

PRIMERA PARTE

Frente a la solicitud de información y aportación de insumos para la preparación de documentos por parte del Comité Permanente Sobre el Derecho de Patentes -SCP- de la OMPI, nos permitimos indicar lo siguiente:

1. En cuanto a información relacionada con *“un proyecto de documento de referencia sobre la excepción relativa a la utilización de artículos en buques, aeronaves y vehículos terrestres extranjeros. La información puede referirse, por ejemplo, a la jurisprudencia pertinente, los desafíos que se plantean a los Estados miembros en la aplicación de la excepción y los resultados de la aplicación a escala nacional/regional”*, debemos informar que el artículo 53 literal d) establece que *“El titular de la patente no podrá ejercer el derecho a que se refiere el artículo anterior respecto de los siguientes actos: ...d) actos referidos en el artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial...”*

Sin embargo, desde la experiencia colombiana no se cuentan con información y jurisprudencia relativa a la excepción del uso de artículos o procedimientos patentados en buques, aeronaves y vehículos terrestres extranjeros.

2. Respecto de la solicitud de información para la elaboración de *“un estudio adicional sobre la divulgación suficiente (Parte II) relativo a las invenciones de carácter experimental en ámbitos imprevisibles, como la química y la biotecnología, y de cualquier otro campo que merezca especial atención, como se propone en el documento SCP/31/8 Rev.”* Nos permitimos suministrar la siguiente información:

- 2.1. **COMPUESTOS QUÍMICOS DEFINIDOS POR LA FÓRMULA MARKUSH**: Si una invención se refiere a una fórmula Markush, del tipo “A–B–C–D”, el examinador podrá presentar un requerimiento por falta de claridad y/o falta de suficiencia descriptiva, según el Artículo 28 de la Decisión 486, que exprese que la información de la descripción no es suficiente para sintetizar todos los compuestos formados por la combinación de las variables de la fórmula y podrá sugerir al solicitante que limite el alcance de las reivindicaciones.
- 2.2. **ESTERES, ÉTERES, N-ÓXIDOS, ESTEROISÓMEROS, PROFÁRMACO**: Cuando se trate de un compuesto nuevo y se reivindique también el éster, éter, N-óxido, esteroisómero o profármaco del mismo, la descripción deberá divulgar al menos una modalidad de preparación en cada uno de los casos.

Por otro lado, cuando el objeto de la invención sea un éster, éter, N-óxido, esteroisómero o profármaco de un compuesto ya conocido, la

descripción deberá divulgar el método de obtención de cada uno de los casos de manera suficiente para que el experto en la materia pueda reproducirlo.

2.3. **PROCESO DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS**: Para las solicitudes de ésteres, éteres, sales, N-óxidos, estereoisómeros, enantiómeros, diastereómeros, isomería CIS-TRANS y E-Z, cada solicitud se estudiará y se evaluarán la suficiencia dependiendo de la materia reclamada. La descripción deberá divulgar de manera suficiente el proceso de síntesis (etapas y condiciones) de un compuesto químico para que el experto en la materia pueda reproducirlo

2.4. **FORMAS POLIMÓRFICAS Y CRISTALINAS, COCRISTALES, HIDRATOS, SOLVATOS**: La descripción deberá divulgar el polimorfo de manera suficiente para que el experto en la materia pueda reproducirlo. Es decir, debe describirse al menos un modo de obtener el polimorfo, con el detalle suficiente de todos los pasos esenciales para que el experto en la materia pueda, poniéndolos en práctica, llegar al polimorfo reivindicado. Para que un polimorfo se considere suficientemente descrito, la solicitud deberá contener la siguiente información:

a. Al menos un proceso para obtener el cristal semilla o primer polimorfo con el detalle suficiente de todas las etapas esenciales y las condiciones experimentales para que la persona normalmente versada en la materia pueda, poniéndolos en práctica, llegar al polimorfo reivindicado; y

b. La descripción del polimorfo, mediante técnicas disponibles para tal fin, tales como:

Los valores 2 theta del patrón de difracción de rayos X en monocristal (XRD monocristal) y la figura respectiva; o Los valores 2 theta del patrón de difracción de rayos X en polvo (XRPD) y la figura respectiva; y otra data técnica, como las obtenidas por los métodos de análisis térmico o métodos espectroscópicos, que permita caracterizar un determinado polimorfo, tales como:

Métodos de análisis térmico:

- (a) Calorimetría diferencial de barrido (DSC), ó
- (b) Análisis térmico diferencial (DTA), ó
- (c) Análisis termogravimétrico (TGA), ó
- (d) Microscopía de fase caliente (HSM);

Métodos espectroscópicos:

- (a) Raman, ó
- (b) Infrarrojo (IR), ó

(c) Resonancia magnética nuclear Carbono-13 (RMN–C13).

La difracción de rayos X en monocristal proporciona una descripción supramolecular completa de la estructura cristalina a partir de una muestra de cristal único “casi perfecto”, así como datos que permiten calcular o predecir el patrón de difracción obtenido a partir del polvo de dicho material, por lo cual representa una técnica suficiente para caracterizar la estructura cristalina de un compuesto sólido (polimorfo). En ese aspecto, si un determinado polimorfo ha sido caracterizado mediante esta técnica, la descripción de otras técnicas con el mismo propósito será opcional.

En caso de que no se proporcionen datos de difracción de rayos X en monocristal, se debe proporcionar los datos de difracción de rayos X en polvo (XRPD), que es una herramienta analítica importante para diferenciar las formas cristalinas, puesto que proporciona una “huella dactilar” de la red cristalina. Asimismo, se debe proporcionar desde la solicitud inicial los datos de XRPD junto con datos de: (i) DSC, DTA, TGA o HSM; o (ii) métodos espectroscópicos citados en el punto b. (compárense los ejemplos 3 y 6 del Apartado 1 y 9 y 10 del Apartado 4 todos ellos en el Anexo IV).

Es importante la presentación de figuras correspondientes a los difractogramas de cada polimorfo, donde la región de barrido debe comprender de 0° a 40° 2θ para compuestos orgánicos (moléculas pequeñas) y de 0° a más de 50° 2θ (por ejemplo, hasta 90° , hasta 120° , o hasta 150°) para compuestos inorgánicos, según justifique en cada caso particular. Se sugiere que cada difractograma muestre las intensidades relativas (eje Y) en función de los ángulos 2θ (eje X) con sus respectivas tablas de datos. Se sugiere que el difractograma muestre las intensidades relativas más relevantes para caracterizar al polimorfo.

Al igual que con otras invenciones, tratándose de polimorfos la descripción debe divulgar el problema técnico que enfrentan las formas existentes en el estado de la técnica y la solución que brinda el polimorfo que es materia de la solicitud, la cual debe estar soportada por evidencia que permita establecer que, en efecto, el problema ha sido resuelto.

Se considerará que la descripción no es suficiente para describir el polimorfo cuando: no describe claramente el procedimiento de preparación del polimorfo reivindicado; no incluyen todos los procesos de preparación divulgados en la solicitud, implican la siembra de cristales, pero no se describe la preparación de los cristales semilla; o se omiten los parámetros esenciales empleados en dichos procesos.

2.5. **NUEVO USO DE UN COMPUESTO CONOCIDO**: No es patentable en Colombia de acuerdo con los Artículos 14 y 21 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

2.6. **MICROORGANISMOS (DIFERENTES ASPECTOS RELACIONADOS CON LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE BUDAPEST)**: Cuando la invención se refiera a un producto o a un procedimiento relativo a un material biológico y la invención no pueda describirse de manera que pueda ser comprendida y ejecutada por una persona capacitada en la materia técnica, la descripción deberá complementarse con un depósito de material biológico.

Es preciso resaltar que no siempre que la invención se refiera a un material biológico o genético, será necesario que el solicitante presente un certificado de depósito. Solamente se debe cumplir con el depósito cuando la descripción de la invención requiera la complementación con el depósito de dicho material o cuando sea necesario dicho depósito para interpretar el alcance de las reivindicaciones conforme a los Artículos 30 y 51 de la Decisión 486 (véase el Apartado 4.6 del Capítulo III, relacionados con claridad y reivindicaciones).

El examinador considerará que el material biológico no se encuentra suficientemente descrito cuando:

el material biológico o genético que se reivindica, o que fuese necesario para reproducir o ejecutar la invención, no fuese conocido por una persona capacitada en el campo técnico pertinente (biotecnología); o

los materiales biológicos o genéticos a los que se refiere la invención no pueden describirse suficientemente de modo que una persona capacitada en el campo de la técnica pueda reproducir o ejecutar esa invención.

El examinador considerará que el material se encuentra suficientemente descrito cuando:

el material biológico es conocido por una persona capacitada en el campo técnico pertinente (biotecnología); o el solicitante ha incluido en la solicitud, información suficiente para identificar las características del material biológico o genético; o el material biológico ya se encuentra almacenado en alguna institución de depósito reconocida.

Además, la descripción que se presente debe contener información adecuada de las propiedades de estos materiales biológicos, incluida la información de la taxonomía de materiales biológicos y características distintivas en comparación con materiales biológicos

bien conocidos, por ejemplo, características bioquímicas, morfológicas como características taxonómicas.

Si las referencias al material biológico no corresponden a lo antes indicado, el examinador debe suponer que el material biológico no se encuentra accesible al público, y, por tanto, la invención no está lo suficientemente descrita, por lo que debe ser objetada con base en lo señalado por el Artículo 28 de la Decisión 486.

Finalmente, existen casos de invenciones biotecnológicas, en donde se describen secuencias de nucleótidos o aminoácidos, en los que es necesaria la presentación del listado respectivo, como se menciona en el Apartado 6 del Capítulo III del presente manual. El listado de secuencias debe adjuntarse a la solicitud en la fecha de presentación, pues constituye parte fundamental de la descripción. De acuerdo con la práctica de cada oficina nacional, se podrá declarar inadmisibles la solicitud de patente si no se adjunta el listado.

- 2.7. **INTELIGENCIA ARTIFICIAL:** Por lo general en las invenciones que involucra Inteligencia artificial, esto es, por medio de diferentes modelos y algoritmos matemáticos (clasificación, clustering, redes neuronales, regresiones, entre otros), que si se trabajan de manera aislada se refieren a conceptos o ideas abstractas, sin ninguna aplicación particular y, por lo tanto, carentes de efecto técnico, lo cual ocasionaría una objeción por artículo 15 literal a), el cual corresponde a un método matemático y no se consideraría una invención. Sin embargo, cuando dichas técnicas matemáticas se utilizan o aplican para un conjunto específico de datos buscando obtener un resultado particular o cumplir con una función específica adquiere ese efecto técnico que permite considerarla una IIC elegible para estudio de patentabilidad. Ante esto es importante tener cuidado en evaluar qué tan relevantes son los datos de entrenamiento y de entrada, si la invención los contiene. En cuyo caso, si dichos datos son relevantes, se debe examinar si la descripción de la solicitud cumple con la suficiencia y la claridad necesaria para que la invención sea reproducible por una persona normalmente versada en la técnica.

Asimismo, es importante tener en cuenta que los términos particulares de esa tecnología deben ser claros y deben entenderse perfectamente. En muchas ocasiones se utilizan nombres particulares que generalmente define el inventor para referirse a un algoritmo o transformación realizada sobre el conjunto de datos, por ejemplo “motor de razonamiento” si esto ocurre es necesario revisar que las características funcionales sean completamente claras y definidas al momento de realizar la lectura de la materia reclamada, ya que sin la suficiente información sería irreproducible.

3. Ahora bien, frente a la solicitud de información para la elaboración de *“un documento en el que se recopilará la información relativa a los programas de examen acelerado de las oficinas de PI, incluida la información sobre el examen prioritario de las solicitudes de patente relacionadas con la COVID-19. Entre las contribuciones adicionales figurarán, por ejemplo, los objetivos y los motivos que justifican los programas de examen acelerado, las disposiciones institucionales, las tasas, etc. (véase asimismo el Anexo del documento SCP/33/4)”* nos permitimos indicar en primer lugar, que los motivos que justifican la aceleración del examen resultan de la petición expresa del solicitante para que su solicitud sea objeto del examen acelerado, para lo cual, aquel deberá presentar la documentación establecida para el programa *“Patent Prosecution Highway” (PPH)*, en el que presenta una opinión favorable respecto a la patentabilidad de la solicitud de patente emitida por una oficina que examinó la solicitud.

Respecto a las solicitudes de patente con PPH y relacionadas con invenciones para COVID-19, en el año 2020 se recomendó a los examinadores darles prioridad, sin perjuicio de la afectación del derecho a turno de presentación que por mandato legal colombiano le asiste al trámite de las peticiones que son presentadas ante las autoridades colombianas, esto conforme el numeral 4 del artículo 7 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Ahora bien, en cuanto a las disposiciones institucionales internas de la Oficina Colombiana de Patentes (Superintendencia de Industria y Comercio) para facilitar la aceleración del examen; indicamos lo siguiente: i) se realiza un seguimiento mensual con el fin de identificar las solicitudes que han aplicado al programa PPH para darles el trámite correspondiente; ii) asignación de personal y/o recursos; iii) no existe asignación de personal o recursos en específico para esta labor; iv) objetivos de los programas de examen acelerado; v) el reaprovechamiento de la búsqueda y examen realizado en otras oficinas de patentes, v) relación entre el tiempo de tramitación existente y los objetivos del examen acelerado.

Para el año 2023, el tiempo promedio entre la radicación de la solicitud PPH y la primera acción oficial fue de 3,4 meses, y entre la radicación de la solicitud PPH y la decisión de la solicitud fue de 9,3 meses. Asimismo, para las solicitudes que se conceden sin realizar ningún requerimiento, el tiempo promedio desde la radicación de la solicitud PPH y la decisión es de 2,8 meses. Mientras que para una solicitud de patente que no pasa por este proceso, el tiempo promedio entre la solicitud de examen de patentabilidad y la primera acción oficial es de 23,6 meses, y entre la solicitud de examen de patentabilidad y la decisión de la solicitud es de 24,2.

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que se cumple el objetivo del programa al acelerar el examen de solicitudes que cuentan con una opinión favorable de otra oficina respecto a la patentabilidad.

En cuanto a la colaboración con otras oficinas de patentes, nos permitimos informar que la oficina colombiana hace parte del programa PPH Global, y tiene acuerdos de PPH con los países pertenecientes a la Alianza del Pacífico y Prosur. Asimismo, se cuenta con un programa PPH con la Oficina Europea de Patentes (EPO).

Finalmente, sobre la pregunta relacionada con eventuales recargos por examen acelerado, debemos indicar que la solicitud de PPH no requiere el pago de tasas adicionales.

4. Respecto a la solicitud de información para la elaboración de *“una recopilación sobre la manera en que las jurisdicciones de todo el mundo abordan la cuestión de la paternidad de las invenciones de la inteligencia artificial (IA), por medio de la jurisprudencia, la legislación y la práctica. En este contexto, se invita a los Estados miembros y a las Oficinas Regionales de Patentes a que transmitan comentarios en relación con el concepto general de paternidad de la invención, los empleados inventores y los coinventores, así como la aplicación de dicho concepto a las invenciones generadas por la IA.”*, debemos informar lo siguiente.

En primer lugar, se debe tener de presente que los derechos de propiedad industrial, representados en la concesión de una patente de invención o de una patente de modelo de utilidad, se consideran derechos reales, es decir, aquella relación jurídica existente entre una cosa y una persona. En este sentido toma de gran importancia determinar el concepto de persona para el ordenamiento jurídico colombiano.

Siendo así, se considera en el ámbito del sistema jurídico colombiano, que existen dos tipos de personas como sujetos de derecho a saber: persona natural y persona jurídica. Las primeras son todos aquellos integrantes de la especie humana, que nacen, se desprenden completamente de su madre y respiran al menos una vez (esto de conformidad con las prescripciones del Código Civil); por su parte las segundas, son aquellos entes de creación legal ficticio que de conformidad con el artículo 633 del Código Civil que ostentan la capacidad de ejercer derechos, contraer obligaciones y de ser representados judicial y extrajudicialmente, por lo general configurados en las sociedades mercantiles constituidas con arreglo a la ley.

De lo anterior, se debe tener total claridad que la titularidad y ejercicio de derechos en Colombia solo es predicable de personas, bien sean estas naturales o jurídicas, en este sentido la Inteligencia Artificial no es considerada en el marco jurídico de la República de Colombia como un sujeto de derechos y por ende, no puede gozar y ejercer los mismos.

Amén de lo anterior, deberá tenerse de presente que la Decisión 486 de la Comunidad Andina, es clara en establecer en su artículo 22 que la titularidad

de la invención le pertenece al inventor o a su causahabiente, derecho que podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, así mismo, define expresamente que la titularidad de una patente solo podrá reputarse de persona naturales o jurídicas; por lo tanto, conforme lo indicado previamente las Inteligencias Artificiales al no corresponderse con ninguna de las dos categorías previamente descritas no podrán ser consideradas como titulares del derecho de patente.

Ahora bien, frente a la cuestión que se plantea respecto de la paternidad de las invenciones generadas por una Inteligencia Artificial, debemos indicar que en el caso colombiano, aquella paternidad pertenecerá no a la inteligencia artificial, sino, al desarrollador de la misma, es decir, quien ha desarrollado o puesto a punto el entrenamiento de la inteligencia, que por lo general será una persona natural, que en todo caso como dispone el artículo 22 ibidem, podrá realizar la transferencia de sus derechos por un acto entre vivos o por vía de sucesión.

De igual forma, en materia de los empleados inventores, debemos indicar que de conformidad con la Ley 1540 de 2011, en toda relación laboral debidamente celebrada con posterioridad al 16 de junio de 2022, se presume la cesión de derechos de propiedad industrial por parte del trabajador a su empleador, inclusive en los contratos de prestación de servicios, no obstante, en este último caso, el contrato deberá constar por escrito.

En todo caso, las inteligencias artificiales no pueden ser consideradas como trabajadoras por cuanto no son reconocidas como personas en atención a lo expuesto en precedencia, motivo por el cual, reiteramos la paternidad de la invención desarrollada por aquellas pertenecerá a la persona que haya puesto a punto y entrenado la inteligencia artificial para la generación de la invención.

SEGUNDA PARTE

En atención a la solicitud de remisión de información con el ánimo de mantener actualizada la misma en el marco de las actividades del SCP, nos permitimos indicar lo siguiente:

Frente a la solicitud de información relacionada con “*i) determinados aspectos de las legislaciones nacionales o regionales vigentes en materia de patentes, relacionados con el estado de la técnica, la novedad, la actividad inventiva (no evidencia), el plazo de gracia, la divulgación suficiente, las exclusiones de la materia patentable o las excepciones y limitaciones de los derechos, que pueden consultarse en: http://www.wipo.int/scp/es/annex_ii.html; http://www.wipo.int/scp/es/annex_ii.html;*” nos permitimos indicar que no tenemos información actualizada que reportar, en la medida que no se han presentado

cambios sobre estos temas desde el 2020, tal como, fue compartido con el SCP durante el año 2021.

Por su parte, respecto a la petición de información relativa a “ii) legislaciones nacionales y regionales sobre procedimientos de oposición y otros mecanismos de revocación o cancelación administrativa, que pueden consultarse en: http://www.wipo.int/scp/es/revocation_mechanisms/; http://www.wipo.int/scp/es/revocation_mechanisms/,” nos permitimos indicarle que a la fecha no se han presentado modificaciones a actualizaciones en la legislación nacional o regional el ámbito de oposiciones en solicitudes de patentes, así como, en mecanismo de revocación o cancelación por la vía administrativa.

En cuanto a la información relacionada con “iii) *actividades colaborativas en materia de búsqueda y examen de solicitudes de patentes, y de reutilización de los resultados de la búsqueda y el examen, a escala internacional, que puede consultarse en: <http://www.wipo.int/patents/es/topics/worksharing/>;*” debemos indicarles que nos encontramos en la fase de implementación del Convenio de Cooperación Reforzada suscrito entre la Superintendencia de Industria y Comercio en su calidad de Autoridad Nacional del Registro de la Propiedad Industrial y la Oficina Europea de Patentes -EPO-.

Finalmente, sobre la solicitud de información para la “iv) *recopilación de leyes y prácticas relacionadas con el alcance del secreto profesional en la relación cliente-abogado y su aplicación a los asesores en patentes, que puede consultarse en: https://www.wipo.int/scp/es/confidentiality_advisors_clients/national_laws_practices.html*” indicamos lo siguiente:

De conformidad con el ordenamiento jurídico colombiano interno la confidencialidad, así como, su regulación, en cuanto a las comunicaciones entre clientes y sus agentes de patentes, dependerá de la calidad de este último.

En el caso de los abogados la confidencialidad de la información que reciba y comparta de sus clientes se encuentra protegida por el secreto profesional, el cual es inviolable como garantía constitucional establecida por el artículo 74 de la Constitución Política de 1991, situación que es desarrollada por el artículo 34 de la Ley 1123 de 2007 al tipificar como una falta de lealtad con el cliente revelar o utilizar los secretos que le haya confiado un cliente, salvo que el revelar tal información de hacerse para evitar la comisión de un delito, los alcances de tal salvedad fueron fijados por la sentencia C-301 del 25 de abril de 2012 por parte de la Honorable Corte Constitucional. Es importante indicar que dicho secreto es predicable de todos los abogados sin importar el ámbito de especialidad en el que ejerzan su labor profesional.

Ahora bien, en el caso de los agentes o consultores de patentes que no ostentan la calidad de abogados, la confidencialidad y manejo de la información entre los clientes y aquellos se rigen a partir del establecimiento de cláusulas contractuales que en virtud del principio de la autonomía de la voluntad pueden ser pactados entre

las partes, a partir de dicha posibilidad es válido el establecimiento no solo de dichas cláusulas, sino también sanciones o multas pactadas entre las mismas partes derivadas de dicho incumplimiento.

Finalmente, es de resaltar que en el contrato que medie la relación profesional entre un cliente y un abogado de patentes también será posible pactar cláusulas de confidencialidad especializadas para el manejo del secreto profesional con relación a la información relativa al trámite de patentes que le sean encomendados, así como, las multas derivadas del incumplimiento correspondiente, todo esto en el seno de la autonomía de la voluntad.