

Bogotá D.C.,

10

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 15-281754- -00002-0000	Fecha: 2016-01-28 17:25:10
DEP: 10 OFICINAJURIDICA	
TRA: 113 DP-CONSULTAS	EVE: SIN EVENTO
ACT: 440 RESPUESTA	Folios: 1

Doctora  
**MARIA ISABEL MOLINARES SAENZ**  
mariai182@hotmail.com

Asunto: Radicación: 15-281754- -00002-0000  
Trámite: 113  
Evento: 0  
Actuación: 440  
Folios: 1

Estimado(a) Doctora:

Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada con el número del asunto de la referencia, en los siguientes términos:

#### 1. Objeto de la consulta

La peticionaria solicita concepto en relación con la interpretación de los artículos 34, 36 y 133 de la Decisión 486 de 2000, y si con base en la misma es admisible presentar solicitudes divisionales dentro del trámite de registro de un diseño industrial.

Sobre el particular, cabe señalar que a la figura de los diseños industriales le son aplicables las disposiciones de los artículos 113 a 133, contenidos en los Capítulos I, II y III del Título V de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Así mismo, se observa que el artículo 13 del Decreto 2591 de 2000, contenido en el artículo 2.2.2.19.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 del Sector Comercio, Industria y Turismo, se refiere, en particular, a la solicitud de un “diseño industrial”, que en el caso de ser requerida su división se le aplicará por remisión expresa lo dispuesto en el artículo 36 de la Decisión 486 de 2000.

En claro lo anterior, pasamos a desarrollar el tema por usted solicitado, como sigue:

#### 2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial

De acuerdo con lo establecido 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 “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”.

En este sentido y según lo dispone el artículo 20 ibídem, la Dirección de Nuevas Creaciones, tiene, entre otras, las siguientes funciones:

1. Tramitar las solicitudes de patentes de invención.
2. Tramitar las solicitudes de licencias obligatorias de patentes de invención.
3. Adelantar los trámites de caducidades de patentes de invención
4. Decidir las solicitudes de inscripción de las actuaciones posteriores a la concesión de los derechos sobre nuevas creaciones, salvo aquellas atribuidas al Superintendente de Industria y Comercio.
5. Decidir las solicitudes relacionadas con patentes de modelos de utilidad, así como las demás actuaciones posteriores a la concesión del derecho.
6. Decretar la caducidad de las patentes de modelos de utilidad.
7. Decidir las solicitudes de esquemas de trazado de circuitos integrados
8. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de diseños industriales y las demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.“(...)”.

De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones:

- Llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos).
- Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

Por otra parte, el literal a) del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso –Ley 1564 de 2012- otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial.

Ahora bien, nos permitimos advertirle que en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, a la Oficina Jurídica no le es posible pronunciarse a través de conceptos sobre situaciones particulares. Sin embargo, dentro del ámbito de las referidas competencias a continuación procederemos a atender, y de manera general su consulta, con el fin de brindarle mayores elementos de juicio al respecto.

### 3. Normativa aplicable

En nuestro ordenamiento jurídico en el tema de patente de invención y patente de modelo de utilidad, solicitudes, reivindicación de prioridad, trámite y procedimientos aplicables, derechos que confiere la patente, entre otros temas relacionados, así como lo pertinente para el registro de los diseños industriales, están regulados por las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina,

Régimen Común sobre Propiedad Industrial, que rige en Colombia y para los países pertenecientes a la Comunidad Andina, reglamentada por el Decreto 2591 de 2000 incorporado en el Decreto Único Reglamentario 1074 del 2015, y en el Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

#### 4. Patente de invención y patente de modelo de utilidad - conceptos

##### 4.1. Patente de invención

Dentro de las nuevas creaciones, la patente es el mecanismo de protección de las invenciones las cuales, tal y como lo dispone el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000, pueden ser de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre y cuando las mismas sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

La doctrina ha definido la invención de producto como aquella “consistente en un cuerpo cierto determinado” y la invención de procedimiento como “el conjunto de operaciones o actividades técnicas que representan el ciclo que debe cumplirse para obtener el resultado planeado”. (Corporación de estudios sobre los Derechos de propiedad Industrial -CORPIC. Seminario sobre Patentes en la Comunidad Andina. Biblioteca Jurídica Diké, Medellín, 2001. Pág. 33).

La oficina nacional competente que para el caso de Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio otorgará el título de propiedad sobre la patente de invención de producto o de procedimiento, en la medida en que la solicitud cumpla con el lleno de los requisitos exigidos en la normativa andina y demás disposiciones complementarias.

##### 4.2. Unidad de invención

En relación con las solicitudes de patente, el artículo 25 de la Decisión 486 de 2000 establece que “La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo”.

Dentro de las exigencias objetivas de patentabilidad una solicitud de patente, para efectos de su concesión, debe cumplir con el requisito de “unidad de invención”. La solicitud debe estar relacionada con una sola invención o, en el evento de un grupo de invenciones, esas invenciones sólo pueden ser objeto de la misma solicitud si están vinculadas de tal manera que entre sí formen un solo cuerpo inventivo general.

“Unidad” significa que una solicitud puede llegar a contener dos o más invenciones, solamente, si estas pertenecen a un solo concepto inventivo general.

Se entiende por “único concepto inventivo”, al conjunto de características (o elementos), técnicas nuevas e inventivas que son comunes a todas las invenciones.

En este orden, cuando las posibles invenciones resuelven un mismo problema técnico

objetivo y tienen características técnicas esenciales en común y estas son el único concepto inventivo se puede concluir que existe la denominada “unidad de invención”.

#### 4.3. Patente de modelo de utilidad

La patente de modelo de utilidad es el privilegio que le otorga el Estado al inventor como reconocimiento de la inversión y esfuerzo realizados, a aquellas invenciones que consisten en una nueva forma, configuración o disposición de elementos, de un artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o parte de los mismos, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Decisión 486 de 2000.

De tal manera, que para obtener una patente de modelo de utilidad se requiere que el invento sea un producto (no un procedimiento), que sea novedoso, es decir, que no exista a nivel mundial, que tenga aplicación industrial, es decir, que pueda ser utilizado o fabricado en la industria, tal y como lo disponen los artículos 16 a 19 de la norma andina, por remisión del artículo 85 ibídem.

Destacando, los modelos de utilidad se protegen mediante patentes y a ellos se les aplica por remisión expresa las disposiciones sobre las patentes de invención.

#### 5. Diseño industrial – concepto

De acuerdo con el artículo 113 de la Decisión 486 de 2000, “Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en publicación No. 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229), definió a los diseños industriales como: “el derecho garantizado (...) para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad del diseño” (DISEÑO INDUSTRIAL EN PROPIEDAD INTELECTUAL, Material de Lectura, en Doc. WIPO.

El diseño industrial tiene como finalidad darle un aspecto especial al producto, de manera tal que lo haga agradable a la vista y por lo tanto, más llamativo a los ojos del consumidor, lo que redundará en que aumente su demanda, como su valor comercial.

##### 5.1. Características del diseño industrial

Dentro de las características más notables de los diseños industriales destacamos las siguientes:

(i) el diseño siempre se incorpora a un producto o artículo, que va a servir de patrón para su fabricación masiva, (ii) la figura sólo atañe al aspecto especial o forma distintiva del

producto, la cual debe ser suficientemente arbitraria, es decir, tan solo estética, razón por la cual la hace más llamativa al consumidor, (iii) el diseño puede ser una forma bidimensional, es decir que solo posee largo y ancho como cualquier dibujo resultante de la combinación de líneas, colores, textura y forma de la superficie de un materia. De igual forma, puede ser tridimensional o lo que es igual, a ocupar un lugar en el espacio porque además de largo y ancho posee profundidad característica apreciable en todo tipo de objeto, (iv) los diseños se aplican a una amplia variedad de productos o artículos de la industria y de la artesanía. Todas estas tipologías, acabadas de mencionar son aquellas que le dan una apariencia particular y única al objeto.

En concordancia, el artículo 115 de la Decisión 486 de 2000, dispone que “Serán registrables diseños industriales que sean nuevos.(...)”.

Teniendo en cuenta lo expuesto, mediante el registro de un diseño industrial se protege la forma de los productos, es decir, el aspecto estético del objeto, ya sea bidimensional, como los impresos que se aplican a productos, o tridimensional, es decir, cualquier producto que ocupa un lugar en el espacio en las tres dimensiones: ancho, alto y profundo.

Según el análisis de las anteriores figuras arriba mencionadas; patente de invención y de modelo de utilidad, frente al diseño industrial es importante resaltar que las mismas son figuras disímiles y obedecen a conceptos, requisitos y aspectos. También, diferentes entre sí, sin perjuicio de que en cada una de ellas se deba cumplir con el requisito sine quanon de la “novedad”.

La patente de modelo de utilidad debe demostrar la novedad y su aplicación en la industria, así como el registro de un diseño industrial, requiere demostrar que es un producto o artículo totalmente novedoso, con el cual se busca proteger solamente su forma externa, sin importar el efecto técnico al que alude.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en Interpretación Prejudicial No. 150-IP-2011, en relación con la figura del Diseño Industrial “Producto Absorbente”, señaló:

“(...)”

"De esta manera, se puede concluir que si una creación de forma especial que cumple una función técnica, puede ser separada del efecto técnico producido, esta creación puede ser protegida por la figura del diseño industrial, mientras que si esta forma no pudiera ser separada, la protección adecuada sería por medio de la figura del modelo de utilidad. Sin embargo, es importante considerar que la protección otorgada al diseño industrial no se extiende a todo lo que en un diseño sirva sólo para obtener un resultado técnico. (...)”.

En consecuencia, el diseño industrial, es aquel objeto que contiene un carácter estético u ornamental novedoso, de tal manera que con la concesión del registro se busca proteger su forma o el “aspecto del producto” y, de ninguna manera, su efecto técnico o funcional, que para el caso, estos aspectos si resultan ser importantes tratándose de patentes de invención o de modelos de utilidad.

## 6. Modificaciones de una solicitud

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 34 de la Decisión 486 del 2000 “El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

“(…)”. (Resaltado fuera del texto).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en Interpretación Prejudicial No. 243-IP-2013, en relación con la “modificación de una solicitud de patente”, anoto que:

“El párrafo primero del artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que el peticionario puede solicitar la modificación de su solicitud de patente de invención. A renglón seguido establece un límite a dicha modificación: no puede implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. De lo anterior se desprende lo siguiente:

- Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a instancia de la autoridad competente, o por motu proprio en cualquier momento del trámite.
- Que dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se trate de una ampliación del objeto de protección. En consecuencia, el peticionario puede modificar su solicitud redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración, pero nunca ampliando el objeto de protección anteriormente determinado.
- De un análisis integral de las normas que regulan la solicitud de patente de invención, se desprende que las modificaciones deben contar con los requisitos del objeto modificado. Por ejemplo, si se modifican las reivindicaciones éstas deben cumplir con el principio de unidad de invención y seguir siendo claras y concisas (artículos 25 y 30 de la Decisión 486)”. (Resaltado fuera del texto)

En este orden, el peticionario en cualquier momento del trámite y de considerarlo conveniente podrá requerir la modificación de la solicitud originaria, entre otros aspectos, para efectos de aclarar y/o precisar el objeto de la protección invocada inicialmente, siempre y cuando, la misma no se trate de la ampliación objeto de la materia de protección.

Lo anterior, por remisión expresa del artículo 133 de la Decisión 486 de 2000 que permite: “Serán aplicables a los diseños industriales las disposiciones de los artículos 17, 34, 53 literales a), b), c) y d), 56, 57, 70, 74, 76, 77, 78 y 79”. (Resaltado fuera del texto)

En relación con este tema, es importante traer a colación lo que sobre la figura de las modificaciones ha dicho el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del

Proceso 21-IP-2000, en los siguientes términos:

“(…) En efecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 17 del a decisión 344, el peticionario de una patente puede modificar su solicitud, redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o en fin retomando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración.

“La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que esta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.

Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cual haya sido la redacción originalmente propuesta, por lo que aún cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”.(Resaltado y subrayado fuera del texto)

#### 7. División de una solicitud

Por su parte, el artículo 36 ibídem, establece que: “El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

“La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención.

“(…)”. (Resaltado fuera del texto)

En concordancia, el artículo 4 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1967), ley 178 de 1994 “por medio del cual se aprueba el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, se señala:

“G.1) Si el examen revela que una solicitud de patente es compleja el solicitante podrá dividir la solicitud en cierto número de solicitudes divisionales, conservando como fecha de cada una la fecha de la solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad.

“G. 2) También podrá el solicitante, por su propia iniciativa, dividir la solicitud de patente, conservando, como fecha de cada solicitud divisional la fecha de solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad. Cada país de la Unión tendrá la facultad de determinar las condiciones en las cuales esta decisión será autorizada”. (Resaltado fuera del texto)

Por su parte, en Sentencia del 12 de junio de 2008, Sección Primera, Sala de lo

Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, señaló sobre este tópico, que:

“(…) la Sala encuentra que la norma andina citada en efecto permite que en cualquier estado del trámite la oficina nacional competente requiera al solicitante para que divida la solicitud si ésta no cumple con el requisito de unidad de invención y que al igual faculta al solicitante para que también en cualquier estado del trámite divida su solicitud.

“Dicho requerimiento es discrecional y no impositivo, como se desprende del artículo 36 en cita cuando señala que la oficina nacional competente “podrá”(…)”. (Resaltado fuera del texto)

De acuerdo con lo expuesto, se observa que este tipo de solicitudes tiene sus particularidades propias que perfectamente lo diferencian de la figura jurídica de la modificación. Es decir, no se puede confundir la figura jurídica de la modificación a que hace referencia el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, con la de la división que de manera concreta e independiente se encuentra regulada en el artículo 36 la mencionada normativa andina. Por lo que, tampoco se observa que haya remisión expresa en el artículo 133 aplicable a los diseños industriales, al precitado artículo 36 de la Decisión 486 de 2000.

Reiterando, tampoco se podría entender como una clase de modificación, porque la división siempre se ha considerado como una solicitud que tiene su aplicabilidad propia y finalidad específica.

De acuerdo con las disposiciones arriba transcritas, se tiene que el solicitante podrá en cualquier momento del trámite dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, siempre y cuando se trate de una solicitud de patente de invención.

Así las cosas, con fundamento en lo señalado no es admisible presentar solicitudes divisionales dentro de un trámite de solicitud de diseño industrial en la medida en que la materia u objeto a proteger de un producto o artículo solamente atañe al aspecto especial, ornamental o forma distintiva, novedosa del mismo. Por lo que, atendiendo su interrogante según las disposiciones por usted señaladas, y en particular la del artículo 36 de la Decisión 486 de 2000, no le es aplicable a la los diseños industriales.

Las dos figuras jurídicas aludidas, de un lado, tanto para la modificación de una solicitud (artículo 34 Ibídem), como para la división de una solicitud-(artículo 36 ibídem), son disímiles entre sí y, por ende, cada una tiene su aplicabilidad propia y características destacables frente a cada una.

Finalmente, es preciso advertir que lo anteriormente expuesto, se establece sin perjuicio del análisis que para tales efectos realice la Delegatura para la Propiedad Industrial, con respecto a cada solicitud y frente a cada caso en particular.

De requerir mayor información sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co).



Atentamente,

**WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO**  
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Julieta Muñoz  
Revisó: Daniel Lemus  
Aprobó: William Burgos