

## COMENTARIOS ADICIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE COLOMBIA DE CONFORMIDAD CON LA CIRCULAR C. 8828.

La Superintendencia de Industria y Comercio reitera los comentarios que ha realizado hasta el momento y se permite realizar algunos comentarios adicionales sobre aquellos asuntos de los que trata el párrafo 22 del documento SCP/29/7, de la siguiente manera:

**i) Un proyecto de documento de referencia sobre la excepción relativa a la concesión de licencias obligatorias.**

Se observa que en el documento de referencia sobre la excepción con fines de investigación, específicamente en el apéndice, se realizó la compilación de las disposiciones legales sobre la excepción con fines de investigación. Al respecto, se cita para Colombia el literal (b) del artículo 53 de la Decisión 486. Sin embargo, son dos literales los que aplicarían en este caso, el (b) y el (c), como se muestra a continuación:

*"Artículo 53.- El titular de la patente no podrá ejercer el derecho a que se refiere el artículo anterior respecto de los siguientes actos (...):*

*b) Actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, respecto al objeto de la invención patentada;*

*c) Actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica; (...)."*

Por otra parte, respecto a la proyección de un documento relacionado con la concesión de licencias obligatorias, se considera relevante que se realice un estudio para evaluar que tan eficaces son las licencias obligatorias frente a otros mecanismos que promueven el acceso a medicamentos.

**ii) Otro estudio sobre la actividad inventiva (parte 3), prestando especial atención a los temas sugeridos en el párrafo 8 del Anexo del documento SCP/24/3.**

Al respecto resulta totalmente necesario hacer énfasis en lo establecido en el párrafo 85 del documento SCP/24/3, en que si al menos un compuesto no tiene el efecto técnico, el subgrupo de elementos no cumpliría con el requisito de Nivel Inventivo.

**iii) Un documento actualizado sobre la confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y asesores en patentes, basado en el documento SCP/29/5.**

En relación con los comentarios realizados por Colombia, estos pueden complementarse con la citación de la ley colombiana referente a la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente, la cual establece:

**“LEY 1123 DE 2007**

*Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado.*

*ARTÍCULO 34. Constituyen faltas de lealtad con el cliente:*

*(...) f) Revelar o utilizar los secretos que le haya confiado el cliente, aun en virtud de requerimiento de autoridad, a menos que haya recibido autorización escrita de aquel, o que tenga necesidad de hacer revelaciones para evitar la comisión de un delito”.*

Ahora bien, el secreto profesional tiene como base esencial el amparo de la privacidad natural de la persona y la protección de la honra, el buen nombre y la buena fama del depositante del secreto, de allí que la Sentencia de la Corte Constitucional T-073A de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, establece que:

*“Se reserva para la privacidad o exclusividad, con un doble fin: primero, para no dejar indefensa a la persona, al despojarla de la introspección necesaria para vivir dignamente, con su privacidad natural. Y segundo, por la honra, buen nombre y buena fama del depositante del secreto, que deben quedar incólumes. Se habla de reserva, lo cual indica que el conocimiento se guarda para algo específico, que debe ser utilizado en la confidencialidad y exclusividad propias del oficio. Se viola el secreto cuando se divulga, no necesariamente cuando se revela ante quienes también deben, jurídicamente hablando, compartir la reserva”.*

En conclusión, se recomienda a los abogados de patente que ofrecen sus servicios a los clientes, que con el fin de evitar entrar en crisis de comunicaciones, se deba tener un adecuado manejo y diseñen e implementen métodos y políticas que protejan sus comunicaciones, para evitar los riesgos inherentes y potenciales procesos costosos, por su inadecuado manejo.

- iv) Un documento en el que se recopile información sobre las disposiciones de la legislación de patentes y prácticas en ese ámbito que contribuyen a la transferencia efectiva de tecnología en los Estados miembros.**

Colombia encuentra de gran utilidad realizar una mención de la legislación de patentes respecto de la transferencia de tecnología a través de activos intangibles como las patentes:

### **Decisión 486 de la Comunidad Andina:**

*“Artículo 56.- Una patente concedida o en trámite de concesión podrá ser transferida por acto entre vivos o por vía sucesoria.*

*Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia de una patente concedida. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.*

*A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.*

*Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia.”*

*"Artículo 57.- El titular de una patente concedida o en trámite de concesión podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la invención respectiva.*

*Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de explotación de una patente concedida. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.*

*A efectos del registro la licencia deberá constar por escrito".*

### **Ley 1838 de 2017: Spin-off (ya está mencionada en el documento de la OMPI)**

Respecto a las prácticas, la transferencia de tecnología, por lo general se hace con activos de Propiedad Intelectual a través de las siguientes estrategias:

- Venta de derechos de activos de propiedad intelectual.
- Licenciamiento de los activos de propiedad intelectual.
- Joint ventures o acuerdos de cooperación (alianzas estratégicas) en el marco de un proyecto de investigación y desarrollo (I+D), para generar nuevas tecnologías, productos o procesos.
- Generación nuevas empresas de base tecnológica (spin-off y start-up)
- Prestación de asesoramiento técnico y/o servicios especializados fuera de lo contemplado por derechos de propiedad o secreto industrial, que comprendería: el asesoramiento, consultoría, ingeniería, estudios y apoyo tecnológico.
- Movilidad de personal que comprende la incorporación de profesionales expertos en temáticas técnicas, tecnológicas y científicas.
- Creación de empresas que permite la explotación comercial de una tecnología en específico.
- La fusión o adquisición de empresas que se encuentre enfocadas en la tecnología y conocimiento.

- La compra y venta de bienes de equipos enfocados en tecnologías de la información y comunicaciones.