

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

RESOLUCIÓN NÚMERO _____ DE 2021

()

“Por la cual se modifican los numerales 1.1.5, 1.2.1.5, 1.2.1.6.2, 1.2.1.8 y 1.2.2.5.1 del Capítulo Primero, 2.1.1 y 2.3.3 del Capítulo Segundo, y 3.3 del Capítulo Tercero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.”

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 numeral 57 del artículo 1 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 en el inciso primero del artículo 273 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y para efectos de la misma, se entiende como Oficina Nacional Competente al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial, por lo que esta Entidad es la Oficina Nacional Competente en Colombia en los términos de la precitada Decisión.

Que según lo dispuesto en los numerales 4, 5 y 27 del artículo 3 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 a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en dicha normatividad.

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, a partir del artículo 15 de la Ley 1437 de 2011, se establecen las reglas aplicables que debe seguir la autoridad competente para atender peticiones que sean presentadas o radicadas, ya sea por medios verbales o escritos.

Que, por su parte, el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, dispone que en virtud del principio de eficacia, la autoridad competente deberá requerir al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la recepción de la solicitud, cuando constate que la solicitud se encuentra incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite adicional, para que dentro de un

“Por la cual se modifican los numerales 1.1.5, 1.2.1.5, 1.2.1.6.2, 1.2.1.8, 1.2.2.5.1, del Capítulo Primero, 2.1.1 y 2.3.3 del Capítulo Segundo, y 3.3 del Capítulo Tercero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.”

término máximo de un (1) mes, complete los requisitos. A su vez, dicho artículo establece que, ante el incumplimiento de los requerimientos, se entenderá que el peticionario desiste de la solicitud.

Que la Resolución 1692 del 20 de enero de 2021, modificó los numerales 1.1.5, 1.2.1.8, 1.2.2.5.1, 2.1.1, 2.3.3 y 3.3 del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. Sin embargo, resulta necesario adecuar y precisar el conjunto de instrucciones que se deben seguir en el examen de patentabilidad, con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000.

Que, además de lo anterior, también se encuentra pertinente adecuar lo dispuesto en los numerales 1.2.1.5 y 2.3.3 de los Capítulos Primero y Segundo del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia, a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, de tal manera que exista mayor claridad en las normas aplicables a los procedimientos de asignación de fecha de presentación de solicitudes y examen de forma de la solicitud de licencia obligatoria por razones de emergencia o seguridad nacional, adelantados por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Que, asimismo, se encuentra oportuno adecuar lo dispuesto en el numeral 2.1.1 del Capítulo Segundo del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia, a lo establecido en el artículo 15 de la Ley 1437 de 2011, de tal manera que exista mayor claridad en las normas aplicables al procedimiento de solicitud de licencia obligatoria por falta de explotación, adelantado por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Que, adicionalmente, en busca de mayor claridad para los destinatarios de las instrucciones impartidas por esta autoridad administrativa, es necesario ajustar la redacción de los numerales 1.1.5, 1.2.1.6.2, 1.2.1.8 del Capítulo Primero y 3.3 del Capítulo Tercero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Que de conformidad con la Resolución 35907 de 11 de junio de 2021, el proyecto de resolución correspondiente a este acto administrativo, fue publicado desde el _____ hasta el _____ de 2021 en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de que los ciudadanos y grupos de interés enviaran sus comentarios, opiniones o propuestas alternativas al respecto.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Modificar el numeral 1.1.5. del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

1.1.5. Prioridades

Para los efectos del artículo 10 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, las prioridades deberán invocarse de manera discriminada, anexándose para cada una de ellas el comprobante de pago de la tasa establecida en los numerales 1.1.1.1.9 y 1.1.2.2.6 del presente Capítulo.

Parágrafo: Tratándose de solicitudes de patentes de invención, patentes de modelo de utilidad y registro de diseños industriales, se podrá presentar el documento de prioridad en físico o electrónicamente mediante el suministro del código de acceso a la biblioteca digital del Servicio Digital de Acceso de la OMPI (DAS).

ARTÍCULO 2. Modificar el numeral 1.2.1.5. del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

1.2.1.5. Asignación de fecha de presentación de solicitudes

Si al momento de la presentación de las solicitudes de patente de invención, de modelo de utilidad y las solicitudes de registro de signos distintivos, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, las mismas no contienen todos los requisitos a que se refieren los artículos 33, 92, 119, y 140 de la Decisión 486, la Superintendencia procederá a requerir al solicitante según lo establecido en el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011-, o la norma que lo modifique, adicione, sustituya o reglamente. Si

“Por la cual se modifican los numerales 1.1.5, 1.2.1.5, 1.2.1.6.2, 1.2.1.8, 1.2.2.5.1, del Capítulo Primero, 2.1.1 y 2.3.3 del Capítulo Segundo, y 3.3 del Capítulo Tercero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.”

el solicitante completa la documentación dentro del término establecido en la referida norma, la fecha de presentación de la solicitud será aquella en que se reciba la totalidad de la información requerida, momento a partir del cual se continuará con el trámite de la solicitud. Si a la finalización del término descrito el solicitante no cumple con el requerimiento, se considerará como no presentada la solicitud y así le será comunicado al solicitante mediante el procedimiento de notificación establecido en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de esta Circular.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando la información que se aporte con la solicitud inicial cumpla con los requisitos mínimos para asignación de fecha de presentación, pero se advierta ausencia de algún otro requisito formal, la Superintendencia de Industria y Comercio asignará fecha de presentación y requerirá al solicitante, de conformidad con los artículos 38, 39, 93, 120 y 144 de la Decisión 486, según sea el caso, para que lo complete o subsane.

La fecha de presentación de las solicitudes de inscripción de afectaciones y de renovación será la misma de su radicación, aunque estén incompletas. La Superintendencia de Industria y Comercio requerirá la información faltante de conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011-, o la norma que lo modifique, adicione, sustituya o reglamente. Si el solicitante no responde en el plazo señalado, se considerará desistida la solicitud, mediante acto administrativo motivado. Si el solicitante responde satisfactoriamente, se procederá con la inscripción correspondiente.

ARTÍCULO 3. Modificar el numeral 1.2.1.6.2. del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

1.2.1.6.2. Inscripción de actualización de la información del solicitante o titular: cambio de nombre, cambio de domicilio, o cambio de dirección física

Para el trámite en físico de estas inscripciones en el registro de la propiedad industrial se deberá diligenciar y radicar el Formulario de Inscripción de Afectaciones, Formato PI01-F022, que corresponde al Anexo 6.9 de esta Circular.

El cambio referido al nombre, domicilio o dirección física del solicitante o titular de un derecho de propiedad industrial se efectuará para la totalidad de solicitudes o registros existentes y pertenecientes a aquel de conformidad con su número de identificación, cualquiera que sea el tipo de derechos de propiedad industrial, previo pago de la tasa de la tasa correspondiente.

Independientemente del número de solicitudes o registros que se afecten con la inscripción de la actualización del titular, la tasa por dicho cambio se causará como si se tratara de una única solicitud o registro a actualizar.

Parágrafo: Cuando la solicitud verse sobre el cambio de nombre del solicitante o titular, se deberá anexar prueba documental de dicho cambio.

Si con la solicitud sobre el cambio de nombre del solicitante o titular no se anexa prueba documental de dicho cambio, la Superintendencia procederá a requerir el documento según lo establecido en el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011-, o la norma que lo modifique, adicione, sustituya o reglamente.

ARTÍCULO 4. Modificar el numeral 1.2.1.8. del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

1.2.1.8. Modificaciones y correcciones a solicitudes en trámite

Para el trámite de las modificaciones y correcciones de errores materiales a que se refieren los artículos 34, 85, 133 y 143 de la Decisión 486, y que sean pedidas por el solicitante del respectivo trámite, este se podrá realizar por medios electrónicos a través de la Oficina Virtual o de forma física. En este último caso, el solicitante deberá diligenciar y radicar el Formulario de Modificaciones y/o Correcciones, Formato PI01-F11 (para signos distintivos) y Formato PI02-F17 (para nuevas creaciones), que corresponden a los Anexos 6.10 y 6.22 de esta Circular, respectivamente, y darán lugar al pago de la tasa dispuesta para estos trámites de ser el caso.

La Superintendencia volverá a publicar la solicitud únicamente en los casos en los que el error cometido o la información omitida sean considerados fundamentales para que los terceros interesados presenten oposición. Se entenderá que se presenta esta situación, por ejemplo, cuando

“Por la cual se modifican los numerales 1.1.5, 1.2.1.5, 1.2.1.6.2, 1.2.1.8, 1.2.2.5.1, del Capítulo Primero, 2.1.1 y 2.3.3 del Capítulo Segundo, y 3.3 del Capítulo Tercero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.”

han faltado productos o servicios en la publicación, o no corresponden a los solicitados; no coincide el signo o etiqueta con la solicitada, o no coincide el dibujo requerido con el diseño solicitado; no coincide el objeto descrito en el resumen con lo reclamado en la solicitud de patente.

No obstante, se deberá observar lo establecido en el numeral 1.2.2.4 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio en lo relacionado al término para efectuar el pago del examen de patentabilidad, una vez efectuada la publicación, independiente de la existencia de errores que susciten rectificaciones posteriores a ella.

La corrección del mismo error en varias solicitudes podrá presentarse mediante una única petición de corrección que se refiera a una solicitud o solicitudes y a un registro o registros, si se trata del mismo error y las solicitudes también se identifican plenamente.

Artículo 5. 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:

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 lo modifique, adicione, sustituya o reglamente, 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.

“Por la cual se modifican los numerales 1.1.5, 1.2.1.5, 1.2.1.6.2, 1.2.1.8, 1.2.2.5.1, del Capítulo Primero, 2.1.1 y 2.3.3 del Capítulo Segundo, y 3.3 del Capítulo Tercero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.”

ARTÍCULO 6. Modificar el numeral 2.1.1 del Capítulo Segundo del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

2.1.1 Solicitud

La solicitud de licencia obligatoria por falta de explotación deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y en especial los siguientes:

- 1) Indicar nombre, identificación y dirección de notificaciones del solicitante y/o de su apoderado si es el caso;
- 2) Aportar, si la solicitud se presenta por medio de apoderado, el correspondiente poder legalmente otorgado;
- 3) Aportar los documentos que acrediten la existencia y representación legal de la persona jurídica solicitante, de ser procedente;
- 4) Indicar los datos que identifiquen plenamente la patente que se pretende explotar, precisando por lo menos, el número de certificado, el título de la invención y el nombre del titular;
- 5) Indicar de manera expresa, por parte del solicitante, que la patente cuya licencia obligatoria solicita, no se está explotando desde determinada fecha;
- 6) Indicar la compensación que considere adecuada, debidamente fundamentada, según las circunstancias propias del caso;
- 7) Aportar pruebas que acrediten que el solicitante hubiere intentado, previamente y sin éxito, obtener una licencia contractual del titular de la patente en términos y condiciones comerciales razonables;
- 8) Solicitar las otras pruebas que pretenda hacer valer, si es del caso;
- 9) Aportar el pago de la tasa administrativa correspondiente.

ARTÍCULO 7. Modificar el numeral 2.3.3 del Capítulo Segundo del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

2.3.3 Examen de forma

La Superintendencia de Industria y Comercio examinará, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si la misma cumple con los requisitos dispuestos en el numeral 2.3.2 del presente Capítulo. Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene tales requisitos, se efectuarán los requerimientos que sean necesarios, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO 8. Modificar el numeral 3.3 del Capítulo Tercero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

3.3. Inscripciones

Considerando que en el literal c) del numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de esta Circular, se ha dispuesto que los actos de inscripción, dentro de los cuales se cuentan los relacionados en los numerales 1.2.1.6.1, 1.2.1.6.2. y 1.2.1.6.2.1. del Capítulo Primero del presente Título, se entenderán notificados en la fecha de la correspondiente anotación, se debe tener en cuenta que, una vez ordenada la misma, en el registro de propiedad industrial reposará la fecha de su inclusión, quedando así notificada sin actuación adicional alguna.

De la misma forma, para la renovación automática de los signos distintivos, en los términos señalados en el artículo 2.2.2.19.5.2 del Decreto 1074 de 2015, se entenderá surtida la renovación

“Por la cual se modifican los numerales 1.1.5, 1.2.1.5, 1.2.1.6.2, 1.2.1.8, 1.2.2.5.1, del Capítulo Primero, 2.1.1 y 2.3.3 del Capítulo Segundo, y 3.3 del Capítulo Tercero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.”

mediante la inscripción en el registro de propiedad industrial, bajo el entendido de que ésta es simplemente un pronunciamiento declarativo de la Superintendencia sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos. La negación de la solicitud será notificada conforme al literal c) del numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de esta Circular.

Así las cosas, como la notificación de los anteriores actos se sujeta a lo dispuesto en los artículos 60 y subsiguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la interposición de los recursos de ley se deberá hacer dentro de los diez (10) días siguientes a aquel en que se efectúe la correspondiente anotación.

ARTÍCULO 9. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ