



**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN NÚMERO - 3719 - - - DE 2016

(02 FEB 2016)

“Por la cual se adiciona y se modifican unos numerales en el Capítulo Primero del Título X de la Circular Única”

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, y en particular, las conferidas en el Decreto 4886 de 2011 y en las demás normas reglamentarias, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 276 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, los asuntos en materia de propiedad industrial que no se encuentren comprendidos en la misma norma serán reglamentados por las disposiciones internas de los Países Miembros. A su vez, el artículo 278 Ibídem, exhorta a los Países Miembros para que se comprometan a garantizar una mejor aplicación de esa normativa.

Que la precitada norma Supranacional en su artículo 35 prevé la posibilidad de llevar a cabo la conversión de una solicitud de patente de invención a una de modelo de utilidad, bien sea por sugerencia de la Oficina Nacional competente o a petición del solicitante, en cualquier momento del trámite. Sin embargo, no establece el procedimiento que se debe realizar para adelantar el trámite de dicha conversión.

Que a su vez, el artículo 36 de la Decisión 486 de 2000, en concordancia con el numeral 1 de la letra G. del artículo 4 del Convenio de la Unión de París, establece que se puede llevar a cabo la división de una solicitud de patente, bien a petición de la oficina nacional competente, o a petición del solicitante. En tal virtud, si la oficina nacional encuentra que la solicitud de patente carece de unidad de invención, podrá requerir al solicitante para que divida la solicitud inicial, en una o más fraccionarias. No obstante, el peticionario puede solicitar la división por motivos distintos a la unidad de invención, siendo posible para él dividir la solicitud inicial en tantas fraccionarias como considere sea necesario, sin que deba sustentar las razones de dicha división.

Que en los artículos 34 y 36 de la Decisión 486 de 2000, se establecen límites a los solicitantes para efectos de presentar las solicitudes divisionales, así: (i) las fraccionarias no deben ampliar la materia contenida en la solicitud inicial, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.2.2.20.2 (subsanción de omisiones) del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo y, (ii) solamente se permite presentar solicitudes divisionales de una solicitud inicial y no la presentación de solicitudes divisionales de solicitudes fraccionarias.

Que en el inciso 3 del artículo 36 ibídem, dispone que las solicitudes fraccionarias se beneficiarán de la misma fecha de presentación y, en su caso, de la fecha de prioridad de la solicitud inicial, por lo que nada indica sobre el procedimiento a seguir para el examen formal y sustantivo de las solicitudes fraccionarias.

Que a renglón seguido en el artículo 37 ibídem, se prevé la posibilidad de fusionar solicitudes en trámite, sin establecer el procedimiento para llevar a cabo este procedimiento.

Que el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000 establece que *“Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.*

“Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

“(…).”

“Por la cual se adiciona y se modifican unos numerales en el Capítulo Primero del Título X de la Circular Única”

No obstante, de conformidad con lo señalado en el literal d) del artículo 1 de la Decisión Andina 689 de 2008, se considerará *retraso irrazonable* en el procedimiento de concesión de una patente de invención, las demoras superiores a 5 años, contados desde la fecha de la presentación de la solicitud, o 3 años desde la solicitud del examen de patentabilidad, el plazo que expire de último, siempre que los periodos atribuibles a la acciones del solicitante de la patente no se incluyan en la determinación de dichos retrasos.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 57 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de “[a]dministrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”.

Que el numeral 5 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011 establece que le corresponde al Superintendente de Industria y Comercio, entre otras funciones, impartir instrucciones en materia de propiedad industrial y en las demás áreas propias de sus funciones, así como fijar los criterios que faciliten su cumplimiento y señalar los procedimientos para su cabal aplicación.

En consecuencia, teniendo en cuenta que no existe un procedimiento para surtir el trámite de conversión, división o fusión de una solicitud de patente de invención o de una solicitud de patente de modelo de utilidad, se hace necesario establecer el conjunto de instrucciones con el objeto de adelantar las mismas, así como para fijar un límite al número de exámenes de patentabilidad que esta Superintendencia puede efectuar, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000 y el artículo 1 de la Decisión 689 de 2008.

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Adicionar los numerales 1.2.2.3, 1.2.2.3.1, 1.2.2.3.2, 1.2.2.3.2.1, 1.2.2.3.2.2, 1.2.2.3.3, en el Capítulo Primero del Título X de la Circular Única, los cuales quedarán así:

“1.2.2.3 Conversión, división o fusión de solicitudes

El solicitante tendrá la posibilidad de presentar una solicitud de conversión, de división o de fusión de una solicitud en cualquier momento del trámite, incluso hasta antes de que se profiera la resolución que decide el recurso, si lo hubiese.

1.2.2.3.1. Conversión de solicitudes

Para los efectos del presente Título, y en concordancia con el artículo 35 de la Decisión 486 de 2000, por conversión de la solicitud debe entenderse el cambio de modalidad de protección de patente de invención a patente de modelo de utilidad o viceversa y de patente de modelo de utilidad a diseño industrial.

La conversión de una solicitud podrá presentarse como resultado de una sugerencia de la Dirección de Nuevas Creaciones, o a petición del solicitante, para lo cual deberá diligenciar el formato PI02-F05; la solicitud convertida seguirá su propio trámite, teniendo en cuenta el procedimiento aplicable a la nueva modalidad.

Cuando el solicitante de una patente de invención solicite una conversión a patente de modelo de utilidad y dicha petición de conversión se presente con posterioridad al vencimiento de la petición del examen de patentabilidad de un modelo de utilidad, deberá aportar junto con la solicitud de conversión el pago del examen de patentabilidad para modelo de utilidad de acuerdo con lo establecido en la resolución de tasas que se encuentre vigente.

De igual forma, en el evento en el que el solicitante de una patente de modelo de utilidad solicite una conversión a patente de invención, deberá en todo caso realizarse el pago oportuno del examen de patentabilidad correspondiente a dicha modalidad dentro del período que establecen los artículos 44 y 85 de la Decisión 486 de 2000.

"Por la cual se adiciona y se modifican unos numerales en el Capítulo Primero del Título X de la Circular Única"

1.2.2.3.2. Solicitudes divisionales

Una solicitud divisional podrá presentarse como resultado del requerimiento efectuado por la Dirección de Nuevas Creaciones, en aquellos casos en que se determine que la solicitud inicial carece de unidad de invención. La Dirección de Nuevas Creaciones señalará la manera en que deberá presentarse la o las solicitudes fraccionarias.

En caso que el solicitante no realice la división sugerida por la Dirección de Nuevas Creaciones, solamente se llevará a cabo el examen sobre el primer grupo inventivo identificado en la solicitud inicial.

Cuando la solicitud divisional sea presentada por iniciativa del solicitante, solamente podrá hacerlo respecto de una solicitud inicial, sin perjuicio del número de solicitudes fraccionarias que de la misma solicitud inicial se deriven, las cuales se tramitarán como solicitudes independientes.

1.2.2.3.2.1. Contenido de la solicitud fraccionaria

En los casos en que la solicitud divisional se realice a instancias del solicitante, la división deberá hacerse de forma literal, teniendo en cuenta la numeración de las reivindicaciones de forma consecutiva, sin perjuicio de las posteriores modificaciones que sobre dichas reivindicaciones contenidas en la solicitud fraccionaria pueda realizar el solicitante, previo pago de la tasa establecida para tal efecto. De igual manera, la memoria descriptiva deberá estar acorde con la división de la materia realizada.

En el evento en que la solicitud divisional no se realice con el lleno de los requisitos exigidos en esta norma, se expedirá un requerimiento de conformidad con el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 del 2011-, para que el solicitante cumpla dichos requisitos y, en caso de no hacerlo, se archivará la solicitud.

Las modificaciones hechas a la solicitud inicial no afectarán la posibilidad de que ésta siga siendo entendida como inicial para propósitos de la solicitud divisional.

1.2.2.3.2.2. Procedimiento

La presentación de una solicitud divisional no alterará el curso del trámite de la solicitud inicial que contiene el primer grupo inventivo. Las solicitudes fraccionarias integradas por los demás grupos inventivos seguirán su propio trámite en el estado en el que se encontraban, previo pago de las tasas de presentación y examen de patentabilidad establecidas en la resolución de tasas vigente en el momento de la solicitud de división, y a las mismas se les realizará el examen de patentabilidad y/o se expedirá la decisión correspondiente a la etapa procedimental respectiva.

1.2.2.3.3. Fusión de solicitudes

La Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia decidirá mediante la expedición de un auto la solicitud de fusión de dos solicitudes.

El solicitante deberá diligenciar el formato PI02-F05 y presentar un nuevo documento técnico que incluya la memoria descriptiva, un capítulo reivindicatorio y los dibujos a que hubiere lugar, de acuerdo con la fusión que se pretende realizar, teniendo en cuenta que no se podrá ampliar la protección contenida en las solicitudes iniciales.

En caso de aceptarse dicha solicitud, la misma se adelantará de acuerdo con lo establecido en los artículos 38 y siguientes de la Decisión 486 de 2000".

ARTÍCULO 2. Modificar el inciso segundo del numeral 1.2.2.5.1, en el Capítulo Primero, del Título X de la Circular Única, el cual quedará así:

"Requerimiento por no patentabilidad o incumplimiento de requisitos para conceder patente

"(...)

"Por la cual se adiciona y se modifican unos numerales en el Capítulo Primero del Título X de la Circular Única"

Cuando el solicitante en su respuesta al examen de patentabilidad modifique: i.) el capítulo reivindicatorio; ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo reivindicatorio, la Dirección de Nuevas Creaciones, si así lo considera necesario, podrá realizar hasta dos nuevos exámenes. En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la solicitud de patente para patentes de invención y de 9 meses para patentes de modelo de utilidad.

En todos los casos anteriores, será necesario realizar un nuevo pago de la tasa para el examen de patentabilidad, de acuerdo con lo establecido en la resolución de tasas que se encuentre vigente.

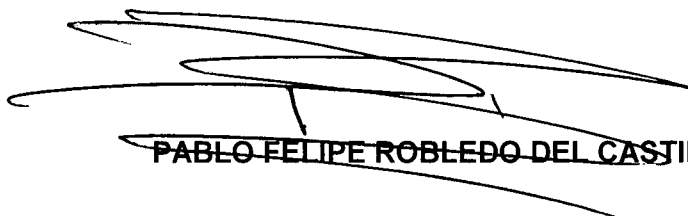
Una vez presentado el recurso ante esta Superintendencia, no será posible solicitar un nuevo examen de patentabilidad.

ARTÍCULO 3. La presente resolución empieza a regir a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C, a los 02 FEB 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Proyectó: José Luis Salazar
Revisó: José Luis Londoño
Aprobó: José Luis Londoño