

Bogotá, D.C. mayo de 2024

Señor

Anonimizado

Asunto: Radicación: 24-151114
Trámite: 113
Evento: 0
Actuación: 440
Folios: 8

Reciba un cordial saludo

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, “*por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo*”, fundamento jurídico sobre el cual se sustenta la consulta objeto de la solicitud, procede la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** a emitir un pronunciamiento, en los términos que a continuación se pasan a exponer:

1. OBJETO DE LA CONSULTA

Atendiendo a la consulta trasladada ante esta Entidad en la cual señala:

- “1) *Se puede solicitar el modificar el título de una patente ya concedida y vigente?*
- 2) *Cuales son las normas y requisitos al respecto?*
- 3) *Que tasas hay que pagar para la solicitud de modificación de título de una patente concedida?”*

2. CUESTIÓN PREVIA

Reviste de gran importancia precisar en primer lugar que la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** a través de su Oficina Asesora Jurídica no le asiste la facultad de dirimir situaciones de carácter particular, debido a que una lectura en tal sentido, implicaría la flagrante vulneración del debido proceso como garantía constitucional.

Al respecto, la **CORTE CONSTITUCIONAL** ha establecido en la Sentencia C-542 de 2005:

“Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos se equiparán a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero que dejan al administrado en libertad para seguirlos o no”.

Ahora bien, una vez realizadas las anteriores precisiones, se suministrarán las herramientas de información y elementos conceptuales necesarios que le permitan resolver su consulta de la siguiente manera:

3. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

La Superintendencia de Industria y Comercio, funge como administradora del Sistema Nacional de Propiedad Industrial y como Oficina Nacional Competente en la materia, tal y como se dispone en el numeral 51 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011 modificado por el Decreto 092 de 2022, así como en el artículo 273 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina (esta norma constituye el régimen común en materia de Propiedad Industrial aplicable en Colombia).

Ahora bien, en ejercicio de dicha facultad, la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Delegatura para la Propiedad Industrial y el Despacho del Superintendente de Industria y Comercio, lleva a cabo las siguientes funciones:

- Llevar el registro, tramitar y decidir las solicitudes de registro, depósito, declaración o reconocimiento (según sea el caso) de Signos Distintivos y Nuevas Creaciones, es decir, de marcas, lemas, enseñas y nombres comerciales, denominaciones de origen, patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, esquemas de trazado de circuitos integrados y diseños industriales, así como tramitar las demás actuaciones posteriores al registro (como afectaciones o modificaciones).
- Decidir sobre las licencias, cancelaciones y caducidades (según sea el caso) sobre los Signos Distintivos y Nuevas Creaciones referenciados anteriormente.
- Decidir las solicitudes de revocatoria directa y los recursos presentados en contra de las resoluciones por las que se conceden o niegan el registro, depósito o declaración y reconocimiento (según sea el caso) de los Signos Distintivos y Nuevas Creaciones antes referidas.

Por otra parte, la Delegatura también cuenta con el Grupo del Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial (“CIGEPI - <https://www.sic.gov.co/pi/cigepi>”), que, entre otras funciones, presta un servicio gratuito de orientación en materia de Propiedad Industrial. **Se aclara que se trata de un servicio meramente orientativo y no de asesoría en la materia.**

4. CONSIDERACIONES EN TORNO A LA CONSULTA PRESENTADA

Una patente representa una forma de protección en el marco de los derechos de la propiedad industrial, el cual es concedido una vez el interesado acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, mediante el trámite contemplado en aquella, otorgando los derechos exclusivos a su titular de conformidad con el artículo 52 de la mencionada decisión, que establece:

Artículo 52.- “La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:

a) cuando en la patente se reivindica un producto:

i) fabricar el producto;

ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines;

y,

b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento:

i) emplear el procedimiento; o

ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.”

En consecuencia, el derecho de patente corresponde a un título de propiedad otorgado por el Estado colombiano (en este caso, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio), el cual le permite al titular respectivo la atribución para explotar económica y de manera exclusiva su invención por un período de tiempo determinado, a cambio de que el solicitante revele de manera detallada toda la información relativa a la forma de producir y utilizar su invención y que dicha divulgación se realice de manera suficiente para que una persona del área técnica pueda reproducirla.

Cabe mencionar que el procedimiento para el trámite de concesión del privilegio del derecho de patentes se encuentra establecido en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio y el Decreto 1074 de 2015, así como en lo pertinente en la Ley 1437 de 2011 -Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

4.1. ACTOS POSTERIORES A LA CONCESIÓN DE LA PATENTE

El artículo 70 de la Decisión 486 de 2000 prevé que el titular de una patente tiene la facultad de pedir a la oficina nacional competente que se modifique la patente para consignar cualquier cambio en el nombre, dirección, domicilio u otros datos del titular o del inventor o para modificar o limitar el alcance de una o más de las reivindicaciones. Del mismo modo, podrá pedir la corrección de cualquier error material en la patente. Sobre esta facultad, serán aplicables en lo pertinente, las disposiciones relativas a la modificación o corrección de una solicitud.

En virtud de lo anterior, todo acto vinculado al registro de la patente de invención o patente de modelo de utilidad deberá figurar inscrito en este. Las resoluciones, sentencias, cesiones, transferencias, cambio de nombre y domicilio, entre otros cambios de datos bibliográficos, deberán ser inscritos.

Ejemplos de actos posteriores a la concesión:

Modificación de las reivindicaciones
Eliminación de reivindicaciones
Modificación de datos bibliográficos
Inscripción de licencias
Inscripción de cesiones
Solicitudes divisionales

Fuente: MANUAL ANDINO PARA EL EXAMEN DE PATENTES / Primera edición, 12 de agosto de 2022, pp. 223

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado indicando que, la única limitación impuesta al solicitante respecto a la modificación consiste en que esta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. En consecuencia, lo más importante es que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas de manera racional y con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial¹.

La modificación o limitación de reivindicaciones puede realizarse durante el trámite de una solicitud o una vez concedido el derecho de patente, en el primer caso se considera como una modificación en trámite que se tramita diligenciando y radicando el Formato modificaciones y/o correcciones a solicitudes en trámite PI02-F17 o por el módulo de modificaciones de la Oficina virtual de propiedad industrial. En el segundo caso, se considera como una afectación que se tramita diligenciando y radicando el Formulario de Inscripción de afectaciones PI02-F19 o por el módulo de afectaciones de la Oficina virtual de propiedad industrial.

Cambios de nombre, Domicilio, Dirección y Demás Afectaciones al Registro: Para el trámite de esta inscripción en el registro de propiedad industrial se debe diligenciar y radicar el Formulario de Inscripción de afectaciones PI02-F19. Igualmente, en una sola solicitud puede pedirse el cambio de nombre, domicilio o dirección de varias solicitudes o registros pertenecientes a una misma persona, siempre que se trate del mismo tipo de derechos de propiedad industrial: Patente de invención o Modelo de Utilidad.

Cambio o inclusión de inventores: El cambio o inclusión de inventores puede realizarse a una solicitud en trámite o a una patente concedida. Para que esta modificación/afectación surta efecto, se debe diligenciar y radicar el Formato modificaciones y/o correcciones a solicitudes en trámite PI02-F17 o el Formulario de Inscripción de afectaciones PI02-F19 y los documentos soporte; para la inclusión de nuevos inventores, se debe allegar la autorización de los inventores iniciales.

¹ Ver interpretación prejudicial 25-IP-2002

4.1.1. Aspectos a tener en cuenta sobre las modificaciones

- Las modificaciones están condicionadas pues no pueden tratarse 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.
- Las modificaciones en la descripción, reivindicaciones o dibujos serán válidas siempre que cumplan con los criterios establecidos en el Artículo 34 de la Decisión 486 y no amplíen el objeto de la protección de la patente originalmente concedida.
- En el caso de introducir un nuevo capítulo reivindicatorio, debe cumplirse con el principio de unidad de invención según lo dispuesto en el Artículo 25 de la Decisión 486, lo cual significa que deben basarse en un solo concepto inventivo.

Ejemplo de modificaciones aceptables:

Es el caso cuando el objeto inicial es un dispositivo de transmisión y la modificación corresponde a un procesador de señales siendo este último un término muy general pues no comprende solo dispositivos de transmisión sino de recepción, transformación, selección, etc.

Pueden aceptarse modificaciones cuando en el inicio se trata de alguna excepción a la patentabilidad como un método terapéutico utilizando un compuesto X, que se encuentra bien definido y en la modificación se reclama el compuesto X. Esta modificación puede ser aceptada, pero el examinador debe tener especial cuidado al analizar los requisitos de patentabilidad.

Fuente: MANUAL ANDINO PARA EL EXAMEN DE PATENTES / Primera edición, 12 de agosto de 2022, pp. 208

En el marco de este trámite, el MANUAL ANDINO PARA EL EXAMEN DE PATENTES describen qué puede aceptarse:

1. Documentos relevantes del estado de la técnica no citados, siempre que no incluyan interpretaciones, aclaraciones o comentarios del solicitante, respecto a la invención descrita.
2. Adaptaciones de la descripción a las reivindicaciones, teniendo en cuenta los requerimientos del primer párrafo del artículo 34 de la Decisión 486,
3. Otras de naturaleza similar.

Por otra parte, se admite la subsanación de errores materiales, considerándose como tales los siguientes:

1. La corrección de un defecto gramatical o de suma, tales como colocar mal el nombre del solicitante, error en cuanto a la fecha, errores tipográficos, entre otros.

2. La corrección de una cita, referencia, fórmula o denominación siempre que no sea obvio.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina², mediante interpretación prejudicial, ha precisado que las reivindicaciones definen la invención a proteger y a fin de determinar la unidad de coherencia del objeto patentable es importante que la oficina nacional competente analice la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, es decir, en su presentación sistemática. Si la falta de claridad de las reivindicaciones modificadas impide que se observen nítidamente las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, la autoridad puede rechazar las reivindicaciones correspondientes.

Solo cuando haya suficiente claridad en las reivindicaciones modificadas que permita entender las características técnicas de la invención, la autoridad debe determinar si se está efectivamente frente a una modificación o si por el contrario se trata de una ampliación del objeto a patentarse.

Conforme al literal c) del artículo 1 de la Decisión 689, no se considerará ampliación de la solicitud todas aquellas modificaciones realizadas con la finalidad de subsanar omisiones incurridas al momento de presentar la solicitud, siempre y cuando dichas omisiones se encuentren contenidas en la solicitud inicial cuya prioridad se reivindica.

4.1.2. Tasas

A continuación, podrá consultar las tasas correspondientes al año 2024. En caso que llegase a haber una inconsistencia en algún valor, se debe tomar el valor indicado en la Resolución 60687 del 2023.

ACTUACIONES POSTERIORES A LA CONCESIÓN - PATENTES DE INVENCION	En línea	En Físico
Modificación o limitación al alcance de las reivindicaciones o solicitud divisional de patente concedida.	\$856.500	\$1.036.000
Inscripción de cambios de titularidad de la nueva creación (transferencia) o modificación de inventor, por registro a afectar.	\$441.500	\$535.000
Inscripción de licencias.	\$488.500	\$595.000
Fusión de patentes	\$522.000	\$637.000
Inscripción de renuncia a derechos	\$488.500	\$595.000
Solicitud de licencia obligatoria	\$2.175.500	\$2.623.000

Fuente: <https://www.sic.gov.co/tasas-patentes>

Finalmente, sin perjuicio de la información brindada y por considerarlo de su interés, lo invitamos a emplear el servicio de orientación especializada a través de los centros de apoyo CIGEPI – CATI disponibles en la página web <https://www.sic.gov.co/propiedad-industrial/centros-de-apoyo>. Allí podrá agendar la orientación para recibir atención personalizada en temas de Propiedad Industrial.

² Ver interpretación prejudicial 59-IP-2020



En ese orden de ideas, esperamos haber atendido satisfactoriamente su consulta, reiterándole que la misma se expone bajo los parámetros del artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, esto es, bajo el entendido que la misma no compromete la responsabilidad de esta Superintendencia ni resulta de obligatorio cumplimiento ni ejecución.

En la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio estamos comprometidos con nuestros usuarios para hacer de la atención una experiencia de calidad. Por tal razón le invitamos a evaluar nuestra gestión a través del siguiente link <http://www.encuestar.com.co/index.php/2100?lang=esQ>.

Finalmente le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por la Oficina Jurídica los puede consultar en nuestra página web <https://buscadorconceptos.sic.gov.co/#/search>

Atentamente,

GABRIEL TURBAY VELANDIA
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Daniela Mesa
Revisó: Daniel Martínez
Aprobó: Gabriel Turbay