

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 66155

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/13-101088

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 42274 del 18 de julio de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio rechazó la división de solicitud propuesta (13-101088-00000-0000) en relación con la solicitud número 09-102283-00010-0000, comoquiera que la solicitud fraccionaria contiene la misma materia del capítulo reivindicatorio presentado para la solicitud parental, radicado mediante escrito 09-102283-00010-0000 del 19 de abril de 2013, por lo que no se requiere un nuevo estudio de patentabilidad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 30 de agosto de 2013 con el No. 13-101088-00004-0000 misma fecha del recurso de reposición, el solicitante presentó nueva división de la solicitud (13-206001-00000-0000) en relación con la solicitud número 13-101088-00000-0000.

TERCERO: Que efectuado el análisis de la mencionada división de solicitud propuesta la Oficina encuentra que la materia que se reivindica en esta última es la misma contenida en la solicitud parental, por lo tanto no tiene objeto efectuar de nuevo el examen de patentabilidad y, en consecuencia, no se altera la decisión de denegar la patente, como sucedió en este caso.

CUARTO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 30 de agosto de 2013 con el No. 13-101088-00004-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Oncotherapy Science, Inc. interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta que contrario a lo expresado por esta Oficina, se hizo una "(...) *indebida aplicación del artículo 36 de la decisión 486. En la resolución 37543 arriba mencionada, ese despacho establece en el numeral cuarto que '... la división de la solicitud propuesta no procede comoquiera que la solicitud fraccionaria contiene la misma materia de la solicitud inicial, en consecuencia carece de objeto un nuevo estudio de patentabilidad.'*

Al respecto, el solicitante quisiera anotar que el Artículo 36 de la Decisión 486 establece lo siguiente: 'Artículo 36.- El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 66155

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/13-101088

su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención.

Cada solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha de prioridad de la solicitud inicial (...)."

Señala a continuación que "(...) la única restricción que, de acuerdo a la norma aplicada en Colombia tienen las solicitudes divisionales, es que no pueden implicar una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial. En este sentido, cabe señalar que en ninguna parte del artículo 36 de la citada norma se establece que contener la misma materia que la solicitud inicial sea una causa válida de negación o rechazo de una solicitud divisional", después de lo cual agrega que "(...) rechazar la solicitud divisional por tratarse de la misma materia contenida en la solicitud inicial, argumentando que no tiene objeto realizar un nuevo estudio de patentabilidad, es arbitraria y carece de fundamento desde cualquier punto de vista legal."

QUINTO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Sea lo primero manifestar que, contrario a lo que señala la recurrente, en este caso no se ha desconocido lo previsto en el artículo 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina ni se ha vulnerado el debido proceso al solicitante, como se verá en detalle más adelante.

Con relación al argumento según el cual se hizo una indebida aplicación del artículo 36 de la Decisión 486, esta Oficina considera que es inoficioso repetir un examen para la misma materia que ya ha sido examinada, tal como se presentó en el Oficio N° 450, notificado por fijación en lista el 22 de enero de 2013, mediante el cual se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en la Resolución N° 38465 del 27 de junio de 2013, por la cual se denegó una patente de invención.

En referencia al Artículo 36 de la Decisión 486 mencionado por la recurrente, esta Oficina considera que le asiste la razón en la afirmación según la cual la solicitante puede dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, sin embargo, la presente solicitud no es en realidad una solicitud fraccionaria sino que es una solicitud equivalente, dado que contiene la misma materia que ya está contenida en la solicitud parental, materia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 66155

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/13-101088

que ya fue examinada, de manera que la presente solicitud no es una división de la materia inicialmente presentada, sino una multiplicación de ella.

Se aclara que no tiene sentido el que haya dos solicitudes que contengan la misma materia, ni que se examine dos veces la misma materia, ni que se conceda doble patente para la misma materia.

Sobre la oportunidad dentro de la cual es posible dividir la solicitud de patente conviene recordar lo manifestado en repetidas ocasiones por el Consejo de Estado, organismo superior tratándose de asuntos contencioso administrativos, cuyo fallo más reciente fue publicado en febrero de 2013.

En esta oportunidad consagró el citado tribunal:

"(...) no puede la Sala ignorar el criterio expresado en la Interpretación Prejudicial rendida por el Tribunal Andino de Justicia según el cual, las solicitudes de patente de invención pueden ser modificadas por el peticionario en cualquier estado del trámite, siempre y cuando ello no entrañe una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, tal como lo prescribe el artículo 17 de la Decisión 344. Lo anterior, teniendo en cuenta que dicha disposición se limita simplemente a consagrar la posibilidad de realizar la modificación de la solicitud, sin entrar a precisar un límite temporal para ello, debiendo entenderse en todo caso que la modificación puede ser presentada en cualquier momento, mediante una nueva presentación de las reivindicaciones, siempre y cuando no se haya adoptado una decisión definitiva que resuelva de fondo la solicitud."

En efecto, es contrario a los principios que rigen las actuaciones administrativas efectuar varios trámites sobre la misma materia de protección. El documento PCT/GL/ISPE/1, del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), menciona, con respecto a solicitudes que están en trámite simultáneamente, incluidas las presentadas en la misma fecha, que '(...) existe el principio aceptado de que no se concederán dos patentes al mismo solicitante para una invención. Se puede permitir que un solicitante proceda a presentar dos solicitudes internacionales que tengan la misma descripción, siempre que las reivindicaciones sean claramente distintas en cuanto a su ámbito, y se dirijan a un objeto diferente (...)'

(Pág. 117, Párr. 11.10, Regla 64.3). Por lo anterior, no es factible estudiar, ni conceder dos patentes para una misma invención, como en el caso presente en el que la solicitud divisional objeto de este recurso y la división de solicitud propuesta 13-206001-00000-0000 tienen el mismo objeto, es decir, vacunas péptidicas para cánceres que expresan antígenos asociados con tumores.

De otro lado, es cierto que esta Oficina no requirió a la solicitante que dividiera la solicitud, dado que no se consideró necesario dividir la solicitud parental porque la materia contenida en la solicitud parental pertenece a un solo concepto inventivo, es decir, cumple con el requisito de unidad de invención y por tanto no requiere ni de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 66155

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/13-101088

búsquedas independientes, ni de exámenes de patentabilidad independientes, que son las razones administrativas para presentar un requerimiento por falta de unidad de invención. El hecho de que la norma prevea la POSIBILIDAD de que el solicitante divida su solicitud no quiere decir que presentada la misma deba ser admitida y tramitada de todas maneras por la Oficina Nacional. De acuerdo con la normativa aplicable y atendiendo a la finalidad de esta disposición (Art. 36 de la Decisión 486) la posibilidad de dividir la solicitud siempre va a girar en torno al cumplimiento del requisito de la unidad de invención, entendida esta como la necesidad de que la invención o grupo de invenciones estén efectivamente relacionadas entre sí. Así las cosas, si las posibilidades de división para la Oficina encargada de otorgar patentes se enmarcan normativamente en la existencia o no de un único o solo concepto inventivo, no puede desecharse que esto constituya un principio aplicable por igual a la Oficina nacional y a los solicitantes, dado que la finalidad de la división es hacer operativo el que las reivindicaciones definan la materia que se desea proteger mediante la patente y, por tanto, el alcance de la protección conferida por esta.

Con respecto al argumento según el cual la única restricción para presentar división de una solicitud es que no haya ampliación de la materia contenida en la solicitud inicial, esta Oficina aclara que la primera condición para presentar la solicitud fraccionaria es que cada una de las solicitudes fraccionarias contenga una parte de la totalidad de la materia inicialmente presentada, es decir, que efectivamente haya división de la materia, lo cual es consecuente con el significado de los términos "división" y "fracción", porque además, como se explicó, no es legal conceder doble patente para una misma materia.

De manera que frente al artículo 36 citado, es totalmente legal el rechazar una solicitud "divisional" que no es una divisional, tal como sucede en este caso particular, porque como bien lo expresa la recurrente, la nueva solicitud trata de la misma materia contenida en la solicitud inicial, de manera que no es en realidad una solicitud divisional.

En virtud de lo expuesto, se

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 42274 del 18 de julio de 2013, por medio de la cual se rechazó la división de solicitud propuesta (13-101088-00000-0000) en relación con la solicitud número 09-102283-00010-0000.

Página 4 de 5

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 983147120

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 66155

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/13-101088

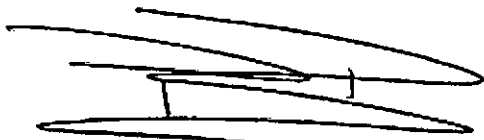
ARTÍCULO SEGUNDO: Rechazar la división de solicitud propuesta mediante escrito radicado el 30 de agosto de 2013 con el No. 13-206001-00000-0000 en relación con la solicitud número 13-101088-00000-0000.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Oncotherapy Science, Inc., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 18 Nov 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora

SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca ✓

Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon ✓

Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓