

## CONTENIDO

Presentación	25
<i>Ernesto Rengifo García</i>	
Breve historia	25
Relación entre el derecho de la competencia y las patentes	29
Justificación de las patentes	32
¿Qué puede ser objeto de patente?	40
Visión económica	41
Fundamentación jurídica	45
Tratados de libre comercio	52
I. LAS PATENTES. JUSTIFICACIÓN Y EFECTOS DE SU PROTECCIÓN	
Capítulo I	
Propiedad intelectual: razón y justificación de las patentes	59
<i>Andrés Rengifo García</i>	
Introducción	61
I. Elementos característicos que configuran y justifican la propiedad intelectual	62
A. El carácter institucional de la propiedad intelectual	62
B. La expresión de un intrínseco y necesario balance entre individuo y sociedad	70
C. El progreso y el bienestar social como finalidades esenciales	76
II. Las patentes en su perspectiva histórica	81
A. Los orígenes y los primeros sistemas europeos de patentes	82
B. Esfuerzos de armonización de las patentes a nivel mundial	86
III. Las patentes desde su perspectiva regulatoria	88
A. Novedad	89
B. Nivel inventivo	92
C. Aplicación industrial	93
D. Descripción, reivindicaciones y “mejor modo” en la solicitud de patente	94
IV. Tendencias y cambios paradigmáticos en materia de patentes	97
Reflexión final	100
Referencias	100

## Capítulo 2

La estandarización internacional de las patentes y sus efectos  
en el acceso a medicamentos 107*Carlos Augusto Conde Gutiérrez**Luisa Fernanda Herrera Sierra*

## Introducción 109

- I. ¿Cuáles fueron las razones que originaron la búsqueda de un sistema de patentes estandarizado internacionalmente? 111
- II. Los inicios del proceso de estandarización de las patentes: el Convenio de París 113
- III. Proceso de estandarización internacional de las patentes en el contexto de la OMC, mediante el Acuerdo sobre los ADPIC 115
- IV. El Acuerdo sobre los ADPIC incluye la regulación de los criterios de patentabilidad, de la materia patentable y de los límites a las licencias obligatorias 116
- V. Estandarización más allá del Acuerdo sobre los ADPIC: tratados de libre comercio y acuerdos regionales de comercio 119
- VI. Efectos de la estandarización de las patentes en el acceso a invenciones 120
- VII. Las soluciones a los problemas de acceso generados por el proceso de estandarización a partir de la Declaración de Doha de 2001 123
- VIII. Nuevas oportunidades para países en vía de desarrollo a partir de los procesos de estandarización y del uso de flexibilidades contenidas en el mismo sistema de patentes 126
- IX. Las patentes, el Acuerdo sobre los ADPIC y el derecho de la competencia como garantía de acceso 128
- Conclusiones 130
- Referencias 131

## II. CRITERIOS DE PATENTABILIDAD

## Capítulo 3

## Novedad 139

*Lina María Díaz Vera**Ernesto Rengifo García*

- I.1. La novedad en la Decisión Andina 486 de 2000 146
- I.2. El examen de la novedad en el régimen andino 148
- I.2.1. La regla técnica aplicable a la solicitud 148
- I.2.2. Fecha de presentación de la solicitud 149
- I.2.3. El estado del arte 153
- I.2.3.1. Elementos que conforman el estado del arte 154

I.2.3.1.1. Documentos disponibles en internet	156
I.2.3.1.2. Uso público de la invención	157
I.2.3.1.3. Solicitudes de patente anteriores	162
I.2.3.2. Elementos no incluidos en el estado del arte	162
I.2.4. Criterios de evaluación de la novedad	164
I.3. Prohibiciones de patentabilidad derivadas de la novedad en la Decisión 486	166
I.3.1. Los seres vivos y los productos de la naturaleza	167
I.3.2. La novedad y la prohibición de patentar segundos usos	177
I.4. La novedad en el <i>America Invents Act</i>	185
I.4.1. <i>First to file</i> y el estado del arte	186
I.4.2. Los procedimientos de derivación y las patentes derivadas	190
Reflexiones finales	192
Referencias	194

## Capítulo 4

Nivel inventivo	201
-----------------	-----

*Manuel Guerrero Gaitán*

Introducción	203
I. Conceptos fundamentales	204
A. Experto en la materia	207
1. Comunidad Andina	207
2. Sistema europeo de patentes	210
3. El sistema de patentes en Estados Unidos	211
B. Estado de la técnica	215
C. Obviedad	216
II. La obviedad en la Comunidad Andina	216
III. Método para la evaluación del nivel inventivo	225
A. Comunidad Andina	226
B. Unión Europea	231
IV. Estados Unidos y el concepto de no obviedad ( <i>non obviousness</i> )	233
A. El examen de la no obviedad antes de la sentencia <i>KSR</i>	234
B. El estudio de la no obviedad después de <i>KSR</i>	237
Recapitulación y conclusiones	240
Referencias	243

## Capítulo 5

Aplicación industrial	249
-----------------------	-----

*Diego Fernando Guzmán Delgado*

*Luisa Fernanda Herrera Sierra*

Introducción	251
--------------	-----

I. Aspectos generales	252
II. Aplicación industrial en Colombia	256
III. Aplicación industrial en Europa	260
A. Casuística europea	262
IV. Aplicación industrial en el régimen de patentes de Estados Unidos: <i>utility</i>	265
A. Requisito de utilidad ( <i>utility requirement</i> )	266
B. Criterios de utilidad	266
1. Utilidad beneficiosa ( <i>beneficial utility</i> )	266
2. Funcionalidad o utilidad creíble ( <i>operability or credible utility</i> )	269
3. Utilidad práctica o específica ( <i>practical or specific utility</i> )	270
C. Carga de la prueba de utilidad	273
V. La aplicación industrial y la definición de materia patentable	275
A. Ausencia de la aplicación industrial como fundamento de las excepciones al sistema de patentes	275
B. Aplicación industrial de las invenciones biotecnológicas	278
C. Casuística estadounidense sobre aplicación industrial y sus efectos en la definición de la materia patentable	279
D. Casuística europea frente a la aplicación industrial y sus efectos en la definición de la materia patentable	282
Consideraciones finales	285
Referencias	287
Capítulo 6	
La divulgación clara, completa y suficiente del contenido de la patente	293
<i>Juan David Castro García</i>	
<i>Luisa Fernanda Herrera Sierra</i>	
Introducción y noción	295
I. Importancia de una divulgación clara, completa y suficiente	296
II. La necesidad de la divulgación	298
III. Evolución y condiciones de la obligación de divulgación	299
IV. Generalidades de la divulgación clara, completa y suficiente en el Acuerdo sobre los ADPIC y en la Decisión 486 de la CAN	300
V. El caso norteamericano	302
VI. Divulgación del contenido de la patente en Colombia	303
VII. La condición de divulgar la mejor manera de realizar el invento	306
VIII. La relación entre reivindicaciones y la descripción	307
IX. Efectos de la omisión de una divulgación clara, completa y suficiente	310
X. Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos	311
XI. Formas de realizar la divulgación en el derecho comparado.	
Estudio de casos en Estados Unidos y Europa	312

Estados Unidos - <i>best mode</i>	312
Europa - <i>enabling disclosure</i>	313
¿Cómo hacer la divulgación en Europa?	313
A. Un caso notable: la patente del Viagra	317
XII. La divulgación "interna"	318
Conclusión	319
Referencias	319

### III. EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD

#### A. A PARTIR DEL CONCEPTO DE INVENCION

Capítulo 7	
Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos	325
<i>Carlos Augusto Conde Gutiérrez</i>	
<i>Manuel Guerrero Gaitán</i>	
Introducción	327
I. Los descubrimientos y las teorías científicas	328
II. Métodos matemáticos	333
Conclusiones	334
Referencias	335
Capítulo 8	
El todo o parte de 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	337
<i>Carlos Augusto Conde Gutiérrez</i>	
Introducción	339
I. Estados Unidos: la doctrina de los productos de la naturaleza	345
II. Europa: el Convenio de Múnich sobre concesión de patentes europeas (EPC) y la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas	350
III. Patentes en biotecnología en Colombia: entre la Decisión 486 y la Decisión 391	352
IV. Contratos de acceso en la CAN	355
Conclusiones	358
Referencias	360

Capítulo 9	
Las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor	365
<i>Carlos Felipe Payán Rodríguez</i>	
Introducción	367
I. Naturaleza de la protección en cada sistema	368
A. La originalidad	368
B. La novedad	369
II. Aplicación de los sistemas de protección analizados: ejemplos cuando se funden en una misma obra los dos sistemas de protección (derechos de autor y patentes)	370
A. Estados Unidos	372
B. Europa	375
C. Colombia	377
III. Breve mención a las obras de arte aplicado	380
Reflexiones finales	383
Referencias	384
Capítulo 10	
Las patentes de métodos de hacer negocios	387
<i>Brenda Salas Pasuy</i>	
Introducción	389
I. Estados Unidos	390
A. Evolución jurisprudencial	391
1. <i>State Street Bank v. Signature Financial Group Inc.</i>	393
Efectos de este fallo	396
2. <i>Bilski v. Kappos</i>	397
El test de máquina o transformación	400
Efectos del fallo	403
3. <i>American Invents Act (AIA)</i>	406
4. <i>Alice Corp v. CLS Bank International</i>	411
II. Europa	415
A. Evolución jurisprudencial	416
III. Colombia	422
Conclusiones	425
Referencias	426

Capítulo 11	
El <i>software</i> o programa de ordenador y el concepto de invención patentable	431
<i>Brenda Salás Pasuy</i>	
Introducción	433
I. <i>Software</i> o programa de ordenador. Aspectos técnicos	434
II. <i>Software</i> o programa de ordenador. Régimen de protección	437
A. Las patentes de <i>software</i>	441
1. Estados Unidos	442
i. La evolución jurisprudencial	443
2. Unión Europea	459
i. La evolución jurisprudencial	461
3. Colombia	474
Conclusiones	481
Referencias	483
Capítulo 12	
Las formas de presentar información	491
<i>Manuel Guerrero Gaitán</i>	
Introducción	493
I. Tratamiento en el sistema del Convenio de la Patente Europea	494
II. Estados Unidos y la <i>Printed Matter Doctrine</i>	496
III. La Comunidad Andina y la interpretación colombiana	498
Conclusiones	499
Referencias	500
B. EXCLUSIONES NORMATIVAS	
Capítulo 13	
Inventiones contrarias al orden público y la moral	503
<i>Carlos Augusto Conde Gutiérrez</i>	
Introducción	505
I. Del <i>moral utility</i> al <i>patent first, ask later</i>	508
A. <i>Moral utility</i>	508
B. <i>Patent first, ask later</i>	510
II. De los tests de moralidad a la cláusula de moralidad en Europa	516
A. Los tests de moralidad de la EPO	518
B. La cláusula de moralidad en la Directiva 98/44/CE	522
1. La cláusula general	522
2. Clonación	522

3. Identidad genética germinal	523
4. Utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales	524
5. Animales	525
III. Colombia y el artículo 20 (a) de la Decisión 486	526
A. El Tribunal Andino de Justicia y la moral	527
B. El embrión humano en la legislación colombiana	529
Conclusiones	530
Referencias	531

#### Capítulo 14

Invencción contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o cuando sea necesario excluir de patentabilidad para la preservación de los vegetales o del medio ambiente	535
<i>Luisa Fernanda Herrera Sierra</i>	

Introducción. Contenido de la exclusión, regulación y su importancia	537
I. Conforme al párrafo 2 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, ¿qué invenciones deben excluirse de patentabilidad?	540
II. Patentabilidad de invenciones que involucren organismos genéticamente modificados	541
III. Soluciones normativas a los riesgos generados por una producción masiva basada en cultivos genéticamente modificados	543
Conclusiones	545
Referencias	546

#### Capítulo 15

Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos	549
<i>Carlos Augusto Conde Gutiérrez</i>	
<i>Carlos Felipe Payán Rodríguez</i>	

Introducción	551
I. Plantas vs. variedades vegetales	552
A. Europa	558
B. Estados Unidos	564
1. <i>Patent Plant Act</i>	564
2. <i>Plant Variety Protection Act (PVPA)</i>	566
3. <i>Utility patent y J. E. M. Ag Supply, Inc. v. Pioneer             Hi-Bred International, Inc.</i>	567
C. Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia	567

II. Animales	568
A. <i>Animal varieties, races animales o Tierarten</i>	569
B. Estados Unidos	571
C. La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia	572
III. Procedimientos esencialmente biológicos	573
A. Procedimientos esencialmente para la producción de plantas o animales y procedimientos no biológicos	574
B. Procedimientos microbiológicos	576
C. La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia	577
Conclusiones	577
Referencias	579

#### Capítulo 16

Métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal y métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales	581
<i>Carlos Augusto Conde Gutiérrez</i>	

Introducción	583
I. El porqué de la excepción: ¿imposibilidad de cumplir con el requisito de aplicación industrial o razones de política pública?	586
II. La naturaleza de la excepción	590
A. Métodos quirúrgicos y terapéuticos para el tratamiento de seres humanos o de animales, y métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos y a animales	590
B. Métodos de tratamiento terapéutico y quirúrgico	591
C. Métodos de tratamiento quirúrgico	599
D. Métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos y a animales	601
E. ¿Quién adelanta el método? ¿Cuál es el significado de animales y seres humanos?	602
F. La actividad médica y la inmunidad en Estados Unidos	604
Conclusiones	606
Referencias	606

#### IV. LAS PATENTES Y LAS FLEXIBILIDADES DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

#### Capítulo 17

Las patentes y las flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC	613
<i>Luisa Fernanda Herrera Sierra</i>	

Introducción	615
--------------	-----

I.	La autonomía de los Estados miembros y los objetivos del sistema de propiedad intelectual, flexibilidades fundantes del sistema de propiedad intelectual	619
II.	La interpretación de las flexibilidades por el Órgano de Resolución de Diferencias de la OMC	621
III.	La Declaración de Doha de 2001 y las flexibilidades	627
IV.	Importaciones paralelas	632
V.	Licencias obligatorias	633
VI.	De la excepción Bolar a la excepción de investigación	643
VII.	Otras excepciones a la infracción	651
	Conclusiones	653
	Referencias	654

V. ASPECTOS RELEVANTES DEL PROCESO DE CONCESIÓN  
Y DEL RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN DE LAS PATENTES

Capítulo 18

La titularidad en el derecho de patentes	661
<i>Manuel Guerrero Gaitán</i>	

I.	Titularidad del inventor	663
II.	Inventiones laborales	668
	A. Inventiones laborales en Ecuador y Perú	672
	B. Las inventiones laborales en Alemania	673
	C. Las inventiones laborales en España y el Reino Unido	674
III.	Titularidad de las inventiones universitarias	676
	A. Las inventiones universitarias en países andinos	683
	B. Las inventiones universitarias en Europa	684
	1. Reino Unido	684
	2. España	685
	C. Regulación de las inventiones universitarias en Estados Unidos	687
IV.	Titularidad de las inventiones desarrolladas con fondos públicos	690
	Conclusiones y recomendaciones	698
	Referencias	700

Capítulo 19

Aspectos relevantes del proceso de concesión de las patentes	703
<i>Manuel Guerrero Gaitán</i>	

Introducción	705
--------------	-----

I. Documentos necesarios para la solicitud de patente	706
II. El documento técnico	708
A. Descripción	709
B. El capítulo reivindicatorio	711
1. Características de las reivindicaciones	712
2. Características del capítulo reivindicatorio	713
C. Dibujos	713
D. Resumen	714
III. Trámite de la solicitud de patente	715
A. Presentación, admisión y otorgamiento de fecha de presentación	715
B. Examen de forma de la solicitud	715
C. Publicación de la solicitud	716
D. Oposición	716
E. Examen de patentabilidad	717
IV. El procedimiento acelerado de patentes (PPH)	718
A. Definición	719
B. Procedimiento	719
Referencias	722

## Capítulo 20

La explotación contractual de las patentes	723
<i>Manuel Guerrero Gaitán</i>	

Introducción	725
I. Contratos con causa simple	728
A. Contratos de cesión	728
1. Obligaciones del cedente	732
2. Obligaciones del cesionario	734
B. El contrato de licencia	735
1. Obligaciones del licenciante	742
2. Obligaciones del licenciataria	746
II. Contratos con causa compleja	749
A. El contrato de franquicia	750
1. Obligaciones del franquiciador	757
2. Obligaciones del franquiciado	759
B. El contrato de <i>joint venture</i>	761
1. Descripción del contrato de <i>joint venture</i>	761
2. Contenido del contrato	768
Conclusiones	773
Referencias	775

## VI. DE LA INFRACCIÓN

## Capítulo 21

Del alcance de la patente al concepto de infracción 783

*Diego Fernando Guzmán Delgado*

Introducción 785

I. Del alcance de la protección y la formulación de las reivindicaciones  
(*Claim construction*) 787

A. Las reivindicaciones 787

I. Categorías de reivindicaciones 790

a. Reivindicaciones de productos 790

b. Reivindicaciones de procedimiento 793

c. Reivindicaciones de uso 796

d. *Swiss-type claim* y *European-type claim* 801

B. Interpretación de las reivindicaciones 804

1. El sistema central y el sistema periférico de interpretación  
de las reivindicaciones 804

2. El tenor literal de las reivindicaciones 805

3. Fuentes de interpretación intrínsecas y extrínsecas  
en la jurisprudencia estadounidense 808

a. Fuentes intrínsecas 811

b. Fuentes extrínsecas 813

II. Infracción de patente 814

A. Infracción literal o textual 816

C. La doctrina de los equivalentes 819

D. *Prosecution history estoppel* 828

Consideraciones finales 833

Referencias 835

## Capítulo 22

Valoración de perjuicios en la infracción de las patentes 841

*Ernesto Rengifo García*

Introducción 843

I. Derechos de propiedad intelectual (patentes) y las obligaciones  
de no hacer 849

II. Principios UNIDROIT 853

III. Acuerdo sobre los ADPIC 857

IV. Indemnización por infracción de patentes en Estados Unidos 860

V. Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos 866

VI. Directiva Europea 2004/48/CE	870
VII. Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea, Colombia y Perú	872
VIII. Decisión Andina 486 de 2000	873
IX. Sobre la pérdida de oportunidad	882
X. ¿Cabén los daños punitivos en derecho colombiano?	886
Reflexiones finales	889
Referencias	891

VII. LA PATENTE Y LA RELACIÓN CON OTROS DERECHOS

Capítulo 23

Las patentes y el derecho de la competencia: estudio de la negativa a licenciar como conducta anticompetitiva y sus efectos en el acceso	899
<i>Luisa Fernanda Herrera Sierra</i>	

Introducción	901
I. El derecho de la competencia como flexibilidad en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC	906
A. Artículo 6.º del Acuerdo sobre los ADPIC	907
B. Artículo 7.º del Acuerdo sobre los ADPIC	907
C. Artículo 8.º del Acuerdo sobre los ADPIC	908
D. Artículo 40 del Acuerdo sobre los ADPIC	911
E. Regulación de las licencias obligatorias concedidas a raíz de conductas anticompetitivas en el Acuerdo sobre los ADPIC y en la Comunidad Andina de Naciones	914
II. La relación entre el derecho de la competencia y la propiedad intelectual en Estados Unidos y en Europa. Estudio de la negativa a licenciar en el derecho de patentes como conducta anticompetitiva	915
III. Situación en Colombia	927
Conclusiones	929
Referencias	931

Capítulo 24

El secreto empresarial	935
<i>Diego Fernando Guzmán Delgado</i>	

Introducción	937
I. La información no divulgada en el Acuerdo sobre los ADPIC	938
A. Secreto empresarial	941
1. Carácter secreto	943

2. Valor comercial derivado de su confidencialidad	944
3. Medidas razonable bajo las circunstancias específicas	945
B. Acuerdos de confidencialidad	947
C. Acción por competencia desleal como ejercicio de los derechos	948
II. <i>Trade secret</i> en Estados Unidos	950
III. Régimen europeo	955
Consideraciones finales	958
Referencias	960

## Capítulo 25

La protección de datos de prueba	965
<i>Ernesto Rengifo García</i>	

Introducción	967
I. Artículo 39.3 del Acuerdo sobre los ADPIC	970
II. Regulación en América Latina	973
A. Argentina	973
B. Brasil	974
C. Chile	975
D. Tratado del Grupo de los Tres (G-3)	975
III. TLC entre Canadá, Estados Unidos y México (NAFTA)	976
IV. Colombia y la Comunidad Andina de Naciones	978
A. Resolución 817 de 2004 de la Secretaría General de la CAN	979
B. Sentencia de 8 de diciembre de 2005 del Tribunal Andino de Justicia	980
C. Decisión Andina 632 de 2006	982
D. Decisión Andina 689 de 2008	983
V. TLC Colombia-Estados Unidos	985
VI. TLC con la Unión Europea	989
VII. TLC con la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC/EFTA: Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein)	989
Reflexión final	989
Referencias	991

## Capítulo 26

La relación de la patente y la marca	993
<i>Brenda Salas Pasuy</i>	

Introducción	995
I. Las marcas y las patentes	996
II. Régimen cumulativo	998

III. Régimen distributivo	999
A. Estados Unidos	1000
<i>Traffix Devices Inc. v. Marketing Displays Inc.</i>	1002
B. Derecho europeo	1006
<i>Philips Electronics v. Remington Consumer Products Ltd.</i>	1008
<i>Lego Juris v. Oficina de Armonización del Mercado Interno (OAMI)</i>	1009
C. Colombia	1011
Conclusión	1015
Referencias	1016
 Capítulo 27	
La relación de la patente y el diseño	1021
<i>Brenda Salas Pasuy</i>	
 Introducción	1023
I. Estados Unidos	1024
Patentes de diseño	1024
A. La solución jurisprudencial	1026
i. La dicotomía funcionalidad-ornamentalidad	1026
Diseños alternativos	1028
La afectación negativa a la utilidad del objeto	1029
La construcción de la reivindicación	1031
II. Europa	1034
A. La solución legislativa	1035
La distinción entre el efecto técnico y el estético	1038
i. Multiplicidad de formas	1041
ii. Criterio de los contornos	1041
Aplicación práctica de estos criterios	1042
III. Colombia	1044
Conclusiones	1048
Referencias	1049
 Los autores	1053