
	INSTRUCTIVO	Código: PI02- I06
	EXAMEN DE FORMA Y FONDO DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION O DE MODELO DE UTILIDAD	Versión: 6
		Página 1 de 24

CONTENIDO

1	OBJETIVO	3
2	DESTINATARIOS.....	3
3	GLOSARIO	3
4	GENERALIDADES	5
5	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	7
5.1	Verificar cumplimiento de requisitos para admisión a trámite	7
5.1.1	Asignar expedientes para validación de requisitos mínimos	8
5.1.2	Revisar información y documentación radicada	8
5.1.3	Revisar otros datos bibliográficos, asignar fecha de presentación y enviar a examen de forma	9
5.1.4	Elaborar requerimiento por requisitos mínimos y revisar respuesta al requerimiento.....	11
5.2	Realizar examen de requisitos de forma.....	12
5.2.1	Revisar información y documentación presentada	13


Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	Aprobación Metodológica por:
Elaborado por: Nombre: Olga Rosa González Cargo: Examinadora y revisora técnica Nombre: Jeny Paola Villate Becerra Cargo: Grupo de Trabajo de Ciencias Farmacéuticas y Biológicas Nombre: Mayra Alejandra Quintero Cargo: Coordinadora del Grupo de Química Nombre: Rachid Ponce Verjel Cargo: Grupo de Trabajo del Sector de Ingenierías Nombre: Juan Camilo Escobar Rico Cargo: Abogado Nombre: Clara Inés Barrera Garzón Cargo: Grupo de Trabajo del Sector de Ingenierías Nombre: Carlos Fernando Amaya Rodríguez Cargo: Abogado	Nombre: Olga Rosa González Cargo: Examinadora Cargo: Directora (E) de Nuevas Creaciones	Nombre: Giselle Johanna Castelblanco Muñoz Cargo: Representante de la Dirección para el Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 2023-07-25

Cualquier copia impresa, electrónica o de reproducción de este documento sin la marca de agua o el sello de control de documentos, se constituye en copia no controlada.

	INSTRUCTIVO	Código: PI02- I06
	EXAMEN DE FORMA Y FONDO DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION O DE MODELO DE UTILIDAD	Versión: 6
		Página 2 de 24

5.2.2	Enviar a publicación.....	14
5.2.3	Elaborar requerimiento de forma y revisar la respuesta al requerimiento.....	15
5.2.4	Publicar en Gaceta	16
5.3	Realizar examen de requisitos de fondo (patentabilidad).....	17
5.3.1	Verificar información general previa al examen de fondo.....	17
5.3.2	Validar actuaciones y verificar pagos adicionales.....	18
5.3.3	Examinar la información relacionada con la solicitud	19
5.3.4	Examinar las reivindicaciones para identificar no invenciones, materia no patentable y/o usos (Art. 14, 15, 20, D486)	19
5.3.5	Revisar reivindicaciones para determinar cumplimiento de artículo 30 20	
5.3.6	Examinar la descripción para determinar cumplimiento de artículo 28 20	
5.3.7	Realizar la búsqueda del Estado de la Técnica.....	20
5.3.8	Realizar estudio de patentabilidad (Art. 45).....	21
5.3.9	Estudiar la respuesta al requerimiento de fondo y emitir decisión.....	21
6	DOCUMENTOS RELACIONADOS.....	23
7	RESUMEN CAMBIOS RESPECTO A LA ANTERIOR VERSIÓN	24

COPIA NO CONTROLADA

	INSTRUCTIVO EXAMEN DE FORMA Y FONDO DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION O DE MODELO DE UTILIDAD	Código: PI02- I06
		Versión: 6
		Página 3 de 24

1 OBJETIVO

Establecer las actividades y criterios necesarios para la realización del examen de forma y de fondo de solicitudes de patente de invención y de modelos de utilidad en Colombia, de conformidad con el marco normativo de la Decisión 486 de 2000 de la CAN, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y los de los usuarios del sistema de Propiedad Industrial y de esta forma facilitar la labor y la toma de decisiones de los examinadores.

2 DESTINATARIOS

Este documento debe ser conocido y aplicado por todos los servidores públicos o contratistas, conocidos como Examinadores, asignados por la Dirección de Nuevas Creaciones para tramitar los exámenes de forma y/o fondo de las solicitudes de patente de invención o modelo de utilidad.

3 GLOSARIO


APLICACIÓN INDUSTRIAL: Requisito de patentabilidad relacionado con la reproducibilidad o utilización de la invención, esto es que el objeto patentado pueda ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria.

CAN: Sigla que identifica a la Comunidad Andina, la cual es un organismo regional ubicado en América del Sur, conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

COORDINADOR DE GRUPO: Servidor público que tiene dentro de sus funciones orientar la ejecución de las labores del grupo bajo su cargo, coordinar las actividades de los funcionarios y evaluar el desempeño de cada uno de ellos, y proponer medidas de mejoramiento y velar por el cumplimiento de las metas institucionales.

DISCLAIMER: Limitaciones negativas, renunciaciones o exclusiones de un elemento definido, con lo que se establece explícitamente, que una determinada característica no está presente en el objeto reclamado.

ESTADO DE LA TÉCNICA: Todo aquello que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que

	INSTRUCTIVO EXAMEN DE FORMA Y FONDO DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION O DE MODELO DE UTILIDAD	Código: PI02- I06
		Versión: 6
		Página 4 de 24

dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40 de la Decisión 486.

EXAMINADOR: Servidor público o contratista con conocimiento técnico o legal para tramitar las solicitudes de patentes de invención o de modelo de utilidad.

FECHA DE RADICACIÓN: Fecha en la cual un solicitante radica ante la oficina de propiedad industrial, bien sea de forma física o virtual, los documentos relacionados con una solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad.

FECHA DE PRESENTACIÓN: Fecha que asigna la oficina a una solicitud de patente de invención o modelos de utilidad, cuando hay cumplimiento de los requisitos de admisión a trámite. En los casos en que la información y los documentos radicados cumplen los requisitos de admisión, la fecha de presentación coincide con la de radicación; en caso contrario, es decir cuando no se cumplen los requisitos para admisión a trámite, la fecha de presentación es aquella en la que el solicitante cumple con los mismos.


GACETA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: Para temas de propiedad industrial es el medio de publicación de una solicitud con el fin de divulgarla para que entre otras cosas quién tenga legítimo interés pueda presentar oposición fundamentada. Es una forma de darle publicidad a los trámites de Propiedad Industrial.

NOVEDAD: Requisito de patentabilidad relacionado con la característica de ser nuevo, en propiedad industrial, una invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

NIVEL INVENTIVO: Requisito de patentabilidad que se cumple cuando a una persona normalmente versada en la materia correspondiente, dicha invención no le hubiese resultado obvia, ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica existente.

OPOSICIÓN: Petición que formula un tercero o una parte interesada, para que la autoridad competente niegue el derecho cuya concesión se solicita, en razón a que la solicitud de patente de invención o modelo de utilidad no reúne los requisitos de ley o infringe un derecho previamente constituido.

PATENTE DE INVENCION: Título de protección jurídica que otorga el Estado a una invención que haya cumplido los requisitos establecidos en la Decisión 486 de 2000, por un periodo de 20 años a partir de la fecha de presentación. Tratándose de solicitudes vía PCT, la vigencia se contará desde la fecha de presentación de la

	INSTRUCTIVO	Código: PI02- I06
	EXAMEN DE FORMA Y FONDO DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION O DE MODELO DE UTILIDAD	Versión: 6
		Página 5 de 24

solicitud internacional. Pasado dicho tiempo el contenido protegido pasará al dominio público.

PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD: Título de protección jurídica que otorga el Estado a un modelo de utilidad que haya cumplido los requisitos establecidos en la Decisión 486 de 2000, por un periodo de 10 años a partir de la fecha de presentación. Tratándose de solicitudes vía PCT, la vigencia se contará desde la fecha de presentación de la solicitud internacional. Pasado dicho tiempo el contenido protegido pasará al dominio público.

RESTABLECIMIENTO DE DERECHO: Acción disponible para que un solicitante pida a la dependencia, que determine si una solicitud internacional que ha entrado en fase nacional después de la fecha límite para hacerlo puede continuar el trámite, una vez ha aportado las pruebas relacionadas con dicho incumplimiento y ha realizado el pago de la tasa aplicable.

REVISIÓN: Verificación que realiza un servidor público y/o contratista, designado por la Dirección de Nuevas Creaciones, a los actos administrativos generados por un examinador, con el fin de establecer si estos cumplen los requisitos de ley y los lineamientos contemplados en este instructivo.

REVISOR: Servidor público o contratista que verifica la idoneidad de los actos administrativos proyectados por un examinador dentro de los trámites presentados a estudio.


REQUISITOS MÍNIMOS: Requisitos que debe cumplir una solicitud para que sea considerada como admitida a trámite, tal como lo estipula el artículo 33 D486.

SOLICITUD PARENTAL (ORIGINAL O INICIAL): Solicitud inicialmente presentada ante la SIC que fue objeto de división.

SOLICITUD DIVISIONAL O FRACCIONARIA: Solicitud que depende de una solicitud original, en la cual se presenta y se reclama sólo una parte de la materia presentada en la solicitud inicial.

4 GENERALIDADES

El estudio de una solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, debe ceñirse a lo establecido en la Decisión 486 de 2000 Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina, particularmente a lo estipulado en el Título I, Título II, capítulos I a IV y Título III; y a la Circular Única, Título X de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). En tal virtud, este instructivo no pretende sustituir la norma legalmente vigente en materia de

	INSTRUCTIVO EXAMEN DE FORMA Y FONDO DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION O DE MODELO DE UTILIDAD	Código: PI02- I06
		Versión: 6
		Página 6 de 24

Propiedad Industrial, sino que tiene como propósito mejorar la gestión del proceso, siendo una herramienta de consulta, orientación y apoyo para abordar y realizar el proceso misional de la Dirección de Nuevas Creaciones.

Así las cosas, si en algún momento de su aplicación o consulta existe una contradicción entre el contenido de este instructivo y la normatividad supranacional que nos rige en materia de propiedad industrial, no existirá otro camino diferente para resolver cualquier duda sino el tenor literal de esta última, pues por su naturaleza jurídica prima sobre cualquier otra disposición legal o administrativa que le sea contraria.


El presente instructivo junto con sus anexos presenta de manera detallada la forma de realizar las actividades de: verificar requisitos mínimos para admitir a trámite una solicitud, realizar examen de forma y enviar a publicación, realizar examen de patentabilidad y emitir decisión sobre la misma, consignadas en el procedimiento PI02-P01.

Teniendo en cuenta que la Dirección de Nuevas Creaciones dispone de un sistema virtual para presentar todos los trámites asociados a la dependencia, el uso de formatos será opcional cuando la solicitud se presente por el aplicativo, y en caso de radicación física, el uso del formato respectivo será obligatorio, anexando los soportes correspondientes.

Se debe entender que los documentos presentados ante la SIC por medios electrónicos se reciben hasta las 23h 59m del día, el usuario también podrá hacer uso de la radicación física en el Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Recursos Físicos de la Entidad.

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 5 de la Decisión 486, ¶(¶), *cuando los plazos se señalen por días, se entenderá que éstos son hábiles. Si el plazo se fija en meses o años se computará de fecha a fecha. Si en el mes de vencimiento no hubiere día equivalente a aquel en que comienza el cómputo se entenderá que el plazo vence el último día del mes. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente*¶, entonces en las actividades del presente documento, que estipulen algún plazo se debe proceder en consecuencia, con el artículo citado.

Dado que tanto las solicitudes que se radican en físico como por la oficina virtual, ingresan al sistema de propiedad industrial, y que es a través del sistema que se verifican los requisitos que debe cumplir una solicitud en cada etapa del proceso, y que se generan los distintos oficios de requerimiento o resoluciones, el examinador debe emplear las listas de chequeo de cada etapa y las plantillas generadas, para dejar la trazabilidad de las actividades realizadas.

	INSTRUCTIVO	Código: PI02- I06
	EXAMEN DE FORMA Y FONDO DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION O DE MODELO DE UTILIDAD	Versión: 6
		Página 7 de 24

El solicitante puede desistir de su solicitud en cualquier momento del trámite. La facultad de desistir debe estar consagrada expresamente en el poder, el cual requiere de presentación personal ante la SIC o ante notario público. Si se presenta el desistimiento antes de la publicación de la solicitud ésta no será publicada. Teniendo en cuenta lo anterior, el examinador asignado verifica el cumplimiento de los requisitos para dicha solicitud y decide si se acepta o se rechaza mediante la emisión de la Resolución correspondiente. En caso de aceptación del desistimiento, la solicitud queda archivada.

Para garantizar la transparencia del trámite, el examinador debe verificar que no se encuentre incurso en conflicto de interés¹, bien sea con el solicitante, los inventores o el apoderado de la solicitud que le fue asignada. En caso de ser así, el examinador debe informar mediante oficio al coordinador, con copia al director de Nuevas Creaciones, para que el expediente sea reasignado a otro examinador. Así mismo el examinador, debe comunicar las causas por las cuales presenta dicho conflicto.

Nota 1: Si el examinador es un contratista, éste deberá informar al inicio del contrato mediante comunicación escrita al supervisor del contrato, el número o números de solicitudes en los cuales se encuentra impedido para que el coordinador no le asigne dichas solicitudes.


En el caso que la inhabilidad se presente al director (a), el o ella deberá informar mediante memorando al superior inmediato los casos para los cuales se encuentra impedido, y éste último deberá nombrar mediante resolución un director ad hoc para estos casos.

5 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

5.1 Verificar cumplimiento de requisitos para admisión a trámite

En esta actividad se determina si una solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad cumple los requisitos necesarios, para ser considerada una solicitud presentada y le pueda ser asignada una fecha de presentación, según lo establecido en el artículo 33 Decisión 486.

¹ Un conflicto de interés surge cuando un servidor público o particular que desempeña una función pública es influenciado en la realización de su trabajo por consideraciones personales. Defínase la función pública como toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre o al servicio del Estado o de sus entidades, en todos sus niveles y jerarquías, ejercida como consecuencia de elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal. Constitución Política (Arts. 122, 127, 179, 180, 181), Ley (L. 5/1992).

	INSTRUCTIVO EXAMEN DE FORMA Y FONDO DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION O DE MODELO DE UTILIDAD	Código: PI02- I06
		Versión: 6
		Página 8 de 24

5.1.1 Asignar expedientes para validación de requisitos mínimos

Los Coordinadores deben asignar los expedientes radicados al examinador respectivo, mediante el sistema, teniendo en cuenta el sector tecnológico indicado por el solicitante, cuando éste es correcto y/o el sector tecnológico al que efectivamente pertenezcan las solicitudes, después de revisadas las reivindicaciones y/o la descripción, particularmente, el problema a resolver.

Cuando las solicitudes son radicadas en físico, previo a la asignación se debe complementar la información bibliográfica en el sistema.


5.1.2 Revisar información y documentación radicada

Dependiendo del tipo de solicitud, el examinador siguiendo la lista de verificación de requisitos mínimos del sistema y consultando la información que figura en la pestaña de *“Datos bibliográficos”* y los documentos de la pestaña *“Documentos”* en el sistema, debe verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos, teniendo en cuenta la vía de presentación de la solicitud así:

- Solicitudes vía nacional o Convenio de Paris
 - a. Indicación de solicitud de una patente de invención o de modelo de utilidad,
 - b. Datos de identificación del solicitante,
 - c. Descripción de la invención, la cual debe estar en idioma castellano,
 - d. Dibujos de ser estos pertinentes, y
 - e. Comprobante de pago de la tasa establecida.

Nota 2: Aunque en esta etapa no se estudia el detalle técnico de la descripción, si se debe verificar que sea inteligible, que permita comprender de manera general la invención y que cumpla el artículo 28 de la Decisión 486. Si de la lectura general de la descripción, se determina que esta no es clara o suficiente para entender la invención, el examinador debe requerir para que el solicitante complete y/o corrija la información suministrada. Cabe decir, que la respuesta a un requerimiento de requisitos mínimos es la forma adecuada y oportuna para que el solicitante incluya toda la información faltante de la descripción; dado que una vez que se ha asignado la fecha de presentación, la inclusión de información técnica no presentada originalmente será considera ampliación de materia.

Es importante indicar que, dado que la descripción se considera uno de los requisitos necesarios para admitir la solicitud a trámite, entonces la falta de

	INSTRUCTIVO	Código: PI02- I06
	EXAMEN DE FORMA Y FONDO DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION O DE MODELO DE UTILIDAD	Versión: 6
		Página 9 de 24

claridad o suficiencia para comprender la invención conlleva a que la solicitud no sea admitida a trámite.

En el numeral 2.1 del Anexo 1, se explica en detalle la forma de verificar cada uno de los requisitos de esta etapa del trámite de este tipo de solicitudes vía nacional o Convenio de Paris.

- Solicitud por vía PCT:


- a. Traducción al castellano de la solicitud internacional, tal como fue presentada;
- b. Pago de la tasa de presentación de la solicitud;
- c. Fecha de entrada en fase nacional de la solicitud en el tiempo estipulado en el tratado, que en el caso de Colombia no debe superar 31 meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud internacional o desde la fecha de prioridad cuando aplique.
- d. Si la fecha de radicación es posterior a la fecha límite para entrada en fase nacional, verificar si existe una solicitud de restablecimiento de derechos con el pago de la tasa correspondiente.

En el numeral 2.2 del Anexo 1, se explica en detalle la forma de verificar cada uno de los requisitos de esta etapa del trámite de este tipo de solicitudes por vía PCT.

5.1.3 Revisar otros datos bibliográficos, asignar fecha de presentación y enviar a examen de forma

Una vez que el examinador determinó que la solicitud cumple los requisitos mínimos, debe además revisar y complementar la siguiente información:

- a. Revisar que toda la información del petitorio, cuando se ha presentado en físico, corresponda con la información relacionada en los [Datos Bibliográficos] de la solicitud en estudio; en caso de observar alguna diferencia, reportar a la persona responsable para que complemente la información. Para las solicitudes radicadas por la oficina virtual, particularmente para las solicitudes PCT, si observa alguna diferencia con la información de la publicación internacional, lo registrará en la casilla de observaciones, para que en la etapa de forma se requiera modificación o aclaración por la diferencia observada.

	INSTRUCTIVO	Código: PI02- I06
	EXAMEN DE FORMA Y FONDO DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION O DE MODELO DE UTILIDAD	Versión: 6
		Página 10 de 24

- b. Verificar que el contacto de la solicitud se encuentre vinculado al caso, lo cual se evidencia en la pestaña de **¶Datos bibliográficos¶** en la sección de **¶Usuarios responsables¶**, cuando está relacionado un **¶Usuario externo responsable¶**.
- c. Seleccionar el **¶Sector tecnológico¶** de la solicitud, cuando esta celda está vacía, o corregir dicha información cuando el valor que se encuentra en la celda no es correcto. Dicha actividad se realiza en el sistema usando la ruta: **¶Editar solicitud¶** **¶** **¶Datos Bibliográficos¶** **¶** **¶Sector tecnológico¶** y seleccionado uno de la lista desplegable disponible.


Nota 3: Los sectores tecnológicos disponibles son Ciencias Médicas y Farmacéuticas, Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones, Mecánica, Procesos Químicos, Productos Biológicos y Productos Químicos.

- d. Asignar la clasificación IPC a las solicitudes que no presentan, esto aplica particularmente para las solicitudes nacionales. La clasificación se asigna teniendo en cuenta el sector tecnológico y el objeto que se busca proteger.
- e. Una vez se ha completado la información de la solicitud, el examinador debe seleccionar la opción **¶Solicitud completa¶**, y se abre la acción de fijar la fecha de presentación. En este punto debe establecer como fecha de presentación la misma fecha de radicación.

Nota 4: Dado que esta fecha es fundamental para el trámite, se debe tener mucha precaución al fijarla.

Nota 5: Si el examinador observara error en la fecha de presentación, puede realizar la corrección en el sistema usando la ruta: **¶Editar solicitud¶** **¶** **¶Datos Bibliográficos¶** **¶** **¶Fecha de presentación¶** y seleccionando en el calendario la fecha correcta.

- f. Asignar la solicitud a estudio de examen de forma, esta acción se habilita al **¶Aceptar¶** que la solicitud cumple el total de los requisitos mínimos y supera la etapa de **¶Validación de requisitos mínimos¶**, el sistema da la opción de asignar la etapa de **¶Examen de forma¶** y permite seleccionar el examinador al que se le asignará dicha tarea.
- g. Verificar que la solicitud haya cambiado del estado **¶Validación de requisitos mínimos¶** a **¶Examen de forma¶** y que la tarea haya sido asignada al examinador correspondiente, lo cual se hace revisando los **¶Datos Bibliográficos¶** y las **¶Actuaciones¶**.

	INSTRUCTIVO EXAMEN DE FORMA Y FONDO DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION O DE MODELO DE UTILIDAD	Código: PI02- I06
		Versión: 6
		Página 11 de 24

En el numeral 2.1.7 del Anexo 1, se explica en detalle la forma de complementar los datos bibliográficos necesarios para continuar el trámite.

5.1.4 Elaborar requerimiento por requisitos mínimos y revisar respuesta al requerimiento

Cuando el examinador determina que la solicitud no cumple los requisitos mínimos, debe proceder de la siguiente forma:

- a. Elaborar un oficio mediante el aplicativo, en el que se indica al solicitante el requisito faltante y se otorga un plazo de dos (2) meses, contados a partir de la fecha de notificación, para que complemente la solicitud.
- b. Evaluar la respuesta presentada por el solicitante y definir si dicha respuesta subsana las objeciones presentadas.
- c. Si con la respuesta se da cumplimiento a los requisitos mínimos, proceder según el numeral 5.1.3, excepto porque establece como fecha de presentación, la fecha de la respuesta al requerimiento.
- d. Si con la respuesta no se da cumplimiento a los requisitos mínimos, emitir la resolución de no admisión a trámite.

En la figura 1, se presenta de forma esquemática la forma de verificar los requisitos necesarios para admitir a trámite una solicitud.

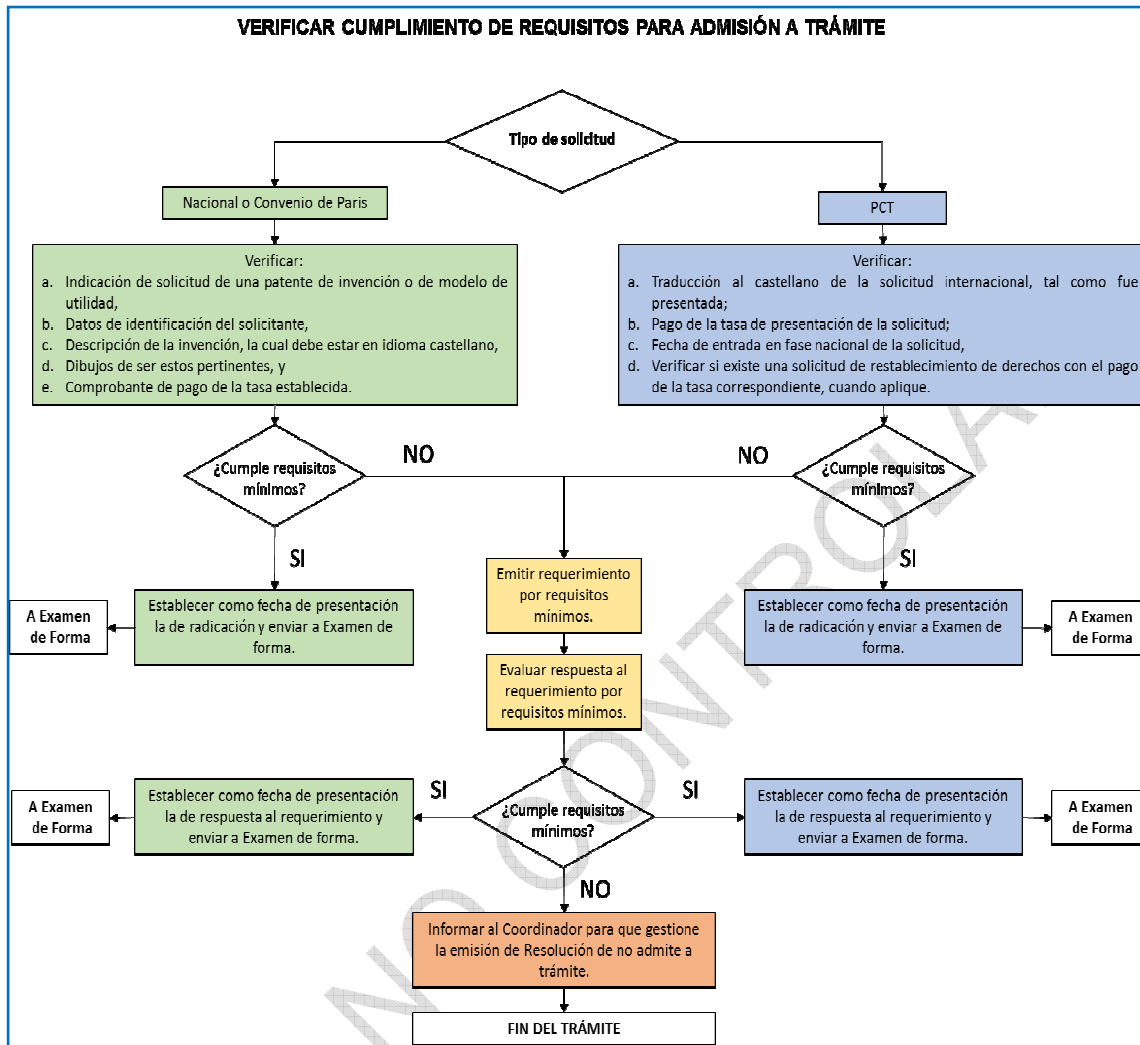



Fig. 1. Esquema Verificar cumplimiento de requisitos para admisión a trámite.

Aparte de lo anterior, en el **CAPÍTULO I. EXAMEN DE REQUISITOS PARA ADMISIÓN A TRÁMITE** del Anexo 1, se explica en detalle la forma de realizar el examen de los requisitos para admisión a trámite de una solicitud.

5.2 Realizar examen de requisitos de forma

Determinar si una solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad cumple los requisitos de forma, a los que se refiere el artículo 38 de la Decisión 486.

Teniendo en cuenta que el artículo citado establece que la Oficina **() examinará, dentro de los treinta días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si esta cumple los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27.**

	INSTRUCTIVO EXAMEN DE FORMA Y FONDO DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION O DE MODELO DE UTILIDAD	Código: PI02- I06
		Versión: 6
		Página 13 de 24

(Subrayado fuera de texto); y para garantizar el cumplimiento de este requisito, el examinador debe gestionar la tarea asignada en un máximo de 25 días, a partir de la fecha de presentación.

5.2.1 Revisar información y documentación presentada

El examinador siguiendo la lista de examen de forma del sistema y consultando la información que figura en la pestaña de *“Datos bibliográficos”* y los documentos de la pestaña *“Documentos”* en el sistema, debe verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. El petitorio; que debe contener:

- El requerimiento de concesión de la patente;
- El nombre y la dirección del solicitante;
- La nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;
- El nombre de la invención;
- El nombre y el domicilio del inventor, cuando no fuese el mismo solicitante;
- De ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;
- La firma del solicitante o de su representante legal; y,
- De ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en el País Miembro.

b. La descripción;

c. Una o más reivindicaciones;


d. Uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción;

e. El resumen;

f. Los poderes que fuesen necesarios;

g. El comprobante de pago de las tasas establecidas;

Y de ser el caso,

	INSTRUCTIVO	Código: PI02- I06
	EXAMEN DE FORMA Y FONDO DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION O DE MODELO DE UTILIDAD	Versión: 6
		Página 14 de 24

- h. La copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen;
- i. La copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen, de acuerdo con lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes;
- j. El certificado de depósito del material biológico; y,
- k. La copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.

Aparte de lo anterior, el examinador debe abrir todos los documentos que reposen en el sistema, incluidos los titulados *Standalone*, dado que en algunas ocasiones dichos documentos independientes contienen información importante de la solicitud.


En el capítulo II del Anexo 1, se explica en detalle la forma de realizar el examen de forma de una solicitud.

5.2.2 Enviar a publicación

Teniendo en cuenta el tipo de solicitud y una vez que el examinador determinó que la solicitud cumple los requisitos formales, debe proceder de la siguiente forma, teniendo en cuenta el tipo de solicitud así:

- Solicitudes vía nacional o Convenio de Paris

Teniendo en cuenta que para este tipo de solicitudes el solicitante puede indicar el plazo para la publicación de su solicitud, siendo para patentes de invención máximo de 18 meses y para patentes de modelo de utilidad máximo de 12 meses; y que en los casos donde dicho campo no se ha registrado con un valor, el sistema asigna el plazo máximo, entonces el examinador debe fijar la fecha de publicación con base en la fecha de radicación y el plazo pedido por el solicitante, ingresando por *Editar solicitud* *Datos Bibliográficos* *Fecha de publicación*.

	INSTRUCTIVO EXAMEN DE FORMA Y FONDO DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION O DE MODELO DE UTILIDAD	Código: PI02- I06
		Versión: 6
		Página 15 de 24

Nota 6: Cuando el solicitante indica que la publicación es inmediata, esto es cuando indica cero (0) meses para la publicación, no es necesario fijar la fecha de publicación, ya que el sistema reconoce para este tipo de solicitudes, que una vez superada la etapa de forma, se publicará en la siguiente Gaceta.

Una vez asignada dicha fecha y después de guardada dicha información, enviar la solicitud a publicación, aceptando que *“No hay objeciones planteadas en la solicitud. Aceptar Patente”*. Al aceptar se abre la posibilidad de enviar la solicitud al responsable de aprobar el envío a publicación.

- Solicitudes vía PCT

Para este tipo de solicitudes la publicación es inmediata, una vez se cumplen los requisitos formales, por lo tanto, verificado el cumplimiento de los requisitos de forma, el examinador debe enviar la solicitud a publicación, aceptando que *“No hay objeciones planteadas en la solicitud. Aceptar Patente”*. Al aceptar se abre la posibilidad de enviar la solicitud al responsable de aprobar el envío a publicación.

5.2.3 Elaborar requerimiento de forma y revisar la respuesta al requerimiento

Cuando el examinador determina que la solicitud no cumple los requisitos formales, debe proceder de la siguiente forma:

- a. Elaborar un oficio mediante el aplicativo, en el que se indica al solicitante el requisito faltante y se otorga un plazo de dos (2) meses para patentes de invención y de un (1) mes para modelos de utilidad (Art. 39 y 85 D486), contados a partir de la fecha de notificación, para que complete los requisitos de forma faltantes.
- b. Evaluar la respuesta presentada por el solicitante y definir si dicha respuesta subsana las objeciones presentadas.
- c. Si con la respuesta se da cumplimiento a los requisitos formales, proceder según el numeral 5.2.2.
- d. Si con la respuesta no se da cumplimiento a los requisitos formales, emitir la resolución de abandono.

Nota 7: Para las solicitudes que el plazo de publicación es 0 meses o que fueron requeridas por requisitos mínimos, y la respuesta llega posterior al plazo de publicación, NO fijar fecha de publicación.

En la figura 2, se presenta el diagrama de flujo de esta etapa del proceso.

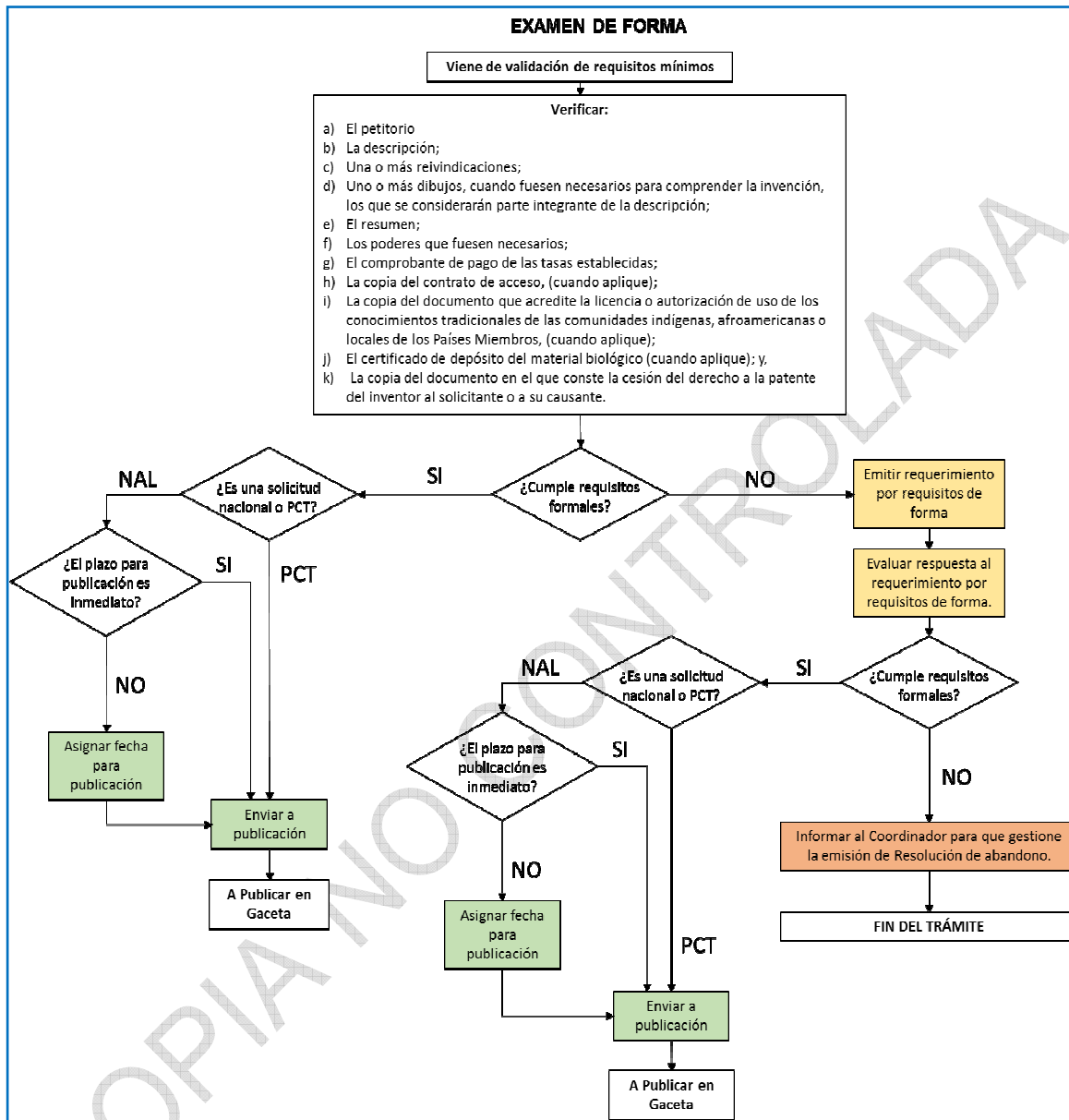



Fig. 2. Esquema Examen de forma

5.2.4 Publicar en Gaceta

El sistema periódicamente y de forma automática hace un barrido de la base de datos, e identifica las solicitudes que pueden ser publicadas. De esta manera, cuando una solicitud cumple los requisitos para ser publicada, el sistema le asigna el número de Gaceta y la fecha de publicación.

	INSTRUCTIVO EXAMEN DE FORMA Y FONDO DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION O DE MODELO DE UTILIDAD	Código: PI02- I06
		Versión: 6
		Página 17 de 24

5.3 Realizar examen de requisitos de fondo (patentabilidad)

Determinar si una solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad cumple los requisitos de patentabilidad, a los que se refieren en general los Capítulos I, III y IV, del Título II y el Título III, de la Decisión 486.

En esta etapa del proceso la administración determina si la solicitud cumple los requisitos de patentabilidad los cuales son varios, siendo los más relevantes y conocidos los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, con el fin de determinar si una solicitud puede gozar del derecho de propiedad industrial solicitado.

5.3.1 Verificar información general previa al examen de fondo


Las verificaciones previas al examen de patentabilidad corresponden a observaciones que permiten determinar si es posible realizarlo, dado que en algunos eventos se puede cancelar o aplazar.

En los siguientes eventos se cancela el examen de fondo:

- Desistimiento por parte del solicitante: Cuando el solicitante o su representante, presente un desistimiento que cumpla los requisitos de ley, la oficina lo tramitará según corresponda, y enviará la solicitud a archivo. Cabe anotar, que un desistimiento se puede dar en cualquier momento del trámite, incluso después de haber recibido el pago de la tasa por examen de fondo, sin embargo, el desistimiento predomina sobre cualquier otro trámite, siempre y cuando cumpla los requisitos de ley.
- No pago del examen de patentabilidad: Cuando superado el plazo para el pago del examen, el solicitante no lo realiza, la oficina entenderá que la solicitud fue abandonada, y por lo tanto, emitirá y notificará una resolución de abandono.

En los siguientes eventos se posterga el examen de fondo:

- La solicitud no ha sido publicada: Si por alguna razón, una solicitud llegara a examen de patentabilidad, pero esta no hubiese sido publicada, no es posible realizar el examen, hasta tanto, la solicitud no se publique en la Gaceta de Propiedad Industrial y se supere el plazo correspondiente para oposiciones y para respuesta a ellas. En este caso el examinador debe informar al Coordinador, para que verifique el caso y proceda según corresponda.

	INSTRUCTIVO EXAMEN DE FORMA Y FONDO DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION O DE MODELO DE UTILIDAD	Código: PI02- I06
		Versión: 6
		Página 18 de 24

- Las oposiciones presentadas no fueron trasladadas al solicitante: Cuando durante el plazo reglamentario se presentaron oposiciones según la ley, pero por alguna razón, la oficina no procedió a comunicarle oportunamente, al solicitante, la existencia de estas, el examen de patentabilidad se deberá aplazar, hasta tanto, no se trasladen las oposiciones al solicitante y se superen los plazos para la presentación de respuestas. Es importante señalar que, si un examen de patentabilidad se notifica, sin haberle dado la oportunidad al solicitante para pronunciarse sobre las oposiciones presentadas, este deberá revocarse directamente y se deberá realizar el traslado oficial de las oposiciones y conceder los plazos reglamentarios para superar dicha etapa.
- No se ha superado el plazo para presentar copia del documento de prioridad reivindicada: Cuando una solicitud nacional o por Convenio de París, reclama prioridad, pero durante el examen de forma se le solicitó presentar el documento correspondiente y se le concedió el plazo indicado en el artículo 10 de la Decisión 486, pero dicho plazo no se ha superado y dicha solicitud ya fue asignada para examen de fondo, el examen se debe prorrogar hasta que se haya vencido dicho plazo. Si una vez pasado el plazo, no se presenta tal documento, se prosigue con el examen de fondo sin aceptar la prioridad reclamada.


Para mayor detalle, ver el numeral 4.2 del Anexo 1.

5.3.2 Validar actuaciones y verificar pagos adicionales

Previo a iniciar el examen de fondo, el examinador debe además ingresar a la pestaña de **Actuaciones** y validar o gestionar, si es el caso los trámites asociados a la solicitud en estudio, tales como: solicitud de conversiones, presentación de divisionales, solicitud de fusión de solicitudes, modificaciones a descripción y/o reivindicaciones, presentación de documentos independientes, modificación de solicitantes, inventores, y/o apoderados.

Aparte de lo anterior, el examinador debe verificar que los pagos asociados a cada actuación presentada se hayan realizado, y particularmente, debe verificar el pago por reivindicaciones adicionales, cuando el capítulo reivindicatorio sobrepase las 10 reivindicaciones, esta verificación es importante dado que, sin este pago, el estudio de patentabilidad tendrá en cuenta sólo las primeras 10 reivindicaciones, sin importar el número total de reivindicaciones presentadas.

Para mayor detalle, ver el numeral 4.2 del Anexo 1.

	INSTRUCTIVO EXAMEN DE FORMA Y FONDO DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION O DE MODELO DE UTILIDAD	Código: PI02- I06
		Versión: 6
		Página 19 de 24

5.3.3 Examinar la información relacionada con la solicitud


El examinador debe revisar todos los documentos asociados a la solicitud y particularmente debe verificar:

- La pertinencia técnica de la prioridad reivindicada, si fuese el caso, esto es, verificar que el contenido técnico de la prioridad y de la solicitud sean correspondientes, para determinar si esta puede ser aceptada y determinar la fecha para el estado de la técnica.
- Si se solicitó cambio de modalidad, que la conversión sea pertinente técnicamente. Esta verificación es particularmente importante, dado que el enfoque del estudio de patentabilidad depende del tipo de solicitud aceptada.
- Si se han presentado modificaciones a la descripción y/o al pliego reivindicatorio, que estas no impliquen ampliación de materia.
- El contenido técnico del contrato a recursos genéticos, licencia o autorización de uso de conocimientos tradicionales y el certificado de depósito de material biológico, si estos fuesen necesarios.
- Que la clasificación IPC asignada corresponda a la materia técnica divulgada y reclamada en la solicitud.
- Si la solicitud se está tramitando a través del procedimiento acelerado de patentes (PPH), el contenido técnico de los documentos de soporte.
- El contenido técnico de los documentos relacionados con las oposiciones y la respuesta a estas.

Para mayor detalle, ver el numeral 4.2 del Anexo 1.

5.3.4 Examinar las reivindicaciones para identificar no invenciones, materia no patentable y/o usos (Art. 14, 15, 20, D486)

Una vez que se ha examinado el contenido técnico de la documentación adicional a la solicitud, el examinador debe estudiar las reivindicaciones que definen el objeto que se pretende proteger, con el fin de identificar materia que no se pueda tener en cuenta en el estudio de patentabilidad, por no corresponder a un producto o un proceso (Art.14 D 486) o por corresponder a materia no considerada invención (Art.15 D 486) o materia no patentable (Art.20 D 486).

	INSTRUCTIVO EXAMEN DE FORMA Y FONDO DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION O DE MODELO DE UTILIDAD	Código: PI02- I06
		Versión: 6
		Página 20 de 24

Cuando el examinador identifique este tipo de materia dentro del capítulo reivindicatorio, debe notificar al solicitante y excluir dicha materia del examen de patentabilidad.

Para mayor detalle, ver el numeral 4.3.15, 5.1 a 5.2 del Anexo 1.

5.3.5 Revisar reivindicaciones para determinar cumplimiento de artículo 30

Esta actividad consiste en determinar si las reivindicaciones son claras y concisas, es decir, si estas describen y caracterizan el objeto a proteger mediante características técnicas, si tienen sustento en la descripción y si no emplean términos o expresiones no aceptadas como características.

Cuando el examinador identifique faltas de claridad y/o concisión o faltas de sustento del pliego reivindicatorio, debe notificar al solicitante.

Para mayor detalle, ver el numeral 4.3 del Anexo 1.

5.3.6 Examinar la descripción para determinar cumplimiento de artículo 28


Dado que los requisitos generales de la descripción son claridad y suficiencia, el examinador debe determinar, si la información suministrada en la descripción le permite a una persona normalmente versada en la materia técnica de la solicitud, entender con claridad el problema técnico y la solución planteada, y si esta es suficiente para reproducir la invención.

Cuando el examinador identifique que la descripción no es clara o suficiente, debe notificar al solicitante.

Para mayor detalle, ver el numeral 4.4 del Anexo 1.

5.3.7 Realizar la búsqueda del Estado de la Técnica

Teniendo en cuenta que el examen de patentabilidad consiste, en general, en una comparación de la invención presentada, con la información divulgada en el estado de la técnica, definido este, según el artículo 16 de la Decisión 486 como *“() todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida ()”*, entonces una de las actividades fundamentales para realizar el examen de fondo de una solicitud de patente, es identificar el estado de la técnica que pueda ser pertinente para afectar los requisitos de novedad y/o de nivel inventivo de la invención de la solicitud en estudio.

	INSTRUCTIVO	Código: PI02- I06
	EXAMEN DE FORMA Y FONDO DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION O DE MODELO DE UTILIDAD	Versión: 6
		Página 21 de 24

El examinador debe tener presente que para que la búsqueda del estado de la técnica sea eficaz, debe extraer de las reivindicaciones, el objeto que se busca proteger junto con las características técnicas que lo definen y con esta información, consultar las bases de datos de documentos patente y no patente, con el fin de identificar si el estado de la técnica ya había divulgado una invención igual o similar a la reclamada.

El examinador debe diligenciar el formato PI02-F21 [Informe de búsqueda estudio de patentabilidad] y cuando identifique documentos que afecten los requisitos de patentabilidad de la invención en estudio, debe notificar al solicitante en el requerimiento de fondo.

En el numeral 5.4 del Anexo 1, se explican en detalle todos los aspectos a tener en cuenta al momento de realizar la búsqueda del estado de la técnica.

5.3.8 Realizar estudio de patentabilidad (Art. 45)


Cuando el examinador identifica que la solicitud incumple uno o varios de los requisitos estipulados en la Decisión 486, lo cual impide la concesión del derecho reclamado, entonces elabora un documento denominado requerimiento de examen de fondo, en el cual se indica al solicitante el o los requisitos que se incumplen, se citan los documentos del estado de la técnica que afectan la novedad y/o el nivel inventivo, se presentan los análisis y conclusiones a los cuales llegó la oficina y se concede un plazo reglamentario, para que antes de la finalización de este, el solicitante se pronuncie sobre las objeciones elevadas y presente, si así lo considera, las correcciones o modificaciones respectivas.

En los numerales 4.5, 5.3 a 5.7 del Anexo 1, se explican en detalle todos los aspectos a tener en cuenta al momento de examinar los requisitos de unidad de invención, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, además de los detalles a tener en cuenta al momento de emitir el requerimiento de examen de fondo.

En caso contrario, es decir, cuando el examinador determine que la solicitud cumple a cabalidad todos y cada uno de los requisitos establecidos, emite una resolución de concesión.

5.3.9 Estudiar la respuesta al requerimiento de fondo y emitir decisión

Por otra parte, cuando se emitió un requerimiento de examen de fondo y el plazo establecido se venció, incluido el plazo de prórroga, cuando este se ha solicitado, se verificará si el solicitante allegó una respuesta y en caso afirmativo el examinador estudiará la respuesta presentada y determinará la actuación a seguir así:

	INSTRUCTIVO	Código: PI02- I06
	EXAMEN DE FORMA Y FONDO DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION O DE MODELO DE UTILIDAD	Versión: 6
		Página 22 de 24

- Si no fue presentada respuesta al requerimiento, el sistema genera y notifica al solicitante, una resolución de negación por no respuesta.
- Si el solicitante informa su interés por un nuevo examen de patentabilidad y realiza el pago del mismo, el examinador deberá realizarlo, teniendo en cuenta las modificaciones y argumentos que presentados. Es importante, señalar que la oficina puede realizar hasta un máximo de tres estudios de patentabilidad, siempre y cuando se cumpla con lo estipulado en la Circular Única.
- Si la oficina determina que las modificaciones presentadas por el solicitante ameritan un nuevo estudio de patentabilidad, dado que no es posible pronunciarse sobre estas, con base en las objeciones previamente trasladadas, el examinador comunicará al solicitante la pertinencia de un nuevo estudio, mediante un oficio basado en el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 del 2011-. En caso de que el solicitante acceda al nuevo estudio, y realice el pago de la tasa respectiva, el examinador deberá proceder a realizar el nuevo estudio.
- Si la respuesta y modificaciones presentadas por el solicitante subsanan todas y cada una de las objeciones citadas en el requerimiento de examen de fondo, el examinador emite una resolución de concesión.
- Si la respuesta y modificaciones presentadas por el solicitante corrigen parcialmente las objeciones citadas en el requerimiento de examen de fondo, el examinador emite una resolución de concesión parcial.
- Si la respuesta y modificaciones presentadas por el solicitante no enmiendan las objeciones citadas en el requerimiento de examen de fondo, el examinador emite una resolución de negación.

En el numeral 4.2.11 del Anexo 1, se explican en detalle los aspectos a tener en cuenta al momento de evaluar las modificaciones.

En la figura 3, se presenta de forma esquemática la secuencia de actividades de esta etapa del proceso.

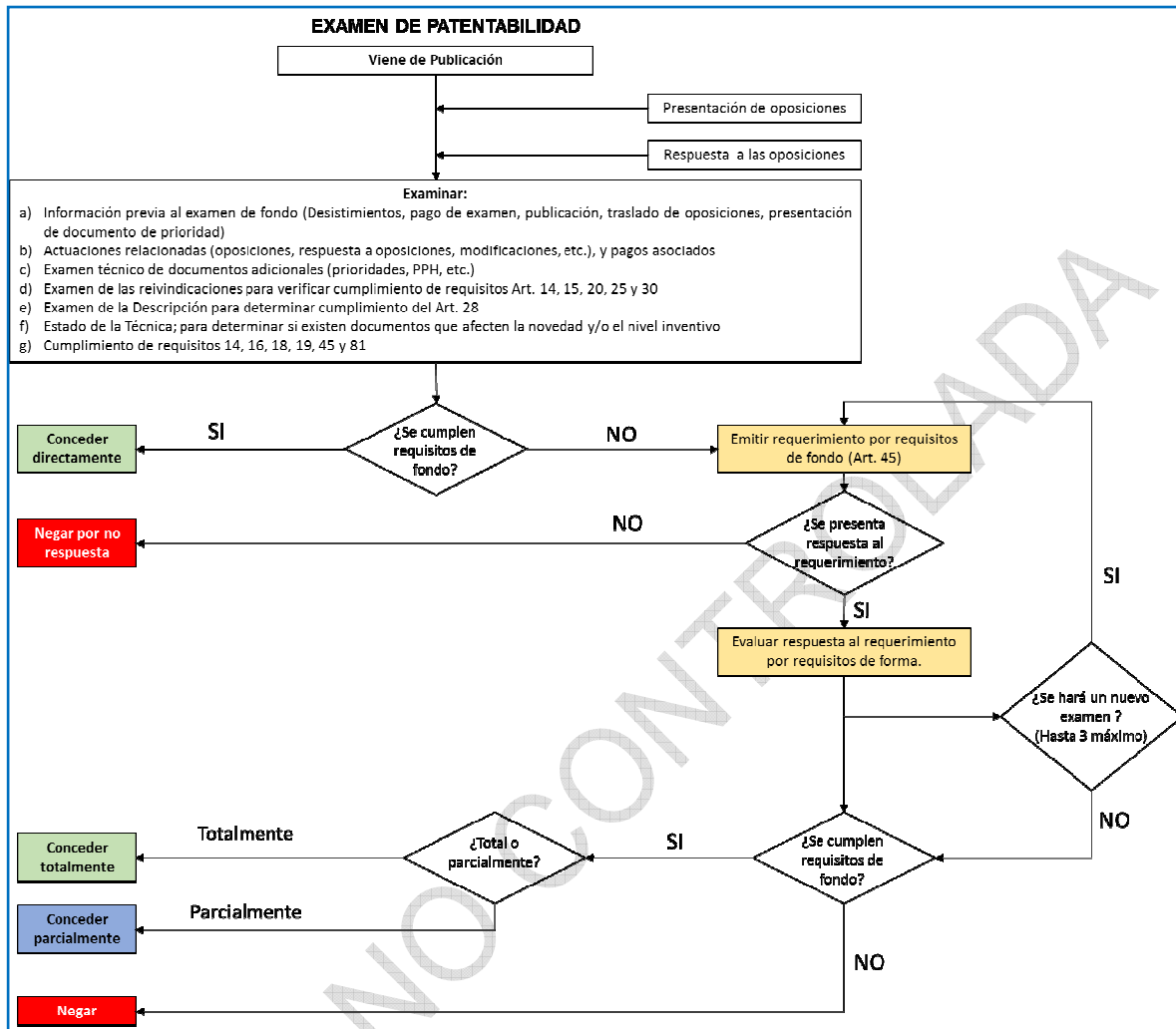


Fig. 3. Esquema Examen de fondo

En los capítulos [CAPÍTULO III. EXAMEN DE REQUISITOS DE FONDO (PATENTABILIDAD) y CAPÍTULO IV. EXAMEN DE NOVEDAD, NIVEL INVENTIVO Y APLICACIÓN INDUSTRIAL] del Anexo 1, se explica en detalle la forma de realizar el examen de fondo de una solicitud.

6 DOCUMENTOS RELACIONADOS


GD01-P01 Procedimiento de archivo y retención documental

GJ06-P01 Procedimiento de notificaciones

PI02-P01 Procedimiento de concesión de patente de invención o modelo de utilidad

PI01-F23 Formulario para otorgar poder a abogado en los trámites de propiedad industrial

PI02-F01 Solicitud de patente nacional.

	INSTRUCTIVO	Código: PI02- I06
	EXAMEN DE FORMA Y FONDO DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION O DE MODELO DE UTILIDAD	Versión: 6
		Página 24 de 24

PI02-F04 Formulario de renuncia a derechos sobre nuevas creaciones.
 PI02-F05 Solicitud de conversión, división o fusión de solicitudes.
 PI02-F06 Solicitud de patente PCT □ Fase nacional.
 PI02-F07 Solicitud de reducción de tasas para el examen de patentabilidad.
 PI02-F17 Modificaciones y/o correcciones a solicitudes en trámite
 PI02-F18 Presentación de oposición
 PI02-F19 Cambio de titular
 PI02-F20 Solicitud de procedimiento acelerado de exámenes de patente PPH
 PI02-F21 Reporte de búsqueda
 Anexo 1. Guía para Examen de Patente de Invención y Modelo de Utilidad

7 RESUMEN CAMBIOS RESPECTO A LA ANTERIOR VERSIÓN

- | |
|--|
| <p>1. Se actualiza el Anexo 1 □GUÍA PARA EXAMEN DE PATENTE DE INVENCION Y MODELOS DE UTILIDAD□, para armonizar algunas prácticas en el sentido establecido en el Manual Andino de Patentes.
Específicamente, se revisaron algunos temas de claridad como es la inclusión de resultados a alcanzar en el texto de las reivindicaciones, las definiciones de producto por proceso, lineamientos para abordar el estudio de compuestos polimorfos, y se incorporaron algunos ejemplos que facilitaban la comprensión de la manera como debe efectuarse el análisis de patentabilidad.</p> |
|--|

Fin documento