



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

RESOLUCIÓN NÚMERO (5 4 0 9 3) DE 2012

"Por la cual se modifica el numeral 1.2.2.5 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única"

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en el artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y las conferidas por el Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que el artículo 276 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones dispone que los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la misma serán regulados por las normas internas de los Países Miembros, así como 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.

SEGUNDO: Que de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1 y 57 del artículo 1° del Decreto 4886 de 2011, a la Superintendencia de Industria y Comercio le corresponde: i.) Administrar el Sistema Nacional de la Propiedad Industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, así como ii.) Asesorar al Gobierno y participar en la formulación de las políticas en materia de propiedad industrial, respectivamente.

TERCERO: Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 4°, 5° y 27 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, al Superintendente de Industria y Comercio le corresponde: i.) Adoptar los reglamentos, manuales e instructivos que sean necesarios para el cabal funcionamiento de la Entidad; ii.) 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 y iii.) Expedir las regulaciones que conforme a las normas supranacionales corresponden a la Oficina Nacional competente de Propiedad Industrial, respectivamente.

CUARTO: Que en Colombia el trámite administrativo de una solicitud de patente tiene una duración de más de cuatro años y que el mayor porcentaje de solicitudes corresponde a solicitantes extranjeros que han presentado la misma petición en otras oficinas de Propiedad Industrial; de igual modo, dichas solicitudes son examinadas por las diferentes oficinas donde han sido presentadas y por autoridades de búsqueda y examen del PCT.

De un promedio de 140 solicitudes de patentes de colombianos presentadas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el veinte por ciento (20%) de las mismas son también solicitadas en otros países ante Oficinas de Propiedad Industrial.

QUINTO: Que el artículo 1° del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), el cual fue aprobado en Colombia por La ley 463 de 1998, establece que los Estados parte crean una Unión para la cooperación en la presentación, búsqueda y examen de solicitudes de protección de las invenciones, y para la prestación de servicios técnicos especiales.

Que si bien el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) ha contribuido en gran medida para agilizar el trámite de las solicitudes, existe una duplicidad de documentos de patentes en las diferentes Oficinas Nacionales competentes, conocidas como familias de

Continuación de la Resolución "Por la cual se modifica el numeral 1.2.2.5 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única"

patentes, lo que trae como consecuencia un gran número de análisis de exámenes de patentabilidad para la misma solicitud.

SEXTO: Que el artículo 46 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, faculta a la Oficina Nacional competente para requerir, entre otros documentos, informes de otras oficinas de Propiedad Industrial, con el fin de realizar el examen de patentabilidad.

Para los mismos efectos, también estará facultada para requerir al solicitante con el fin de que proporcione documentos relativos a una o más solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina, dentro de los cuales se encuentran las copias de los resultados de los exámenes de patentabilidad efectuados a esa solicitud extranjera.

SÉPTIMO: Que en el Capítulo VII de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014, denominado "Soportes transversales de la prosperidad democrática", con el fin de promover y afianzar el uso y aprovechamiento del sistema de Propiedad Intelectual, se establece que dentro de las estrategias de gestión efectiva se encuentran las políticas de eficiencia pública, en el marco de las cuales se han asignado a la Superintendencia de Industria y Comercio dos actividades que están directamente relacionadas con los esfuerzos que se materializan en la presente reglamentación. Estas actividades son las siguientes:

"1. Se emprenderán esfuerzos para racionalizar y simplificar procesos, procedimientos, trámites y servicios. Estos esfuerzos utilizarán tecnologías de información y comunicaciones para iniciativas como la reducción de trámites internos y la gestión documental. Así mismo, a través de iniciativas como la de servicios compartidos entre entidades, se lograrán economías de escala y sinergias en aspectos como la tecnología, la contratación, el archivo y las compras, entre otros.

2. Las instituciones públicas tendrán en cuenta principios innovadores de mejoramiento continuo en la prestación del servicio, estandarizando y mejorando los procesos como una medida para optimizar recursos e integrar tecnologías, procesos y personas."

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar el numeral 1.2.2.5 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única, el cual quedará así:

"1.2.2.5. Requerimientos de la Superintendencia de Industria y Comercio para realizar el examen de patentabilidad.

1.2.2.5.1. Requerimiento por no patentabilidad o incumplimiento de requisitos para conceder patente.

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 cuáles la invención no es patentable o no cumple con alguno de los requisitos establecidos para la concesión de la patente. Los requerimientos deberán ir acompañados de la relación de anterioridades que afecten la patentabilidad de la invención, si es del caso.

Continuación de la Resolución "Por la cual se modifica el numeral 1.2.2.5 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única"

Cuando el solicitante en su respuesta al examen de no patentabilidad modifique: i.) El capítulo reivindicatorio ii) La descripción de la invención a proteger iii.) La modalidad de la solicitud, excepcionalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá requerirlo de nuevo y por una sola vez, luego de lo cual decidirá definitivamente la solicitud.

1.2.2.5.2 Requerimiento de exámenes de patentabilidad de otras oficinas en virtud del artículo 46 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

Los informes de otras Oficinas de Propiedad Industrial que requerirá la Superintendencia de Industria y Comercio de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, serán los resultados de exámenes de patentabilidad efectuados por las Oficinas Nacionales de Propiedad Industrial reconocidas por el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) como autoridades de búsqueda y examen, respecto de una o más solicitudes extranjeras que se refieran total o parcialmente a la misma invención que se está examinando.

No obstante lo anterior, los exámenes de patentabilidad efectuados por alguna de las oficinas de Propiedad Industrial indicadas en el numeral anterior, podrán ser aportados por el solicitante junto con la petición del examen de patentabilidad presentada ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Para la presentación de dichos documentos deberá tenerse en cuenta lo establecido en los numerales 1.2.1.1.y siguientes del Título X de la Circular Única.

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, si el solicitante pide que se reconozcan exámenes de patentabilidad de otras oficinas extranjeras, deberá aportar junto con el pago de la tasa correspondiente, 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:

Continuación de la Resolución "Por la cual se modifica el numeral 1.2.2.5 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única"

(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 esté soportada 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

Continuación de la Resolución "Por la cual se modifica el numeral 1.2.2.5 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única"

presentada 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 cuándo fueron aportados al expediente.

1.2.2.5.2.2. Improcedencia del reconocimiento.

El reconocimiento de exámenes de patentabilidad respecto de una solicitud inicial de patente no se transferirá a una solicitud divisional. El solicitante podrá presentar una nueva petición para la solicitud divisional y cumplir con todas las condiciones establecidas anteriormente. Así mismo, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá expedir un requerimiento para esa divisional en los términos del numeral 1.2.2.5.2.

Igualmente, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio encuentre que alguna de las reivindicaciones presentadas están comprendidas en los artículos 15, 20 y 21 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, o que a pesar de haberse aportado todos los documentos descritos en los numerales anteriores no se satisfacen los requisitos de patentabilidad, dará aplicación al artículo 45 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones.

No procederá el reconocimiento de exámenes de patentabilidad o registrabilidad de las solicitudes de Patentes de Modelos de Utilidad y las solicitudes de registro de Diseño Industrial.

ARTICULO SEGUNDO.-VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

18 SET. 2012

Dada en Bogotá, D.C., a los

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Proyectó: José Luis Salazar
Revisó: José Luis Londoño Fernández
Aprobó: William Burgos