DECRETO 729 DE 2012

(abril 13)

D.O. 48.400, abril 13 de 2012

por el cual se reglamentan parcialmente las Decisiones 486 y 689 de la Comisión de la Comunidad Andina

Nota: Ver Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las contenidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y en virtud de lo establecido en el artículo 276 de la Decisión 486 de 2000 y en el artículo 1° de la Decisión 689 de 2008 de la Comisión de la Comunidad Andina, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 1° de la Decisión 689 de la Comisión de la Comunidad Andina (CAN) faculta a los países miembros para desarrollar y profundizar, entre otros, en los asuntos, materias y procedimientos contemplados en los artículos 28, 34, 53, 162, 202 y en los Capítulos V (De los derechos que confiere la patente) del Título II (de las patentes de invención), y III (de las medidas de frontera) del Título XV (de las acciones por infracción de derechos) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que el artículo 2° de la Decisión 689 de la Comisión de la Comunidad Andina (CAN) establece el compromiso de los países miembros de promover y proteger las denominaciones de origen de los países miembros, de conformidad con lo establecido en la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Que tal como lo exige el artículo 3° de la Decisión 689 de la CAN, mediante carta enviada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a la Secretaría General de la Comunidad Andina, Colombia manifestó su voluntad de utilizar las facultades recibidas en virtud de lo previsto en el artículo 1° de la Decisión 689 en nueve (9) de los diez (10) puntos definidos por esta.

Que la Superintendencia de Industria y Comercio es la Oficina Nacional Competente en materia de Propiedad Industrial en Colombia y, en tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, es función del Superintendente de Industria y Comercio expedir las regulaciones en esta materia, conforme a las normas supranacionales.

DECRETA:

Artículo 1°. Divulgación de la invención. De conformidad con el artículo 1°, literal b) de la Decisión 689 de la Comisión de la Comunidad Andina y en consonancia con lo establecido en la Ley 463 de 1998 por medio de la cual se aprueba el "Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT)", y el reglamento del mismo, la descripción de la invención deberá incluir, además de lo establecido en el artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, aquella que indique razonablemente a una persona capacitada en la materia técnica que el solicitante estuvo en posesión de la invención reclamada en la fecha de presentación de su solicitud.

Parágrafo 1°. El literal e) del artículo 28 de la Decisión Andina 486 de 2000 se leerá así:

e) Una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser estos pertinentes.

Para propósitos de describir la mejor manera de llevar a cabo, ejecutar o llevar a la práctica

la invención, se deberán utilizar, además de términos completos, claros y concisos que permitan a la persona capacitada en la materia realizar la invención, las previsiones que en materia de seguridad y de reproducción contenga el objeto de la invención, de manera que se pueda lograr una ejecución apta y segura de la invención.

Parágrafo 2°. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá instruir la forma de presentación de la solicitud, a fin de que cumpla con los requisitos mencionados anteriormente.

Nota, artículo 1º: Ver artículo 2.2.2.20.1. del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo.

Artículo 2°. Subsanación de omisiones. Con independencia de la posibilidad de presentar modificaciones que no amplíen el objeto inicialmente solicitado conforme a lo previsto en el artículo 34 de la Decisión 486, la solicitud podrá ser subsanada para incorporar la materia omitida que ya fue informada dentro del trámite de una solicitud prioritaria.

La subsanación podrá presentarse a solicitud de parte o en respuesta al requerimiento expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio en virtud de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486.

En el primer caso, podrá pedirse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta antes de su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial. La subsanación con motivo del requerimiento expedido por la Superintendencia deberá efectuarse durante los plazos establecidos por el mencionado artículo 39 de la Decisión Andina para dar cumplimiento al mismo.

La no subsanación de la materia omitida, pero ya informada dentro del trámite de una solicitud prioritaria no genera los efectos previstos en el citado artículo 39 con respecto a dicha materia y por tanto el expediente continuará con su trámite correspondiente.

No podrá introducirse nuevamente la materia omitida durante los plazos de requerimiento establecidos en el artículo 45 de la Decisión Andina que en adelante se apliquen a la solicitud de patente.

Nota, artículo 2º: Ver artículo 2.2.2.20.2. del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo.

Artículo 3°. Excepción al derecho conferido por la patente. Además de los actos previstos en el artículo 53 de la Decisión Andina 486, el titular no podrá ejercer el derecho que le confiere la patente, respecto de los actos realizados con el fin de generar la información necesaria para presentar una solicitud de aprobación requerida, para que un producto entre al mercado una vez expire la patente. En tal sentido, los terceros estarán facultados para fabricar, utilizar, vender, ofrecer en venta o importar cualquier objeto de la invención patentada exclusivamente para el fin antes mencionado.

Parágrafo. Si un producto es fabricado, utilizado, vendido, ofrecido en venta o importado bajo la excepción del párrafo anterior, sólo podrá ser exportado con el propósito de cumplir los requisitos de aprobación en Colombia.

Nota, artículo 3º: Ver artículo 2.2.2.20.3. del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo.

Artículo 4°. Inscripción de afectaciones. La inscripción de una o más transferencias o cesiones de derechos en relación con nuevas creaciones concedidas o en trámite, puede ser presentada en una sola solicitud, siempre que el cedente y cesionario sean los mismos en todos los trámites, y se indiquen los números de expedientes o certificados correspondientes.

Así mismo, en una sola solicitud también puede pedirse la inscripción de uno o más cambios de nombre, cambios de domicilio o de dirección y cualquier otro acto que afecte la titularidad del derecho, en relación con varias solicitudes en trámite o con varios derechos concedidos,

siempre que se trate del mismo titular o solicitante y se indiquen los números de los expedientes o certificados correspondientes.

La Superintendencia de Industria y Comercio podrá instruir sobre los requisitos de forma y el procedimiento para la presentación y trámite de estas solicitudes.

Nota, artículo 4º: Ver artículo 2.2.2.20.4. del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo.

Artículo 5°. Licencias de uso de marcas. El registro de los contratos de licencia de marca será opcional. En consecuencia la ausencia de dicho registro no afectará la validez u oponibilidad de tales contratos. (Nota: Ver artículo 2.2.2.20.5. del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo.).

Artículo 6°. Denominaciones de origen. Además de los eventos previstos en el artículo 202 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no se podrá declarar o reconocer la protección de una denominación de origen cuando sea susceptible de generar confusión con una marca solicitada o registrada con anterioridad de buena fe, o con una marca notoriamente conocida. (Nota: Ver artículo 2.2.2.20.6. del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo.).

Artículo 7°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación en el Diario Oficial y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Cartagena de Indias, D.T. y C., a 13 de abril de 2012.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

Sergio Díaz-Granados Guida.