# PROCESO PARA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN O MODELO DE UTILIDAD, CONCEPTO Y DERECHOS

Siguiendo la misma metodología anterior, a continuación se hace un breve resumen de lo que implica un MODELO DE UTILIDAD, de cómo se solicita su patente y cuáles serían los derechos junto con sus correlativos deberes; a saber:

1. NOCIÓN DE MODELO DE UTILIDAD

De acuerdo con el artículo 81 de la Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones 486 del año 2000, “*Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo,* ***que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación*** *del objeto que le incorpore* ***o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía****. Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes*”. (El resaltado es fuera del texto).

Luego, lo esencial que se protege con el modelo de utilidad es LA OBTENCIÓN DE UNA VENTAJA, APORTE TÉCNICO O UTILIDAD QUE NO SE TENÍA. Comparativamente el nivel de exigencia INVENTIVO es MENOR en el modelo de utilidad que frente a la invención, por cuanto se trata de algo que ya existe pero que gracias al nuevo modelo “*(…) se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana. (…)*”. (Proceso 43-IP-2001. Interpretación prejudicial del 24 de agosto de 2001, por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones).

Al igual que toda NUEVA CREACIÓN, que es el género que comprende estas especies, su derecho surge con el REGISTRO, el cual es constitutivo, de tal manera que el derecho a solicitar LA PATENTE DEL MODELO DE UTILIDAD ante la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, se encuentra radicado en cabeza del creador por ser su titular originario, quien podrá transferir sus derechos patrimoniales de acuerdo con las condiciones legales aplicables y contractuales que llegue a convenir.

1. REQUISITOS

Para que el modelo de utilidad sea patentado se requiere que cumpla con las siguientes condiciones:

* DEBE SER UNA INVENCIÓN: Aunque se trata de una invención menor no por ello pierde su altura inventiva, con lo cual se quiere significar tanto la NOVEDAD, es decir que no estén dentro del estado de la técnica; como que, la utilidad, ventaja, beneficio o aporte técnico no resulten obvios o deducibles por otro sujeto versado en dicha materia.
* DEBE TENER FORMA DEFINIDA DE UN OBJETO: Por lo que requiere estar delimitado, sin que sea factible incluir una sustancia ni un procedimiento.
* SE DEBE TRATAR DE UNA MEJORA O PERFECCIONAMIENTO DE UN BIEN PROPORCIONÁNDOLE UNA VENTAJA O BENEFICIO QUE ANTES NO TENÍA. En la citada interpretación prejudicial, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones así lo señaló, advirtiendo que el aporte debe traducirse en una VENTAJA PRÁCTICA O UNA UTILIDAD NUEVA que puede materializarse en el empleo o en la fabricación del bien en cuestión.

Como complemento no se consideran modelos de utilidad:

* Los que atenten contra la moral y el orden público.
* Las obras plásticas, las de arquitectura, ni los objetos que tuvieran únicamente carácter estético. (Artículo 82 Decisión Andina 486/2000).
* Los procedimientos ni las materias que a su vez fueron excluidas de la protección para patentes de invención, señalados en el artículo 15 de la referida Decisión. En otras palabras, los siguientes:
	+ Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
	+ El todo o parte de los 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;
	+ Las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;
	+ Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales;
	+ Los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y,
	+ Las formas de presentar información.
* Aplicando las reglas de PATENTES DE INVENCIÓN, tampoco se consideran invenciones patentables otras adicionales previstas en el artículo 20 de la Decisión 486/2000 como serían aquéllas que deben impedirse para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. Tampoco serían patentables las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos; ni, finalmente, 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.

De acuerdo con el artículo 2.2.2.19.3.1 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, en consonancia con el artículo 12 del Decreto 2591 del año 2000 y con el artículo 85 de la citada Decisión 486, **a la solicitud de patente de modelo de utilidad junto con sus respectivos trámites, le serán aplicadas las disposiciones que regulan las PATENTES DE INVENCIÓN en cuanto ello resulte pertinente o existan vacíos**.

Así mismo, cabe la posibilidad de la CONVERSIÓN DE LA SOLICITUD, de tal manera que un solicitante de patente de modelo de utilidad puede pedir que su solicitud se convierta en patente de invención o en registro de diseño industrial, siempre que las condiciones así lo permitan y se cumplan con los correspondientes requisitos para cada evento (artículo 83 Decisión Andina 486/2000).

Dentro de los aspectos que No se replicarían, se encuentran los PLAZOS DE TRAMITACIÓN, PUESTO QUE SE REDUCEN A LA MITAD DE LO PREVISTO PARA LAS PATENTES DE INVENCIÓN; verbi gracia: EL MOMENTO EN QUE SE ENTIENDE QUE SE HA HECHO PÚBLICO y, por tanto, habría perdido la novedad, puesto que respecto de las PATENTES DE INVENCIÓN ES DE DIEZ Y OCHO (18) meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de la prioridad que se hubiere eventualmente invocado, (artículo 40 de la Decisión 486/2000), mientras que para los modelos de utilidad se reduce a doce (12) meses desde los mismos momentos de conteo. Por último, a diferencia de la patente de invención, la de modelo de utilidad su plazo de duración es de diez (10) años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

1. RESPECTO DE LA NOVEDAD Y LAS DIVULGACIONES QUE NO LA HACEN PERDER

Es importante diferenciar dos momentos, el de la presentación de la solicitud o de la prioridad y cuándo se entiende que se ha hecho público el expediente según se indicó en renglones precedentes.

Cosa diferente es SI ANTES DE PRESENTAR LA SOLICITUD se puede o no perder la novedad por ciertas divulgaciones, frente a lo cual se debe tener en cuenta el artículo 17 de la Decisión 486/2000, según el cual NO AFECTA LA NOVEDAD SI DENTRO DEL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR A PRESENTAR LA SOLICITUD DE PATENTE o de la fecha de prioridad que se desee hacer valer, se hubiere DIVULGADO POR EL PROPIO INVENTOR O CAUSAHABIENTE; por la Oficina Nacional Competente -que en nuestro caso sería la SIC-; o por un tercero QUE HUBIESE OBTENIDO LA INFORMACIÓN DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL INVENTOR O CAUSAHABIENTE.

Se entiende por causahabiente, un sujeto que por razones legales o contractuales hubiese adquirido legítimamente el derecho de parte del inventor; como serían sus sucesores si hubiese fallecido, o su empleador a quien le hubiere cedido el derecho patrimonial, entre otros.

**Por consiguiente, en el caso que nos ocupa, desde junio/julio del año en curso se hizo la exhibición POR PARTE DE LOS PROPIOS INVENTORES EN INSTALACIONES DEL EMPLEADOR DE LOS MISMOS; luego, estarían amparados dentro de las excepciones permitidas, por lo cual, se contaría con un MÁXIMO DE UN (1) año desde dicha primera divulgación, para radicar la respectiva solicitud (art.17 Decisión 486/2000).**

1. CONDICIONES

A semejanza del registro del DISEÑO INDUSTRIAL, la solicitud de la PATENTE sólo podrá comprender UNA (1) invención o modelo de utilidad o grupo de invenciones o modelos relacionados entre sí, de tal manera que juntos conformen un ÚNICO CONCEPTO INVENTIVO.

La solicitud se presenta ante la SIC en la Delegatura de Propiedad Industrial – Nuevas Creaciones y deberá contener lo siguiente:

1. El petitorio.
2. La descripción.
3. Una o más reivindicaciones, las que resulten necesarias y se deseen proteger.
4. Uno o más dibujos para completar la descripción.
5. El resumen.
6. Los poderes, si se opta llevar el trámite por conducto de apoderado.
7. Los comprobantes de pago de las tasas.
8. El contrato de cesión, si el solicitante no es el inventor. (Existen otros requisitos pero para el caso en análisis no aplicarían).

A continuación brevemente se reseñan los aspectos más importantes de los principales requisitos, así:

1. SOBRE EL PETITORIO:

Se encuentra contenido en el formulario PI02-F01 Vr.9 y comprende:

* 1. El requerimiento de concesión de la patente;
	2. El nombre y la dirección del solicitante;
	3. La nacionalidad o domicilio del solicitante;
	4. El nombre de la invención, entendiendo que DEBE REFLEJAR EL OBJETO ASÍ COMO EL CAMPO INDUSTRIAL AL CUAL SE RELACIONA, siendo CONCORDANTE con la descripción y con las reivindicaciones -No puede ser el nombre de una persona, ni de una marca ni nombres de fantasía (artículo sexto Decreto 2591 del año 2000)-;
	5. El nombre y domicilio del inventor, si no es el mismo solicitante;
	6. Si es persona jurídica, el nombre y dirección del representante legal;
	7. La firma del solicitante.
1. SOBRE LA DESCRIPCIÓN:

Consiste en la manera como se pretende divulgar la invención objeto de patente, la cual debe ser lo suficientemente clara y completa para su comprensión, de tal forma que una persona versada en dicho campo pueda ejecutarla.

En la descripción se debe colocar los siguientes aspectos (artículo 28 de la Decisión 486/2000):

* 1. El nombre de la invención que se desea patentar;
	2. El sector tecnológico al que se refiere la invención o al cual se aplicaría;
	3. La tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, junto con las referencias de los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;
	4. Una descripción que permita comprender el problema técnico y la solución que aportaría al mismo la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas que la invención tendría frente a la tecnología anterior;
	5. Una reseña sobre los dibujos, cuando ellos resulten necesarios para la comprensión de la invención;
	6. Una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, si fueren necesarios;
	7. Si no resultare evidente, deberá realizarse una indicación de la forma como la invención cumple con el requisito de la aplicación industrial;

Con base en el Decreto Único Reglamentario 1074 del 2015, artículo 2.2.2.20.1 la descripción de la invención debe ser de manera que “(…) indique razonablemente a una persona capacitada en la materia técnica que el solicitante estuvo en posesión de la invención reclamada en la fecha de presentación de su solicitud. (…) Para propósitos de describir la mejor manera de llevar a cabo, ejecutar o llevar a la práctica la invención, se debe utilizar, además de términos completos, claros y concisos que permitan a la persona capacitada en la materia realizar la invención, las previsiones que en materia de seguridad y de reproducción contenga el objeto de la invención, de manera que se pueda lograr una ejecución apta y segura de la invención (…)”. Para mayor complementación en el Decreto 729 del año 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio instruye cómo cumplir con tales requisitos y se recomienda su revisión para ajustarnos a las prescripciones allí contenidas.

1. SOBRE LAS REIVINDICACIONES:

Es decir la definición y delimitación de las materias que se desea proteger con la patente, lo cual constituye el alcance de la misma; teniendo presente que después de diez (10) reivindicaciones, se debe pagar una tasa adicional, a partir de la décimo primera.

Cabe aclarar que las reivindicaciones pueden ser de dos (2) clases: INDEPENDIENTES cuando señalan la materia de protección sin referencia a otra reivindicación anterior; y, DEPENDIENTES, cuando la determinación de la materia que se desea proteger se refiere a una reivindicación anterior. En este último evento, si se refiere a dos (2) o más reivindicaciones anteriores, se considera que se trata de una REIVINDICACIÓN DEPENDIENTE MÚLTIPLE.

1. SOBRE EL RESUMEN:

Es la síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente, cuyo alcance es meramente informativo técnico, puesto que no se puede emplear para interpretar el alcance de la protección solicitada.

1. TASAS Y DESCUENTOS APLICABLES A MODELOS DE UTILIDAD

Las tasas deben ser revisadas continuamente en la página de la SIC, dado que pueden haber variado desde el momento que se publicó este documento.

|  |
| --- |
| **TASAS MODELO DE UTILIDAD - SOLICITUDES NACIONALES** |
| **Modalidad** | **Tasa** | **Descuento** |
| Solicitud Patente Modelo de Utilidad | $286.000 | 25%\* |
| Examen de Patentabilidad de Modelo de utilidad | $350.000 | 25%\* |
| Reivindicación adicional para Patente de Modelo de utilidad (a partir de la undécima reivindicación) | $16.000 | N/A |
| Solicitud de licencia obligatoria | $1.357.000 | N/A |
| Invocación de una prioridad | $185.000 | N/A |

|  |  |
| --- | --- |
| **ACTUACIONES EN TRÁMITE – MODELO DE UTILIDAD** | **Tasa** |
| Divisional de una solicitud de modelo de utilidad | $234.000 |
| Solicitud de prórroga de términos o plazo adicional previstos en los artículos 39, 42, 43 y 45 de la Decisión 486 de la CAN | $109.000 |
| Solicitud de modificaciones relacionadas con cambio del solicitante por cesión de la solicitud | $132.000 |
| Solicitud de modificaciones y correcciones a solicitudes en trámite relacionadas con el capítulo descriptivo o reivindicatorio | $132.000 |
| Modificaciones y correcciones a solicitudes en trámite relacionadas con el nombre, domicilio o dirección del solicitante o el inventor, momento de la publicación | $22.000 |
| Presentación de oposición | $345.000 |
| Presentación de caución | $276.000 |
| Fusión de solicitud | $132.000 |
| Solicitud de inscripción de licencias | $579.000 |
| Títulos de traspaso, cesión, concesión, inscripción de licencias y cambio de nombre y de domicilio del titular de modelo de utilidad | $297.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TASAS DE MANTENIMIENTO PATENTE MODELO DE UTILIDAD** | **Tasa** | **En plazo de gracia** | **Descuento** |
| Tasa anual para el mantenimiento de patente de modelo de utilidad | $202.000 | $271.000 | 25%\* |

\*Las tasas correspondientes a presentación de solicitudes de patentes, las relativas a exámenes de patentabilidad de dichas solicitudes y las referentes al mantenimiento de una patente de invención y de modelo de utilidad, presentación de solicitudes de Diseños Industriales y las referentes a los servicios prestados por el Banco de Patentes presentadas por: i.) personas naturales que carezcan de medios económicos;  ii.) Micro, pequeña o mediana empresa (Mipyme); iii.)   Universidades públicas o privadas reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia o iv.) Entidades sin ánimo de lucro registradas ante la Cámara de  comercio cuyo objeto consista en el desarrollo de investigación científica y tecnológica, tendrán una reducción del veinticinco por ciento (25%) de la tasa vigente; v) Universidades públicas o privadas, extranjeras, acreditadas por la respectiva autoridad en su país, en cotitularidad con las entidades antes mencionadas, tendrá un descuento del quince por ciento (15%) de la tasa vigente.

Los anteriores descuentos no aplicarán para el pago de las tasas de mantenimiento de Patentes de Invención y modelos de Utilidad en Plazo de Gracia.

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, se considerarán como micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), aquellas que respondan a los parámetros establecidos en la Ley 905 de 2004 y en las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Tal calidad deberá ser acreditada en la solicitud y al momento de realizar el pago de la tasa anual para el mantenimiento de una patente de invención, mediante copia simple de la declaración de renta del año inmediatamente anterior o, en su defeco, con cualquier otra prueba documental idónea donde conste que se cumple con los parámetros requeridos, así como con el certificado de cámara de comercio respectivo.

Cuando el solicitante sea persona natural o Mipyme, para que opere la reducción de tasas deberá manifestar bajo juramento, que se considera prestado con la sola presentación de la solicitud o con la petición de examen de patentabilidad, según sea el caso, su carencia de medios económicos.

**Artículo 3° Res. 59304 de 2014**

\*\*Las Tasas correspondientes a las solicitudes de presentación de patente de invención, modelo de utilidad y diseños industriales presentadas por las micro, pequeña o mediana empresa (Mipyme formalmente constituidas) que presenten el certificado expedido por el Aula de Propiedad Industrial – API que acrediten su asistencia a los foros o eventos impartidos por la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de Propiedad industrial, gozarán del mismo descuento, sin embargo, deberán presentarse dentro del término de cuatro (4) meses siguientes a la realización del curso.

**Artículo 5° Res. 59304 de 2014**

\*\*\*Las tasas correspondientes a la presentación de solicitudes de patente de invención, modelo de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos  integrados presentadas por las instituciones que hacen parte del programa CATI – Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación, tendrán un descuento del cincuenta por ciento (50%), siempre y cuando presenten el certificado expedido por el CATI en el que acredite su vinculación a este dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de expedición del mismo; Este descuento también aplicará para las solicitudes presentadas por las micro, pequeña o mediana empresa (Mipyme formalmente constituidas) que presenten el certificado expedido por un CATI en el que se acredite el acompañamiento de este en materia de propiedad industrial. Este descuento no es acumulable con los descuentos establecidos en los artículos 3 y 5 de esta resolución.

**Artículo 6° Res. 59304 de 2014**

\*\*\*\*Todos los trámites  de los servicios relativos a la Propiedad industrial que la Superintendencia de Industria y Comercio ofrezca a través de su sitio de internet como Radicación de servicios en línea tendrán un  descuento del  cinco por ciento  (5 %) sobre la tasa del trámite correspondiente.

 **Artículo 7° Res. 59304 de 2014**

De manera adicional, acudir al FORMULARIO PI02-F07 para solicitud de reducción de tasas de patentes, tanto de invención como modelos de utilidad, por si se desea aprovechar tales descuentos.

1. TRÁMITE

A partir de la fecha de la presentación de la solicitud, entendiendo por tal cuando se radique, siempre que se cumplan con las condiciones mínimas para ello, se hubieren adjuntando los documentos pertinentes y se hubiere acreditado el pago de las tasas (artículo 33 de la Decisión 486/2000), se ENTENDERÁ LA SOLICITUD ADMITIDA EN TRÁMITE y, a partir de ese momento, se llevará a cabo EL EXAMEN DE FORMA, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a dicha fecha de presentación.

Se debe precisar que la solicitud presentada y admitida se PUEDE MODIFICAR EN CUALQUIER MOMENTO DEL TRÁMITE, SIEMPRE QUE NO IMPLIQUE UNA AMPLIACIÓN DE LA PROTECCIÓN contenida en la solicitud inicial.

De igual manera, se puede CONVERTIR LA SOLICITUD, siempre que la naturaleza de la creación así lo permita y se cumpla con las nuevas condiciones, manteniéndose, en todo caso, la fecha de presentación de la solicitud original. Así mismo, se puede DIVIDIR O FRACCIONAR LA SOLICITUD O, FUSIONAR DOS SOLICITUDES EN UNA, conservando siempre la prohibición que con ello NO PODRÁ IMPLICAR UNA AMPLIACIÓN DE LA PROTECCIÓN INICIALMENTE RADICADA.

En desarrollo del examen de forma, si la SIC considera que hace falta algo porque no se cumplieron con los requisitos legales antes explicados, se le notificará al solicitante para que en un plazo de dos (2) meses siguientes a la fecha de la notificación complete lo que falte, plazo que se puede prorrogar por una sola vez por un término igual. Si no se complementa, se entenderá que la SOLICITUD FUE ABANDONADA, quedando en todo caso la SIC obligada a guardar la confidencialidad debida.

Como ya se había anticipado, después de diez y ocho (18) meses en el caso de PATENTES DE INVENCIÓN y doce (12) meses en el caso de PATENTES DE MODELO DE UTILIDAD, el EXPEDIENTE TENDRÁ EL CARÁCTER DE PÚBLICO Y PODRÁ SER CONSULTADO POR CUALQUIER TERCERO INTERESADO.

Si la solicitud cumple con lo correspondiente y pasa el examen de forma, se ORDENA SU PUBLICACIÓN para que dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a tal publicación los terceros interesados SE OPONGAN POR UNA SOLA VEZ, FUNDAMENTANDO POR QUÉ DESVIRTUAN LA PATENTABILIDAD QUE SE HA REQUERIDO. Si el oponente lo solicita, se le puede conceder sesenta (60) días hábiles adicionales para sustentar su oposición; si la oposición es temeraria podrá ser sancionada.

Presentadas las oposiciones, al solicitante se le corre traslado con el propósito que dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes contra argumente y aporte lo que a bien considere; y, a semejanza del evento anterior, también podría solicitar que le concedan sesenta (60) días hábiles más para su sustentación.

Dentro del plazo de seis (6) meses contados desde la PUBLICACIÓN de la solicitud y con independencia de si se presentaron o no oposiciones, el solicitante DEBERÁ PEDIR QUE SE EXAMINE SI LA INVENCIÓN ES PATENTABLE; de no hacer tal requerimiento se considera que la solicitud HA SIDO ABANDONADA.

Ahora bien, si la SIC considera que la invención No es patentable o que no se cumplió con alguno de los requisitos exigidos, tal decisión la deberá notificar al solicitante para que éste, dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a dicha notificación responda. Este plazo puede ser ampliado por una sola vez, por un término de treinta (30) días hábiles más. La posibilidad de notificar al solicitante por parte de la SIC se puede hacer dos (2) o más veces, según lo estime necesario la entidad para los fines del examen de patentabilidad. Y, si en cualquiera de tales solicitudes no se responde o subsisten los impedimentos, la SIC DECLARARÁ DENEGADA LA PATENTE.

Sobre esto último, en una reciente Sentencia del veintiuno (21) de mayo del año dos mil quince (2015) proferida por la propia Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, se resolvió que BASTA CON UNA NOTIFICACIÓN POR PARTE DE LA SIC respecto de la no patentabilidad de la solicitud, para que se entienda cumplida la exigencia del artículo 45 de la Decisión 486/2000, por lo que el solicitante no puede alegar vulneración de sus derechos, dado que con esa primera notificación ya habría tenido la posibilidad de contradecir los argumentos que le esgrimieron en su contra, o satisfacer o complementar lo que le hubiere hecho falta.

Dentro del examen de fondo, la SIC puede requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos idóneos para que emitan su opinión sobre el particular; e, incluso, le puede exigir al solicitante que en un plazo no mayor a tres (3) meses, aporte los siguientes documentos relativos a una o más solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se está examinando, a saber:

* Copia de la solicitud extranjera;
* Copia de los resultados de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;
* Copia de la patente u otro título de protección que se hubiere concedido con base en esa solicitud extranjera; o,
* Copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

Si el solicitante no presenta los documentos que le fueren requeridos antes relacionados, se DENEGARÁ LA PATENTE. Eventualmente se puede SUSPENDER EL TRÁMITE mientras llegan los documentos del extranjero, plazo que no puede superar los dos (2) meses a partir de la fecha de petición de la suspensión.

Cumplido lo anterior a satisfacción, siendo el examen de fondo favorable, la SIC OTORGARÁ EL TÍTULO DE LA PATENTE; si fuere PARCIALMENTE FAVORABLE, se otorgará el título SOLAMENTE FRENTE A LAS REIVINDICACIONES QUE FUERON ACEPTADAS. Si no es favorable, se DEGARÁ.

También se debe recordar que para efectos del ORDEN Y CLASIFICACIÓN DE LAS PATENTES, se debe utilizar la CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PATENTES DE INVENCIÓN ESTABLECIDA POR EL ARREGLO DE ESTRASBURGO de 1971, correspondiendo a la SEXTA EDICIÓN DEL AÑO 1994.

1. DERECHOS Y DEBERES

El inventor es el titular originario de los DERECHOS MORALES Y PATRIMONIALES. Los primeros son irrenunciables, imprescriptibles e inalienables (o sea que no se pueden comercializar ni embargar ni limitar); con base en tales derechos morales es que el inventor SIEMPRE TIENE DERECHO A SER MENCIONADO COMO TAL EN LA PATENTE, salvo que decida por un seudónimo o por el anonimato (artículo 24 Decisión 486/2000).

Los derechos patrimoniales los puede ceder, enajenar, transferir a cualquier título, a personas naturales o jurídicas, o conservarlos, quienes en adelante serán los TITULARES de tales derechos.

Concedida la PATENTE DE INVENCIÓN, tendrá un plazo de veinte (20) años desde la fecha de la presentación de la solicitud; ahora bien, si se trata de PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD el término se acorta en diez (10) años, como ya se había anticipado.

Existe la posibilidad de la RESTAURACIÓN, que consiste en que por una (1) sola vez en el tiempo, si la Superintendencia de Industria y Comercio ha incurrido en un RETRASO IRRAZONABLE EN EL TRÁMITE DE LA SOLICITUD, siempre que no se trate de una patente para producto farmacéutico, se podrá compensar dicho tiempo a solicitud del peticionario, dentro de los dos (2) meses siguientes a partir de la ejecutoria del acto administrativo que concedió la patente; de tal manera que por cada día calendario de retraso irrazonable, se tendría un día calendario más de duración de la patente, contados desde el día siguiente a aquél en que se hubiere vencido la patente y en ese plazo de extensión, conserva los mismos derechos, prerrogativas y deberes.

Se entiende que es irrazonable si han transcurridos cinco (5) años desde la presentación de la solicitud o, tres (3) años desde que se solicitó el examen.

Se insiste en que El ALCANCE DE LA PROTECCIÓN DE LA PATENTE ESTÁ DETERMINADO POR LA EXPRESIÓN LITERAL DE LAS REIVINDICACIONES; de ahí que todo lo demás que las acompañe, como los dibujos, descripción, material biológico, entre otros, sólo sirven para INTERPRETARLAS, pero NO PARA EXTENDERLAS.

Por lo tanto, LA REDACCIÓN DE LAS REIVINDICACIONES ES LO MÁS TRASCEDENTAL YA QUE LO QUE NO QUEDÓ EXPLÍCITO, NO ESTARÍA CUBIERTO NI AMPARADO. Precisamente el titular de la patente, gracias a las reivindicaciones es que tiene el DERECHO DE PROHIBIR A CUALQUIER TERCERO que fabrique el producto o que lo utilice, así como impedir que se comercialice de cualquier manera, DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, como consecuencia del principio de la TERRITORIALIDAD, puesto que la patente sólo tiene alcance en el país en el cual fue concedida.

El titular de la patente puede ceder sus derechos, total o parcialmente, es decir enajenar la titularidad; o, sin desprenderse de ella, puede LICENCIARLOS, bien sea porque ya le concedieron la patente o, PORQUE ESTÁ EN TRÁMITE.

Para que la licencia sea OPONIBLE FRENTE A TERCEROS, DEBE REGISTRARSE ANTE LA SIC, por lo que se requiere que LA LICENCIA CONSTE POR ESCRITO. Los contratos de LICENCIA DE TECNOLOGÍA, de asistencia técnica, de servicios técnicos, de ingeniería básica y de detalle y demás contratos tecnológicos deben además cumplir con las reglas del régimen común de tratamiento de capitales extranjeros, entre otras la Decisión 291 de 1991 y el Decreto Reglamentario 259 de 1992, -junto con las normas cambiarias de ser aplicables-, teniendo presente las condiciones mínimas que deberán contemplar, requisitos todos ellos que, en otro concepto, podríamos ampliar si así lo estimaren conveniente.

Por ahora, bástenos con adicionar que en la actualidad, por virtud del Decreto 4176 del año 2011, se reasignó a la DIAN la función de llevar y administrar el registro de los contratos de importación de tecnología, de exportación de servicios junto con la expedición de las certificaciones respectivas.

Como personalmente se indicó, TODO DERECHO CONLLEVA UN DEBER, por ello es que el titular de la patente está obligado a EXPLOTAR LA INVENCIÓN CUYA PATENTE LE FUE CONCEDIDA, BIEN SEA DIRECTAMENTE O POR CONDUCTO DE PERSONAS AUTORIZADAS POR ÉL. Se entiende por explotación, su producción industrial, el uso integral del mismo; la distribución y comercialización de los resultados obtenidos; entre otros.

Incluso, después de tres (3) años de concedida la patente o cuatro (4) años de haber sido presentada la solicitud, el que resulte mayor, a SOLICITUD DE CUALQUIER INTERESADO, LA SIC PUEDE OTORGAR LICENCIAS OBLIGATORIAS, si la patente no se hubiere explotado, salvo que el titular logre justificar legítimamente su inacción y, además, quien la esté solicitando haya demostrado que ANTES, HABÍA INTENTADO OBTENER LA RESPECTIVA LICENCIA ACUDIENDO AL TITULAR.

Para mantener VIGENTE LA PATENTE CONCEDIDA O EN TRÁMITE Y EVITAR ASÍ SU CADUCIDAD, SE DEBEN PAGAR LAS TASAS ANUALES, teniendo presente que la anualidad se cancela de manera ANTICIPADA, siendo su vencimiento de cada anualidad el último día del mes en que fue presentada la solicitud. Se pueden pagar dos (2) o más anualidades por adelantado. También se cuenta con un plazo de gracia de seis (6) meses desde la fecha de inicio del período anual respectivo, pagando UN RECARGO ADICIONAL, sin que por ello la patente pierda sus prerrogativas. **LA FALTA DE PAGO DE UNA TASA ANUAL, según los valores antes indicados, PRODUCE DE PLENO DERECHO LA CADUCIDAD DE LA PATENTE O DE SU SOLICITUD.**

**Yolima Prada Márquez**

**Asesora Jurídica Comercial en Propiedad Intelectual**