo técnico pueda reproducirla, que sea considerada una invención a la luz del artículo 15 ibídem, que no sea materia exceptuada de patentabilidad por el artículo 20 ibídem y que reúna los requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 14 ibídem.

1

4. Teniendo en cuenta el Art. 17 de la ley 2005 del 2019 la cual dice: “Cualquier modificación a la regulación referente a los requerimientos físico-químicos necesarios para la elaboración de panela en Colombia, deberá hacerse previo estudio científico y agotar todos los mecanismos de participación pública amplios y suficientes en los términos previstos en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011 o de las normas que la modifiquen o sustituyan” ¿Cómo se están y se garantizarán la participación plena y efectiva a todos los paneleros del país que no cuenta con los medios tecnológicos para dar seguimiento a la solicitud de patente presentada por el señor González Ulloa, la cual influye directamente en la vida de los productores?

Respuesta: En relación con la manera en la que se garantiza la participación plena y efectiva a todos los ciudadanos para hacer seguimiento a la solicitud de patente, conviene poner de presente que esta Superintendencia como entidad encargada de la administración del registro público de la propiedad industrial en Colombia (signos distintivos y nuevas creaciones), tiene a disposición por medio de la Oficina Virtual para la Propiedad Industrial -SIPI¹, todos los tramites de registro.

¹ <https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=637342553574491230>



Así mismo, esta Superintendencia mediante el programa de Centro de Apoyo a la Tecnología y a la Innovación -CATI-², pone a disposición de los usuarios del sistema de propiedad industrial de Colombia, los equipos y el personal de apoyo para orientar a los ciudadanos en el acceso a la información contenida en los documentos de patente.

En igual medida, el acceso también se encuentra garantizado en virtud del derecho constitucional que le asiste a toda persona de presentar peticiones respetuosas ante las Autoridades en los términos establecidos por el artículo 23 de la Constitución Política 1991 y la Ley 1755 de 2015.

En suma a lo expuesto, el sistema de patentes establece que la totalidad de una solicitud será publicada en los términos del artículo 40 de la Decisión 486 y en consecuencia cualquier tercero interesado en el trámite podrá tener acceso al expediente respectivo, así como, si lo considera pertinente formular oposición a la solicitud en los términos establecidos por el artículo 42 de la citada norma comunitaria.

5. ¿Sírvese explicar la relación que tiene las patentes en Colombia con las patentes adquiridas en el exterior y si estas últimas son válidas para importar hacia Colombia por los tratados de Libre comercio?

Respuesta: Sea lo primero indicar que a partir del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883), del cual hace parte la República de Colombia, se desprende el principio de territorialidad, entendido como la ausencia de una protección universal o mundial de derechos derivados de propiedad industrial, por lo tanto, el hecho de que un producto o procedimiento haya sido patentado en un Estado extranjero, no implica su extensión al territorio nacional, pues la decisión sobre la concesión del privilegio de patente será una atribución discrecional de cada país a partir de la observancia por parte de la solicitud de los requisitos establecidos por la normatividad pertinente para tales efectos.

En otras palabras, un derecho de patente otorgado en un país diferente a Colombia solo tiene efecto en dicho país y no afectará el comercio de este producto en jurisdicciones a las que han concedido el derecho, por tanto no existe ninguna relación entre ellas.

Viene del todo poner de presente que en aplicación al ya citado principio de territorialidad, el hecho de que exista un Tratado de Libre Comercio, no extiende los derechos de propiedad industrial de una patente entre los territorios contratantes de tal instrumento internacional, pues como ya se dijo la protección es solo según la concesión del derecho dentro de la jurisdicción de cada país.

² <https://www.sic.gov.co/propiedad-industrial/centros-de-apoyo>



6. ***¿Cómo las más de 350.000 familias que hacen parte de la cadena de producción panelera en el territorio Colombiano pueden evidenciar que el personal técnico encargado de revisar, verificar y analizar los documentos y soportes recibidos dentro del trámite de otorgamiento de la patente, tiene la competencia técnica suficiente para determinar y aprobar que el proceso que proyecta patentar el señor González Ulloa es diferente al que se emplea actual y rutinariamente por los productores de panela del país?***

Respuesta: El estudio y análisis de cualquier solicitud de patente requiere de una experticia no solo en el campo técnico al cual pertenece la solicitud, sino conocimiento del sistema de patentes y práctica en la comprensión del documento de patente, en especial del alcance de las reivindicaciones, la realización de una búsqueda del estado de la técnica en bases de datos con información patentes y no patente, la determinación de las excepciones a la patentabilidad y el análisis de los requisitos de claridad, unidad de invención, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial (artículos 14 a 21, 25 y 28 a 31 de la Decisión 486).

Así las cosas, el equipo de examinadores de patentes de la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia cuentan con las más altas capacidades, experiencia y competencias para el desarrollo de tales actividades, los perfiles en cuanto a formación, conocimientos y experiencia de los diferentes profesionales que conforman el equipo de trabajo de aquella, así como las competencias, funciones y labores a realizar con ocasión de la examinación y trámite de patentes, han sido establecidos en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de esta Entidad.

7. ***Teniendo en cuenta que la Federación Nacional Panelera es la entidad de orden privada idónea para evaluar la solicitud de la patente presentada ya que cuenta con el recurso humano técnico competente, ¿Por qué la Superintendencia de Industria y Comercio no ha solicitado un concepto a esta entidad?***

Respuesta: Sea lo primero indicar que la objetividad e imparcialidad en el marco de una actuación administrativa constituye una de las garantías en favor del solicitante, así como, de los terceros interesados, en atención a los principios del orden constitucional (artículo 209 CP) y del orden legal (artículo 3 Ley 1437 de 2011).

En el presente caso, la Federación Nacional de Productores de Panela (FEDEPANELA) interpuso oposición contra la concesión del derecho de patentes de la solicitud NC2020/0004285, partiendo de este hecho, FEDEPANELA es parte de este proceso, y como cualquier tercero interesado en el tema, tuvo ya la oportunidad de presentar documentación e información sobre el contenido de la solicitud.

De igual forma, conviene poner de presente que el estudio de patentabilidad en atención a las explicación esbozadas en líneas anteriores debe ser adelantado por personal no solo



con conocimientos técnicos en el área de la invención sometida a estudio, sino que debe ser adelantado por una persona con conocimientos técnicos en el sistema de patentes, así como, en el contenido de la información de los documentos de patentes, a partir de la definición adoptada tanto por el Consejo de Estado (Autoridad Nacional Competente) y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el concepto de persona estándar/versada en la materia para realizar el estudio de patente.

En este orden de ideas, en el momento procedimental oportuno, es decir durante el examen de patentabilidad se adelantará, como ya se indicó en precedencia, la revisión de la solicitud de patente con base la información recolectada con ocasión de la búsqueda tecnológica para la determinación del estado de la técnica y se tendrá en cuenta la información aportada por los opositores, entre ellos, los documentos y el escrito de oposición radicado por FEDEPANELA; que en el caso referido en su comunicado sólo se dará una vez el interesado haya cancelado el examen de patentabilidad tal como lo requiere el artículo 44 de la Decisión 486 de 2000.

8. El sector panelero genera aproximadamente 379 mil empleos directos y 500 mil empleos indirectos anualmente en 29 departamentos del país, empleos que estarían en peligro con la aprobación de la patente solicitada por el señor Jorge Enrique González Ulloa teniendo en cuenta que el documento de la patente expresa que su elaboración saldría por un costo muy bajo, impidiendo materializar el Art. 21 de la ley 2005 del 2019 sobre aumento de competitividad en la producción panelera. ¿Qué puede decir usted respecto a esto?

1

Respuesta: Dada las facultades legales otorgadas a esta Superintendencia en materia de propiedad industrial establecidas en el Decreto 4886 de 2011, solo le corresponde a esta entidad determinar si la solicitud de patentabilidad cumple o no con los requisitos legales establecidos en la Decisión 486.

8. La caña de azúcar llegó a Colombia en el siglo XVI y dos años después en Buenaventura empezaron los primeros trapiches para la producción panelera, el proceso de producción de panela ha sido significativo a lo largo de la historia para la cultura colombiana por el legado que ha dejado de generación en generación. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿esta patente estaría desconociendo y subestimando los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales del país que se dedican a la producción panelera?

Respuesta: Sea lo primero indicar que en lo referente al concepto de conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales del país, en materia de patentes se debe tener de presente el alcance y respuesta que fue suministrada con ocasión de la segunda pregunta de este cuestionario.



Debemos poner de presente que una vez nos encontremos en la etapa del examen de patentabilidad de conformidad con las etapas del procedimiento de estudio y concesión de una patente, tal como se indicó en la respuesta a la primera pregunta de este cuestionario, se procederá a determinar el estado de la técnica mediante una búsqueda tecnológica que deberá efectuarse a partir de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad válidamente invocada, según lo prescrito en el artículos 16 de la Decisión 486.

De ocurrir el pago del examen de patentabilidad, la Superintendencia adelantará el estudio de conformidad con los artículos 45, 47 y 48 ibídem y sólo en dicho momento, cuando se haya efectuado el estudio de fondo, podrá establecerse si el objeto reivindicado en la solicitud NC2020/0004285 es idéntico al proceso de la producción de panela o a cualquier otro existente en el estado de la técnica y, a partir de dicho estudio, se podrá concluir si la invención cumple o no con los requisitos de novedad y nivel inventivo a los que se refieren el artículo 14 de la Decisión 486.

De esta manera esperamos haber resuelto satisfactoriamente su solicitud, no sin antes recordarle que cualquier información adicional que requiera, con gusto será atendida.

Cordialmente,

1



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
Superintendente de Industria y Comercio