

RESOLUCIÓN 59669 DE 2020

(septiembre 25)

Diario Oficial No. 51.448 de 25 de septiembre de 2020

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Por la cual se adicionan y 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 dispuesto en el artículo 1o del Decreto 4886 de 2011, a la Superintendencia de Industria y Comercio le corresponde administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, así como asesorar al Gobierno y participar en la formulación de las políticas en materia de propiedad industrial.

Que según lo dispuesto en los numerales 4, 5 y 27 del artículo 3o del Decreto 4886 de 2011, al Superintendente de Industria y Comercio le corresponde, entre otras funciones: (i) adoptar los reglamentos, manuales e instructivos que sean necesarios para el funcionamiento de la Entidad; (ii) impartir instrucciones en materia de propiedad industrial fijando los criterios que faciliten su cumplimiento, señalando los procedimientos para su cabal aplicación y (iii) expedir regulaciones que conforme a las normas supranacionales correspondan adoptar a la Oficina Nacional Competente en materia de propiedad industrial.

Que el artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en la misma serán regulados por las normas internas de los Países Miembros y, el artículo 278 ibídem insta a los Países Miembros para que se comprometan en garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en dicha normatividad.

Que el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 establece “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.”

Que el artículo 35 de la Decisión 486 de 2000 establece “El solicitante de una patente de invención podrá pedir, en cualquier momento del trámite, que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad. La conversión de la solicitud solo procederá cuando la naturaleza de la invención lo permita.

La petición de conversión de una solicitud podrá presentarse solo una vez. La solicitud convertida mantendrá la fecha de presentación de la solicitud inicial.

Las oficinas nacionales competentes podrán sugerir la conversión de la solicitud en cualquier momento del trámite, así como disponer el cobro de una tasa adicional para la presentación de las solicitudes de conversión.

El solicitante podrá aceptar o rechazar la propuesta, entendiéndose que si esta es rechazada, se continuará la tramitación del expediente en la modalidad solicitada originalmente.”

Que 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:

“El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de estas 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.

Cada solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha de prioridad de la solicitud inicial.

En caso de haberse invocado prioridades múltiples o parciales, el solicitante o la oficina nacional competente, indicará la fecha o fechas de prioridad que corresponda a las materias que deberán quedar cubiertas por cada una de las solicitudes fraccionarias.

A efectos de la división de una solicitud, el solicitante consignará los documentos que fuesen necesarios para formar las solicitudes fraccionarias correspondientes.”

Que el artículo 39 de la Decisión 486 de 2000 establece que “Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud.”

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 (...).”

Que el artículo 72 de la Decisión 486 de 2000 establece “El titular de una patente podrá dividirla en dos o más patentes fraccionarias. Serán aplicables en lo pertinente, las disposiciones relativas a la división de una solicitud.”

En consecuencia, resulta necesario adecuar y precisar el conjunto de instrucciones que se deben seguir al momento de dividir una solicitud de patente, con fundamento en el artículo 36 de la Decisión 486 de 2000, y al momento de modificar una solicitud fraccionaria, en virtud del artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, así como, al momento de realizar la división de una patente concedida de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Decisión 486 de 2000.

Igualmente, resulta necesario adecuar y precisar el conjunto de instrucciones que se deben seguir en el del examen de forma y el examen de patentabilidad, con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Decisión 486 de 2000.

De igual forma, resulta pertinente adecuar y precisar el conjunto de instrucciones que se deben observar al momento de adelantar un trámite de conversión de una solicitud bien sea de patente de invención a patente de modelo de utilidad y viceversa, o de una solicitud de patente de modelo de utilidad a registro de diseño industrial, de conformidad con lo prescrito en el artículo 35 de la Decisión 486 de 2000.

Así mismo, resulta necesario adecuar y precisar el conjunto de instrucciones que se deben seguir al momento de dividir una solicitud de patente, con fundamento en el artículo 36 de la Decisión 486 de 2000, y al momento de modificar una solicitud fraccionaria, en virtud del artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, así como, al momento de realizar la división de una patente concedida de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Decisión 486 de 2000.

En mérito de lo expuesto este Despacho,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1o. Modificar el numeral 1.2.2.2. En el Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

Numeral 1.2.2.2. Examen de forma: Para efectos de lo establecido en el literal k) del artículo 26 de la Decisión 486, cuando el solicitante no sea el inventor, debe adjuntar o bien una copia del contrato de cesión o bien del contrato en virtud del cual se presuma dicha cesión.

En el caso de solicitudes en fase nacional, cuando no se haya realizado una declaración de conformidad a la regla

4.17.ii) del Reglamento del PCT, deberá adjuntarse una copia del contrato de cesión o del contrato en virtud del cual se presume la cesión.



ARTÍCULO 2o. Modificar el numeral 1.2.2.3.1 en el Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

Numeral 1.2.2.3.1. Conversión de solicitudes

Para los efectos del presente Título, y en concordancia con los artículos 35 y 85 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 realizar la conversión por medio de la Oficina Virtual (trámite en línea) o diligenciar el formato PI02-F05 (trámite en físico); la solicitud convertida seguirá su propio trámite, teniendo en cuenta el procedimiento aplicable a la nueva modalidad.

Cuando la conversión de una solicitud de patente de invención a patente de modelo de utilidad se presenta con posterioridad al pago del examen de patentabilidad, el solicitante no deberá efectuar ningún pago adicional por concepto de tasa de presentación o examen de patentabilidad correspondiente a la nueva modalidad.

En el caso que la conversión sea de una solicitud de patente de modelo de utilidad a patente de invención y esta se solicite con posterioridad al pago del examen de patentabilidad, el solicitante deberá efectuar el pago de la diferencia de la tasa de presentación y la tasa completa del examen de patentabilidad correspondiente a la nueva modalidad de conformidad con los valores establecidos en la resolución de tasas que se encuentre vigente.

De igual forma, en el caso que la conversión sea de patente de modelo de utilidad a solicitud de registro de diseño industrial, y esta se solicite con posterioridad al pago del examen de patentabilidad, el solicitante no deberá efectuar ningún pago adicional por concepto de tasa de presentación correspondiente a la nueva modalidad.



ARTÍCULO 3o. Modificar el numeral 1.2.2.3.2 en el Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

Numeral 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, como respuesta al requerimiento de fondo, el solicitante no aporte argumentos que sustenten la unidad de invención y no realice la división sugerida por la Dirección de Nuevas Creaciones, solamente se llevaría cabo el examen sobre el primer grupo inventivo identificado en la solicitud inicial. En todo caso, si el solicitante propone una división distinta a la sugerida por la Dirección de Nuevas Creaciones, se le dará el trámite correspondiente a aquellas presentadas por iniciativa del solicitante, si así procediere.

Cuando la solicitud divisional sea presentada por iniciativa del solicitante, las solicitudes fraccionarias deberán ser presentadas de la solicitud inicial o parental, en consecuencia, no se aceptarán divisionales de divisionales, es decir, divisionales de solicitudes fraccionarias. Lo anterior, sin perjuicio del número de solicitudes fraccionarias que de la misma solicitud inicial se deriven, las cuales se podrán presentar en diferentes momentos del trámite y analizarán como solicitudes independientes.



ARTÍCULO 4o. Modificar el numeral 1.2.2.3.2.1. En el Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

Numeral 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, el alcance de la invención reivindicada en la o las solicitud(es) fraccionaria(s) no podrá abarcar la misma materia que se reivindica en la solicitud parental. En el caso que se presente más de una solicitud fraccionaria, la materia reivindicada en cada una de ellas debe ser

diferente.

La memoria descriptiva de la o las solicitudes fraccionarias(s) deberá ser igual a la memoria descriptiva de la solicitud parental y, de ser el caso, incluir las figuras o el listado de secuencias de la solicitud parental.

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 parental no afectarán la posibilidad de que esta siga siendo entendida como inicial para propósitos de la solicitud divisional.



ARTÍCULO 5o. Modificar el numeral 1.2.2.3.2.2. En el Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

Numeral 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. La o las solicitud(es) fraccionaria(s) integradas por los demás grupos inventivos seguirán su propio trámite en la etapa del examen de forma o de fondo en el que se encontraba la solicitud inicial y a las mismas se les realizará el examen de patentabilidad y/o se expedirá la decisión correspondiente a la etapa procedimental respectiva. Para el pago de las tasas de presentación y examen de patentabilidad se deberán observar las siguientes reglas:

1. Cuando la solicitud divisional sea presentada durante la etapa del examen de forma de la solicitud inicial, se deberá efectuar únicamente el pago de la tasa de solicitud de divisional de una solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad. El pago del examen de patentabilidad de la solicitud divisional se efectuará con arreglo a lo dispuesto en los artículos 44 o 85 de la Decisión 486 de 2000.
2. Cuando la solicitud divisional sea presentada durante la etapa del examen de fondo, deberán efectuarse el pago de las tasas de solicitud de divisional de una solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad y examen de patentabilidad en conjunto.
3. En todo caso el valor de las tasas será el establecido en la resolución de tasas vigente en el momento de presentación de la solicitud de división.
4. Cuando el capítulo reivindicatorio de una solicitud divisional, ya sea esta radicada como respuesta a un requerimiento o por iniciativa del solicitante, comprenda más de 10 reivindicaciones, el solicitante deberá realizar el pago correspondiente a la tasa por reivindicación adicional para cada una de las reivindicaciones que sobrepasen las 10 reivindicaciones.

La Dirección de Nuevas Creaciones informará al interesado el número de radicado con el cual se continuará el estudio de aquella, mediante comunicación sobre la cual no procederá recurso alguno de la vía administrativa, de conformidad con lo establecido por la Ley 1437 de 2011 o la norma que en lo futuro la modifique.

En el caso que la solicitud divisional se presente durante la etapa del examen de fondo de la solicitud inicial y dicha solicitud fraccionaria deba ser tramitada en el marco del reconocimiento de resultados del examen de patentabilidad efectuado a solicitudes extranjeras (PPH), la petición de dicho reconocimiento en el trámite de la solicitud divisional será admitida hasta antes de que se notifique el primer requerimiento de fondo con base en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en los términos del literal d) del numeral 6.2 del Capítulo VI del Título I de esta Circular Única, observando en todo caso los requisitos contemplados por el numeral 1.2.2.5.2.1. Del Título X de esta Circular.



ARTÍCULO 6o. Introducir el numeral 1.2.2.3.2.3. En el Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

Numeral 1.2.2.3.2.3. Modificación del capítulo reivindicatorio de la solicitud inicial o de solicitudes fraccionarias.

Una vez aceptada la o las solicitud(es) divisional(es), ninguna modificación efectuada al capítulo reivindicatorio de

una solicitud divisional deberá incluir la materia reivindicada en la solicitud inicial, ni en otras solicitudes fraccionarias. Así mismo, el capítulo reivindicatorio de una solicitud inicial no podrá ser modificado para volver a incluir materia comprendida en el capítulo reivindicatorio de la o las solicitudes fraccionaria(s), a menos que la Superintendencia de Industria y Comercio así lo requiera.



ARTÍCULO 7o. Introducir el numeral 1.2.2.3.2.4. En el Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

Numeral 1.2.2.3.2.4. Contenido de una patente fraccionaria

En el caso que, de conformidad con el artículo 72 de la Decisión 486, el titular de una patente concedida solicite dividirla en dos o más patente fraccionarias, el alcance de la invención reivindicada en la o las patente(s) fraccionaria(s) deberá incluir únicamente la materia que hace parte del alcance del capítulo reivindicatorio concedido inicialmente y no abarcar la misma materia que se reivindica en la solicitud inicial. En el caso que se presente más de una patente fraccionaria, la materia reivindicada en cada una de ellas debe ser diferente.

La memoria descriptiva de la o las patentes fraccionarias(s) deberá ser igual a la memoria descriptiva de la patente inicial y, de ser el caso, incluir las figuras o el listado de secuencias de la solicitud inicial.

En el evento en que la patente 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 titular cumpla dichos requisitos y, en caso de no hacerlo, se archivará la solicitud de fraccionamiento y el derecho continuará en firme, según el alcance de la invención otorgada en la patente inicial.

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



ARTÍCULO 8o. Modificar el numeral 1.2.2.3.2.5. En el Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

Numeral 1.2.2.3.2.5. Procedimiento

La presentación de una patente divisional deberá estar acompañada del pago de las tasas de presentación establecidas en la resolución de tasas vigente en el momento de presentación de la patente divisional.



ARTÍCULO 9o. Modificar el numeral 1.2.2.4. En el Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

Numeral 1.2.2.4. Examen de patentabilidad

El examen de patentabilidad contemplado en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, es una etapa que inicia con la solicitud de que trata el artículo 44 y finaliza con el examen definitivo dispuesto en el artículo 48; durante este examen se adelantan los estudios de patentabilidad necesarios para otorgar o denegar la patente de invención o de modelo de utilidad.

En los términos establecidos en el artículo 44 de la Decisión 486, la petición del examen de patentabilidad de las solicitudes de patentes de invención o de modelo de utilidad y el pago de la tasa correspondiente solo podrán efectuarse dentro de los plazos establecidos en los artículos 44 y 85 de la misma Decisión. No obstante, si la petición de examen de patentabilidad se presenta con anterioridad a la publicación, la petición deberá ser ratificada dentro del plazo respectivo y actualizada en su tasa, si a ello hubiere lugar.

De acuerdo con el artículo 44 y el artículo 85 de la Decisión 486 de 2000, la petición del examen de patentabilidad se debe presentar dentro del plazo de 6 meses contados a partir de la fecha de publicación, en el caso de las patentes de invención, y de 3 meses contados a partir de la fecha de publicación, en el caso de las patentes de modelo de utilidad, independiente de si se hubieren presentado oposiciones y/o de la existencia de errores que susciten rectificaciones posteriores a la publicación.

Cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, solo se

estudiarán las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486. Lo anterior, sin perjuicio de la atribución que tiene el solicitante para modificar la solicitud en cualquier momento del trámite, para lo cual deberá cancelar no solo la tasa correspondiente a una modificación voluntaria, sino la correspondiente al pago por exceso de reivindicaciones.

Cuando en respuesta a un requerimiento del artículo 45 el solicitante modifique el capítulo reivindicatorio y este contenga más de diez (10) reivindicaciones, pagará la tasa de modificación voluntaria y la tasa correspondiente al pago por reivindicación adicional a partir de la undécima.



ARTÍCULO 10. Modificar el numeral 1.2.2.5.1. En el Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

Numeral 1.2.2.5.1. Requerimientos por no patentabilidad

Para los efectos previstos en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio requerirá al solicitante indicando los motivos por los cuales la solicitud no se considera invención o no es materia patentable, de conformidad con los artículos 14, 15, 20 y 21 de la Decisión 486 de 2000.

Para los efectos previstos en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio requerirá al solicitante indicando los motivos por los cuales la solicitud no se considera modelo de utilidad o no es objeto de patente de modelo de utilidad, de conformidad con los artículos 15, 20, 21, 81, 82 y 85 de la Decisión 486 de 2000.

De la misma manera, requerirá si la invención no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la Decisión para la concesión de la patente.

Los requerimientos que se refieran a los artículos 16, 18 y 21, en el caso de patente de invención, o a los artículos 16, 21, 81 y 85, en el caso de patente de modelo de utilidad, deberán ir acompañados de la relación de anterioridades que afectan la patentabilidad de la invención.

Cuando en su respuesta al requerimiento como resultado del estudio de patentabilidad, el solicitante modifique el capítulo reivindicatorio o la memoria descriptiva, se deberán observar las siguientes disposiciones:

- a) En el caso que las modificaciones a la solicitud sean presentadas como respuesta al requerimiento efectuado por la Dirección de Nuevas Creaciones, no se cobrará tasa por concepto de un nuevo examen de patentabilidad, pero deberá pagarse la tasa correspondiente a modificaciones a solicitudes en trámite relacionadas con el capítulo descriptivo, capítulo reivindicatorio, dibujos o listado de secuencias.
- b) No obstante lo dispuesto en el literal anterior, la Dirección de Nuevas Creaciones podrá requerir el pago de la tasa a un nuevo examen de patentabilidad de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 o la norma que la modifique, cuando con la respuesta y modificaciones presentadas se evidencie la necesidad de adelantar una nueva búsqueda y estudio, a razón de que la materia presentada no había sido objeto de estudio previamente.
- c) De acuerdo con el artículo 45, la Dirección de Nuevas Creaciones podrá requerir al solicitante cuantas veces considere necesario para que responda o efectúe los cambios que considere pertinentes.
- d) Junto a la respuesta al requerimiento e independientemente de que se hayan presentado modificaciones a la solicitud, el solicitante podrá pedir la realización de un nuevo estudio de patentabilidad. Esta petición, podrá ser solicitada máximo en dos oportunidades y deberá estar acompañada del pago de la tasa correspondiente a un examen de patentabilidad. De acuerdo con lo establecido en el artículo 277 de la Decisión 486, dicha tasa no será reembolsable en caso que la solicitud sea concedida.



ARTÍCULO 11. Modificar el numeral 1.2.2.5.2.1. En el Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

Numeral 1.2.2.5.2.1. Requisitos para el reconocimiento de los resultados de exámenes de patentabilidad efectuados a solicitudes extranjeras

Para que la Superintendencia de Industria y Comercio pueda reconocer los resultados de exámenes de patentabilidad producidos por otras Oficinas de Propiedad Industrial se debe cumplir con las siguientes condiciones:

a) Al momento de solicitar el examen de patentabilidad y hasta antes de que se notifique el primer requerimiento de fondo con base en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en los términos del literal d) del numeral 6.2 del Capítulo VI del Título I de esta Circular Única, el interesado podrá solicitar que se le reconozcan los exámenes de patentabilidad de otras oficinas extranjeras, para lo cual deberá aportar los siguientes anexos:

(i) Copia de las resoluciones, fallos o decisiones que han sido relevantes para la determinación de la patentabilidad de la(s) solicitud(es) en la Oficina que haya proferido el examen de patentabilidad que contienen reivindicaciones patentables u otorgables que son la base de la petición y, si es del caso, su traducción al castellano.

(ii) Copia de todas las reivindicaciones determinadas como patentables u otorgables en la Oficina que profirió el examen de patentabilidad y, si es del caso, su traducción al castellano.

(iii) Copia de los antecedentes, información o documentos citados por el examinador de la Oficina de Primera Presentación del examen de patentabilidad, en las resoluciones, fallos o decisiones correspondientes, incluyendo la literatura no patente. Los documentos de patente deberán presentarse siempre y cuando no estén disponibles para la Superintendencia de Industria y Comercio mediante el simple acceso a bases de datos gratuitas.

(iv) Una tabla de correspondencias de las reivindicaciones que han sido determinadas como patentables u otorgables en la solicitud de la Oficina que haya proferido el examen de patentabilidad.

b) La solicitud colombiana debe ser:

(i.) Una solicitud presentada de conformidad con el Convenio de París, bien sea que reivindique válidamente la prioridad de una solicitud anterior en virtud del artículo noveno de la Decisión 486 de 2000, para una o más solicitudes presentadas ante las oficinas con las que se establezca este procedimiento o reivindique válidamente como prioridad la fecha de presentación internacional de una solicitud PCT que no contenga reivindicación de prioridad,

O,

(ii.) Una solicitud que se encuentre en la fase nacional en virtud del PCT a partir de una solicitud internacional PCT que reivindique válidamente la prioridad en virtud del artículo noveno de la Decisión 486 de 2000, o reivindique válidamente como prioridad la fecha de presentación internacional de una solicitud PCT que no contenga reivindicación de prioridad, o que no contenga reivindicación de prioridad.

c) La solicitud examinada por la Oficina de Primera Presentación debe corresponder con la presentada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, esto es, que las reivindicaciones de la solicitud inicial o su divisional sean iguales a las de la solicitud colombiana.

d) El solicitante debe presentar una copia de la(s) reivindicación(es) patentable(s) u otorgable(s) de la solicitud de la Oficina de Primera Presentación que profirió el examen de patentabilidad, junto con una traducción al castellano.

Si la resolución, fallo o decisión no establece explícitamente que una reivindicación es patentable, el solicitante deberá anexar una declaración que contenga el análisis técnico de dicha reivindicación con respecto al estado de la técnica citado, indicando que no ha existido objeción por parte de la Oficina de Primera Presentación respecto de esa reivindicación y, por lo tanto, la reivindicación se considera patentable.

e) Todas las reivindicaciones de cada solicitud presentada en la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina de Segunda Presentación, deberán corresponder suficientemente a la(s) reivindicación(es) patentable(s) u otorgable(s) de la(s) solicitud(es) de la Oficina de Primera Presentación. Si no hay correspondencia entre las reivindicaciones deberán solicitarse las modificaciones a las que haya lugar pagando la tasa correspondiente.

Las reivindicaciones se considerarán como “suficientemente correspondientes” cuando, tomando en cuenta las diferencias debidas a la traducción y los requisitos de formato de las reivindicaciones, tengan un alcance igual o similar, o las reivindicaciones en la Oficina de Segunda Presentación tengan un alcance menor a las reivindicaciones patentables u otorgables en la Oficina de Primera Presentación.

Se entenderá que una reivindicación tiene menor alcance cuando la reivindicación en la solicitud presentada en Colombia es modificada para limitarla a contener una característica técnica adicional que estefsoportada en la solicitud originalmente presentada ante la Oficina de Segunda Presentación (descripción y/o reivindicaciones).

Una reivindicación en la solicitud presentada en la Oficina de Segunda Presentación que introduzca una nueva o diferente categoría de reivindicación(es) a aquella(s) determinada(s) como patentable(s) u otorgable(s) en la Oficina de

Primera Presentación, no serán consideradas suficientemente correspondientes.

La tabla de correspondencia de las reivindicaciones deberá presentarse en castellano, si es del caso, y deberá indicar de qué manera todas las reivindicaciones de la solicitud presentadas en la Oficina de Segunda Presentación corresponden a la(s) reivindicación(es) patentable(s) u otorgable(s) en la(s) solicitud(es) de la Oficina de Primera Presentación.

PARÁGRAFO. Si alguno de los documentos señalados anteriormente en el literal a) del presente numeral ya han sido presentados en la solicitud ante la Oficina de Segunda Presentación, bastará con que el solicitante indique cuando fueron aportados al expediente.



ARTÍCULO 12. Modificar el numeral 1.2.2.8 en el Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

Numeral 1.2.2.8. Modificaciones al capítulo reivindicatorio o descriptivo

Siempre que el solicitante realice modificaciones o correcciones a solicitudes en trámite relacionadas con el capítulo descriptivo, capítulo reivindicatorio, dibujos o listado de secuencias deberá pagar la Tasa de modificación correspondiente establecida en la resolución de tasas que se encuentre vigente.

Cuando la modificación, ya sea como respuesta a un requerimiento o por iniciativa del solicitante, implique un aumento en el número de reivindicaciones y dicho número exceda las 10 reivindicaciones, el solicitante deberá realizar el pago correspondiente a la tasa por reivindicación adicional para cada una de las reivindicaciones añadidas que sobrepasen el número de reivindicaciones ya pagadas.



ARTÍCULO 12. 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 25 de septiembre de 2020.

El Superintendente de Industria y Comercio,

Andrés Barreto González



Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda.
Normograma del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
n.d.
Última actualización: 30 de agosto de 2024 - (Diario Oficial No. 52.847 - 13 de agosto de 2024)

