

FERNANDO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Abogado Universidad del Rosario - Doctor en Derecho Universidad de Salamanca
Master en Derecho en la Unión Europea Universidad Carlos III de Madrid
Profesor de la Universidad de La Sabana

PROTECCIÓN JURÍDICA DEL CONOCIMIENTO Y LA TECNOLOGÍA EN LA EMPRESA

Prólogo de
Álvaro García Restrepo



EDITORIAL TEMIS S. A.
Centro de Estudios en Propiedad Intelectual “CEDEPI”
Centro de Estudios de Derecho Privado “AEQUITAS”
2018

ÍNDICE GENERAL

	PÁG.
Prólogo.....	IX

CAPÍTULO I

FUNDAMENTOS DE LA PROTECCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA TECNOLOGÍA EN LA EMPRESA

1. Introducción	1
2.	4
3.	
propiedad intelectual	6
A) Referencia al momento originario en la regulación	6
B)	
teriales	10
C) Configuración del derecho de propiedad como marco protector de estos bienes inmateriales	13

CAPÍTULO II

LA PATENTE DE INVENCION

1. Introducción	17
2. Concepto de invención.....	17
A) Requisitos positivos de patentabilidad.....	18
B) Requisitos negativos de patentabilidad.....	26
3. Registro de la patente	28
4. Contenido del derecho de patente	30
5. Agotamiento del derecho de patente.....	30
6. Nulidad de la patente.....	32
A) Nulidad absoluta	32
B) Nulidad relativa.....	35
7. Caducidad de la patente	36

CAPÍTULO III

LICENCIAS Y CESIÓN DE LA PATENTE COMO INSTRUMENTOS
DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LA EMPRESA

	PÁG.
1. Introducción	37
2. La licencia de patente.....	38
A) Naturaleza jurídica de la licencia de patente.....	39
B) Distinción con el contrato de cesión de patente.....	41
C) Clases de licencias de patentes.....	42
D) Obligaciones de las partes en el contrato de licencia de patente....	44
E) Registro de la licencia contractual de patente.....	45
F) Extinción del contrato de licencia de patente.....	45
3. Licencias de patentes y transferencia de tecnología en países en vía de desarrollo.....	46
A) Los nuevos desafíos de la integración económica y la globalización	46
B) El control estatal sobre los contratos de transferencia de tecnología	48
C) Sistema de control de las licencias de patentes en las derogadas	
Decisiones 24 de 1970 y 85 de 1974 del Acuerdo de Cartagena ...	51
D) Sistema actual: ausencia de control estatal	53
E) Otros instrumentos para el control de los contratos de licencia de propiedad intelectual	56

CAPÍTULO IV

LÍMITES AL DERECHO DE PATENTE

1. Introducción	59
2. Las licencias obligatorias de patente.....	59
3. Límites a las patentes farmacéuticas.....	63
A) Protección jurídica de los productos y procedimientos farmacéuticos	63
B) La protección de productos y procedimientos farmacéuticos y sus límites en los tratados de libre comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea	67
4. Límites constitucionales a los derechos de propiedad intelectual.....	74

CAPÍTULO V

OTRAS FORMAS DE PROTECCIÓN DEL CONOCIMIENTO
Y LA TECNOLOGÍA EN LA EMPRESA

1. Introducción	77
-----------------------	----

	PÁG.
2. El modelo de utilidad	78
A) Sistemas de protección a las pequeñas creaciones industriales	79
B)
C) Régimen jurídico del modelo de utilidad	84
3. El diseño industrial.....	85
A) Concepto de diseño industrial	86
B) Sistemas de regulación del diseño industrial	89
C) Requisitos del diseño industrial	89
D) La novedad del diseño industrial	90
D) El registro del diseño industrial	95
F) La nulidad del registro de diseño industrial	97
G) Contenido del derecho	99
4. El secreto empresarial	101
B) Requisitos del secreto empresarial	104
C) Contenido del derecho	106
5. Protección jurídica de las variedades vegetales	108
A) Concepto de variedad vegetal	109
B) Requisitos de la variedad vegetal.....	109
C) Registro y contenido del derecho.....	113
D) Límites al derecho del obtentor.....	115
.....	115
6. Recursos genéticos y conocimientos tradicionales	117
A) Concepto de recurso genético, producto derivado y componente intangible.....	117
B) Soberanía sobre los recursos genéticos.....	118
C) Solicitud de acceso a los recursos genéticos.....	121
D) El contrato de acceso a los recursos genéticos.....	122
E) Contratos accesorios	123
F) Límites al acceso de recursos genéticos.....	123
G) Infracciones y sanciones	124

ANEXOS

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE LA COMUNIDAD ANDINA Y DEL CONSEJO
DE ESTADO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONCEPTOS DE LA SUPERINTENDENCIA
DE INDUSTRIA Y COMERCIO

	PÁG.
I. Derecho de propiedad sobre los recursos genéticos	127
II. Concepto de patente de invención y de procedimiento, requisitos de patentabilidad.....	138
III. Principio de independencia, territorialidad, PCT.....	140
IV. Competencia desleal y propiedad intelectual. Concepto de secreto empresarial.....	142
V. Propiedad intelectual en tratados de libre comercio	146
VI. Patente de segundo uso	149
VII. Requisitos de patentabilidad, combinaciones y mezclas de productos	152
VIII. • • • • •	
ciones de patentes	157
IX. Concepto y requisitos del diseño industrial	161
X. La novedad en los diseños industriales.....	165
XI. Relación entre acciones de competencia desleal y acciones de propiedad industrial.....	167
Bibliografía	179

3. CONFIGURACIÓN HISTÓRICA DE LAS INSTITUCIONES QUE REGLAMENTAN LA PROPIEDAD INTELECTUAL

La exposición de los distintos intereses que se ven involucrados en la regulación de la propiedad intelectual nos permite comprender su dimensión e importancia en la organización del sistema económico. Por medio de las normas sobre esta categoría de propiedad, el Derecho intenta dar solución satisfactoria a cada uno de estos intereses y, en caso de contradicción, hacer primar aquellos que se consideran más importantes para la organización social. Una breve mirada a algunos momentos históricos determinantes en la evolución de esta normativa nos permitirá entender la manera en que se han atendido los distintos intereses en juego y también, consecuentemente, interpretar adecuadamente la reglamentación vigente.

A) Referencia al momento originario en la regulación

Sin duda alguna, la inteligencia humana ha sido el principal motor para nuestro desarrollo como civilización. La aplicación de la inteligencia en la utilización y transformación del entorno natural le ha permitido al hombre desligarse de su estado animal y construir la sociedad humana hasta los estadios que conocemos hoy en día.

El producto de la actividad intelectual humana tiene, de hecho, múltiples manifestaciones: puede condensarse, de acuerdo con la terminología propia de nuestros días, en obras artísticas y literarias destinadas al placer y goce de nuestro espíritu; puede constituir en términos de empresa invenciones, modelos y diseños industriales con clara referencia al desarrollo de la técnica o forma estética de las mercancías, o bien puede referirse a signos o medios creados como mecanismos para diferenciar las mercancías y los servicios que ofrecen las empresas en un esquema de libre mercado.

Si bien todo producto del pensamiento es importante en términos de aportación del individuo a la sociedad, no toda creación intelectual tiene relevancia jurídica. El derecho establece los requisitos que debe reunir una creación del pensamiento (mediante la conceptualización de términos como obra literaria o artística, invención, modelo de utilidad, diseño industrial, secreto empresarial, variedad vegetal, recursos genéticos, conocimientos tradicionales y signos distintivos) para que merezca ser

protegida por el ordenamiento jurídico⁸, en consideración a su importancia para la sociedad y su desempeño económico.

Aunque históricamente las producciones del intelecto siempre se han considerado como importantes para el desarrollo de la sociedad humana, solo hasta los albores, surgimiento y posterior desarrollo del sistema capitalista este tipo de creaciones se insertan directamente al sistema económico y pasan a convertirse en pieza clave de su funcionamiento⁹.

A partir de ese momento de cruce entre la normativa sobre estas materias y el surgimiento y desarrollo del sistema económico capitalista, el concepto de propiedad intelectual se transforma para acomodarse y satisfacer las necesidades del sistema económico.

En este sentido, el profesor GARRIGUES¹⁰ resaltaba la íntima vinculación que existe entre las normas reguladoras de la propiedad industrial e intelectual y la existencia de la empresa capitalista, como concepto nuclear de las nuevas instituciones mercantiles. Así las normas referentes a la propiedad intelectual cumplen un papel protector del patrimonio que integra esa “organización de bienes y recursos dirigidos por el empresario”. Se comprende que las innovaciones en la técnica industrial, los modelos de utilidad y diseños industriales, el secreto empresarial, las variedades vegetales, los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales, así como los denominados signos distintivos de la empresa, representen un valor económico en el desarrollo de la actividad industrial y formen parte de su patrimonio junto con los demás bienes materiales de la empresa y, por tanto, merezcan una protección respecto a la posible sustracción o utilización indebida.

⁸ Por ejemplo, en el derecho de patentes, solo una invención acabada, que reúna los requisitos de patentabilidad establecidos en la ley, es susceptible de protección jurídica. Cfr. ALBERTO BERCOVITZ, *Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán (con referencia final al derecho español)*, Madrid, 1969; PILAR MARTÍN ARESTI, *La licencia contractual de patente*, Pamplona, Aranzadi, 1997.

⁹ A pesar de que algunos autores señalan la existencia de normas en materia de creaciones intelectuales en la Edad Media, concretamente marcas comerciales (cfr. ALBERTO BERCOVITZ, “La formación del derecho de la competencia”, en *Actas de Derecho Industrial* (España), 1975, págs. 61-81), estas se produjeron en forma, pudiéramos llamar, el desarrollo, apenas incipiente, del proceso capitalista. Realmente no podemos entender una regulación sobre la propiedad intelectual e industrial, con la dimensión propia de una institución jurídica, sino a partir de la aparición de la empresa capitalista.

¹⁰ Cfr. JOAQUÍN GARRIGUES “La propiedad industrial y la empresa”, en *Actas de Derecho Industrial* (España), t. IV, 1977, págs. 13-24.

Así, por ejemplo, en materia de patentes, ya en el siglo XIV, Eduardo III había otorgado “cartas de patentes” a extranjeros para que fuesen a Inglaterra a explotar sus inventos.

En ese primer momento el otorgamiento de este tipo de permisos hacía parte de una política de Estado, que se orientaba a la promoción de la economía nacional. En este sentido, la carta de patente servía incluso como “visa” para los extranjeros que conocieran procedimientos productivos que pudiesen ser implantados en el país, sin importar si ellos eran los creadores de estos inventos.

De esta manera, Eduardo III otorgó carta de patente a John Kempe de Flandes en el año 1331, para que se estableciese en el mercado inglés. Esta iniciativa fue posteriormente secundada por sus sucesores. En el año 1552, Eduardo VI otorgó carta de patente al comerciante Henry Smyth, en la cual se incorporaba el compromiso de este comerciante de importar a Inglaterra las técnicas para la fabricación del vidrio de Normandía, así como a entrenar a los ingleses en la producción de esta mercancía. A cambio, a Smyth se le garantizaba, por parte de la Corona, veinte años de monopolio durante los cuales quien fabricase el vidrio sin su autorización sería perseguido penalmente¹¹.

En la evolución de la protección jurídica de las patentes fue especialmente relevante el reinado de Isabel I de Inglaterra (1558–1603) por el volumen de privilegios que se otorgaron. El propósito fundamental de estas patentes, como hemos mencionado, era estimular la producción doméstica. Así, se garantizaron 55 monopolios de patentes, 21 de ellos a extranjeros.

Por ejemplo, en el año 1562 se otorgó un privilegio para hacer hornos, el cual podía revocarse por la Corona inglesa si no se ponía la empresa en práctica en los dos meses siguientes a su otorgamiento. En 1567 se otorgó un privilegio para fabricar vidrio, que establecía la obligación para

las cartas de patente constituían un privilegio real en virtud del cual se otorgaban monopolios en la producción de bienes cuando se utilizaban procesos técnicos nove-

¹¹ Cfr. ADAM MOSSOF, *Rethinking the development of patents: an intellectual history, 1550-1800*. 52 *Hastings Law Journal*, 1260, 2000-2001.

¹² Cfr. ADAM MOSSOF, *op. cit.*, pág. 1262.