

J. IAN RAISBECK

PATENTES DE INVENCIÓN

edición 2020

ED
EDITORIAL DIKÉ

PATENTES DE INVENCÓN

I.S.B.N: 978-958-5134-17-1

I.S.B.N. Digital: 978-958-5134-16-4

© J. Ian Raisbeck - 2020

ian.raisbeck@roclaw.co

© Editorial Diké S.A.S 2020

www.editorialdike.com

Editorial Diké S.A.S.

Cel.: 301 242 7399 - e-mail: dikesascomercial@gmail.com

Medellín - Colombia

Bogotá D.C. Librería

Calle 23 sur # 27- 41 Barrio Santander Tel.: 704 6822

Cel.: 301 242 7399 - e-mail: dikesasgerencia@gmail.com

San José de Costa Rica

Teléfono: 83 02 10 54 - Telefax: 22 14 25 23

e-mail: jadguzman@yahoo.com

editorialdike@hotmail.com

Caracas-Venezuela

Av. Urdaneta, esq. Ibarra, edf. Pasaje la Seguridad, P.B. Local 19, Caracas 1010 /

info@paredes.com.ve / Tels.: 58 (212) 564-15-05 / 563-55-90/06-04

RIF: J-30797099-5

Panamá

Calle Parita, Bulevar Ancón, Casa 503, Corregimiento de Ancón, Ciudad

de Panamá. Tel.: 50767814196 / borisbarrios@lawyer.com

Diseño y diagramación

Lucio F. Chunga Cheng

e-mail: cmya.disenoydiagramacion@gmail.com

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, ni su préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión de uso del ejemplar, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

J. IAN RAISBECK

**PATENTES DE
INVENCION**

ED
EDITORIAL DIKÉ

Librería Jurídica Díké S.A.S.

Eduardo Quiceno Álvarez
Presidente Honorario del Comité Editorial

Sebastián Quintero Ocampo
Director Editorial

DEDICATORIA

A mis tres hijos, Ian, Nicole y Hanna, quienes me permiten cada día sentir el amor absoluto e incondicional.

A mi esposa, Catalina, a quien amo con pasión desenfrenada y quien es un apoyo sin condición y compañera perfecta del camino diario, el más arduo, complejo y satisfactorio de los andares.

A mis hermanas, Lizzy y Kim, sin quienes mi vida no habría tenido sentido y cuyos recuerdos de andanzas son inolvidables.

A mi hermano Dani, con quien aprovecharé la vida que nos queda para fortalecer nuestros lazos, que sufrieron las inclemencias de la distancia y el tiempo.

A mi mamá, Patricia (Mamamú), quien me ha enseñado que la vida hay que amarla y exprimirla con amor profundo y que disfrutar el presente siempre es mejor que ahogarse en el pasado. Gracias por su paciencia.

A mi papá, Jimmy (Fathersation), quien en vida me enseñó que la disciplina es un arte y la perseverancia un deporte, y con su proceso de muerte me permitió aprender que las cosas hay que soltarlas y en Dios confiar. Siempre ha estado y sigue a mi lado.

A Dios, por permitirme llegar a este mundo a vivir este grandioso proceso de aprendizaje. Tú sabes que lo intento todos los días.

ÍNDICE

PRÓLOGO	13
INTRODUCCIÓN	17
1. Demarcación del tema a tratar	17
2. ¿Qué es el sistema de patentes?	19
3. Fundamentos y beneficios atribuidos al sistema de patentes	20
3.1. <i>Fundamentos</i>	20
3.2. <i>Beneficios</i>	21
4. Críticas al sistema de patentes	23
BREVE HISTORIA DEL SISTEMA DE PATENTES	27
1. En el mundo	27
2. En Colombia	30
PATENTES DE INVENCION	35
1. Concepto general	35
2. ¿Qué se puede patentar?	37
3. ¿Qué no se puede patentar?	38
3.1. <i>Exclusiones</i>	38
3.2. <i>Lo que no se considera una invención</i>	43
3.3. <i>Usos y nuevos usos</i>	53
4. ¿Cuáles son los requisitos de patentabilidad?	55
4.1. <i>Novedad</i>	56
4.2. <i>Nivel inventivo</i>	64

4.3.	<i>Aplicación industrial</i>	70
4.4.	<i>Repaso sobre el concepto de invención</i>	72
5.	¿Cuál es la estructura de una patente de invención?	74
5.1.	<i>El capítulo descriptivo</i>	74
5.2.	<i>El capítulo reivindicatorio</i>	76
6.	¿Cuál es el trámite de una solicitud de patente de invención?	81
6.1.	<i>Presentación</i>	81
6.2.	<i>Examen formal</i>	83
6.3.	<i>Publicación</i>	87
6.4.	<i>Oposición</i>	88
6.5.	<i>Examen de patentabilidad</i>	89
6.6.	<i>Decisión final</i>	90
7.	¿Qué derechos otorga la patente de invención?.....	92
8.	Límites al derecho de exclusión otorgado por una patente de invención	102
9.	¿Qué obligaciones establece para el titular la patente de invención?.....	107
10.	Licencias obligatorias.....	108
11.	Causales de nulidad de una patente de invención	118
DEFENSA DEL DERECHO OTORGADO POR PATENTES DE INVENCIÓN		123
1.	Generalidades	123
2.	Vía civil	124
2.1.	<i>La acción</i>	124
2.2.	<i>Prescripción de la acción</i>	126
2.3.	<i>Competencia y procedimiento</i>	133
2.4.	<i>Medidas cautelares</i>	134
2.5.	<i>Pretensiones</i>	144
2.6.	<i>Carga probatoria</i>	151

2.7. <i>Indemnización de perjuicios</i>	159
3. Vía penal	169
3.1. <i>Conductas típicas</i>	170
3.2. <i>Competencia</i>	174
3.3. <i>Indemnización de perjuicios en el proceso penal</i>	175
3.4. <i>Elementos interesantes del procedimiento</i>	175
BIBLIOGRAFÍA	183

PRÓLOGO

El doctor J. Ian Raisbeck me hizo la honrosa y generosa invitación para hacer el prólogo de la obra titulada “Patentes de Invención” de su autoría, encargo que acepté con gusto y entusiasmo, no solo por los fuertes lazos de amistad que nos unen, sino por el interés académico que tiene la obra, fruto de los profundos conocimientos del autor en estos temas y su contacto con la teoría y la práctica de la propiedad industrial.

El régimen de las patentes de invención contenido en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que entró en vigencia en el año 2000, no ha sido objeto de un amplio estudio doctrinario en el país, por lo que la obra del doctor Raisbeck resulta oportuna y necesaria y constituye un aporte significativo para llenar ese vacío. El derecho de patentes tiene cierto grado de complejidad debido a su especialidad y al componente de orden técnico que lo caracteriza. De allí la importancia y utilidad que reviste la obra objeto de esta breve presentación, que aborda los diferentes temas del régimen de patentes de manera rigurosa, concisa y didáctica.

En la parte introductoria de la obra el autor explica desde la perspectiva social y jurídica el sistema de patentes (entendido como el contrato social que existe entre el inventor y la sociedad que justifica el privilegio que se otorga al primero), el fundamento y los beneficios del sistema y las críticas al mismo. Complementa lo anterior con una breve historia del sistema de patentes en Colombia y en el mundo.

La segunda parte comprende un estudio pormenorizado de la regulación legal de las patentes plasmada en la Decisión 486. Lo hace en un lenguaje correcto y claro para el lector. Analiza las nor-

mas con rigor y donde es procedente, las interpreta, apoyado con doctrina y jurisprudencia relevante.

Explica de manera pormenorizada y con ejemplos ilustrativos, qué se puede patentar, qué no se puede patentar, cuáles son los requisitos para conceder una patente, la estructura de la patente y el trámite administrativo para su concesión.

Enseguida aborda el tema sobre la naturaleza y el alcance del derecho a la patente, tema controvertido sobre el cual asume una fundamentada posición. Especial referencia debe hacerse en relación con la explicación que hace el autor de la doctrina de los equivalentes, de creación jurisprudencial en los Estados Unidos y el Reino Unido. Esta doctrina amplía el derecho del titular de la patente frente a infracciones que versen sobre invenciones “similares” a la protegida, y que podría ser invocada en casos litigiosos que se presenten en nuestro medio.

Complementa lo anterior con el tema de las limitaciones al derecho del titular de la patente, las obligaciones o cargas que le impone la ley y los diferentes tipos de licencias obligatorias que se consagran en la Decisión 486. Concluye con un juicioso análisis de los dos casos que se han presentado en Colombia y en los que se ha invocado la figura de la licencia obligatoria (Kaletra y Glivec).

El autor culmina su estudio con un interesante capítulo que titula “Defensa del derecho otorgado por patente de invención.” Comprende el análisis de las normas de la Decisión 486 que consagran las acciones para la protección de los derechos de propiedad industrial y de las normas del Código Penal que sancionan el uso ilegítimo de patentes.

Es bien sabido que la Decisión 486, para dar cumplimiento al Acuerdo ADPIC a nivel Andino, introdujo la regulación de las acciones de protección de los derechos de propiedad industrial, materia que tradicionalmente había sido del resorte de la legislación interna.

Son de particular relevancia los siguientes temas desarrollados en este capítulo, en los que el autor explica en detalle la figura y aporta, donde es pertinente, su opinión debidamente fundamentada sobre su correcta interpretación: (i) las medidas cautelares reglamentadas en la Decisión 486, regulación que debe complementarse con lo dispuesto en el Código General del Proceso, (ii) la indemnización de perjuicios y los criterios para cuantificarlos que se señalan en la Decisión 486, incluido el tema de la indemnización de los perjuicios por la explotación no autorizada de la patente durante el trámite de la solicitud, (iii) la prueba de la infracción en los casos de las patentes de procedimiento, tanto desde la perspectiva civil como penal, y (iv) el informe que debe suministrar el infractor sobre la fabricación y distribución de los productos infractores.

De esta breve presentación de la obra, por supuesto incompleta y arbitraria, se puede intuir su utilidad e importancia. Es un estudio serio y riguroso de necesaria referencia y de obligada consulta para los que de una u otra forma nos hallamos vinculados a la propiedad industrial.

RICARDO METKE