

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:48207

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-183121

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. 56793 del 27 de septiembre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio rechazó la división de solicitud radicada bajo el No 13-183121-00000-0000, al estimar que la división de solicitud reclamaba la misma materia de la solicitud originaria radicada bajo N° 08-117646-00008-0000 la cual ya fue objeto de estudio de fondo el cual se trasladó mediante Oficio 308 del 22 de enero de 2013.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 08 de noviembre de 2013 con el No. 13-183121-00005-0000 encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Boehringer Ingelheim International GmbH, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente afirma que en este caso “(...) se ha proferido una decisión que carece de sustento jurídico válido, y vulnera el Derecho al debido proceso de mi representada. La anterior afirmación tiene plena justificación jurídica, por cuanto se ha desconocido lo dispuesto por el artículo 36 de la decisión 486 de la Comunidad Andina.”

Por otra parte concluye sobre el Artículo 36 de la Decisión 486 de 2000 que “(...) existen cuatro requisitos para que una solicitud divisional sea aceptada, se le asigne número de radicación, y se le dé trámite:

- *Que se presente durante el trámite de la solicitud.*
- *Que la materia que protege no amplíe la materia de la solicitud inicial.*
- *Que se presenten los documentos necesarios para formar su expediente.*
- *Que se pague la tasa correspondiente.”*

Y afirma que en el caso de la solicitud en estudio “(...) El requisito de la oportunidad en la presentación de la solicitud divisional se cumplió entonces en el presente caso, toda vez que dicha solicitud divisional se presentó ante su Despacho mediante escrito No. 13-183121-00000-0000 del 1 de agosto de 2013 en respuesta a la Resolución No. 36893 emitida en la solicitud parental No. 08-117646. De tal manera que, es claro que la solicitud divisional de la referencia fue oportunamente propuesta;...”

Frente al requisito de no ampliación de materia manifiesta que “(...) en este caso la división de la solicitud propuesta no procede porque se repite materia que fue previamente evaluada, debido a que las reivindicaciones 1 a 25 son exactamente iguales al capítulo reivindicatorio que fue presentado con número radicado 08-117646-00008-0000, el cual fue adjuntado dentro de la respuesta de las oposiciones presentadas y fue estudiado con el oficio No 11228 de 27 de Junio de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:48207

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-183121

2012 afectándose su nivel inventivo” y que “(...) la objeción formulada a la divisional no estuvo sustentada en la ampliación de la materia de invención reivindicada en la misma frente a la solicitud inicial. Por lo tanto, es claro que la materia incluida en la solicitud divisional no es contraria a la normativa aplicable.”

Con respecto a la documentación requerida indica que “(...) el día 1 de agosto de 2013, junto con el formulario de conversión, división, y fusión de solicitudes por medio del cual se solicitó la presente divisional, se presentó el texto completo de la solicitud, y el documento de poder con el cual acredité mi calidad de representante, y ... con lo anterior se tiene que efectivamente en su momento se allegaron a este Despacho todos los documentos necesarios para formar la correspondiente solicitud divisional, dando con ello cumplimiento al tercer requisito”.

En relación con el pago de la tasa afirma que “(...) el día de presentación de la solicitud de división se presentó junto con ésta el recibo de pago N° 13-0073286, acreditando el pago de una suma total de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$450.000) M/Cte., a favor de la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, el cual corresponde a la tasa establecida para el trámite de solicitud de divisional para el presente año 2013. (Resolución N° 173 de 2013 de la Superintendencia de Industria y Comercio) y... el pago de una tasa está justificado en función de una actuación administrativa. De tal manera que, el pago debe bien derivar en la aceptación de la petición del solicitante o en su devolución, con base en un fundamento legal válido y dentro de la órbita de su competencia. Toda vez que la petición se adecúa a la ley, y que su despacho no tiene competencia para rechazar por identidad de materia una solicitud divisional, en el presente caso resulta forzoso para la administración la aceptación de la petición, esto es, aceptar la divisional y darle trámite a la misma.”

Frente a los requisitos de presentación de una solicitud divisional concluye que su solicitud debe ser admitida a trámite porque: “(...) 1) la solicitud inicial aún se encontraba en trámite, 2) la materia contenida en la solicitud divisional no amplió la materia reivindicada en la solicitud inicial, 3) el solicitante allegó los documentos necesarios para formar la correspondiente solicitud divisional, y 4) se pagó la tasa correspondiente al trámite”.

Finalmente indica que este Despacho cometió un grave error “(...) En el presente caso, es evidente que las reivindicaciones 1 a 25 de la solicitud divisional no aceptada SON DIFERENTES a las reivindicaciones originalmente presentadas en el capítulo reivindicatorio con número radicado 08-117646- 00008-0000 contrario a lo que afirma la Resolución 56793, ... en ningún momento las reivindicaciones originales se dirigen a combinaciones de medicamentos que incorporan ciertos inhibidores de DPP IV junto con principios activos específicos. En consecuencia, la afirmación hecha en la Resolución 56793 resulta ser falsa y por consiguiente la argumentación sobre la que se basa la mencionada Resolución no tiene sustento legal alguno.” y concluye que “(...) el examinador al analizar la solicitud divisional de forma apresurada, realiza una conclusión equivocada que en este caso la división de la solicitud propuesta no procede porque se repite materia que fue

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:48207

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-183121

previamente evaluada, debido a que las reivindicaciones 1 a 25 son exactamente iguales al capítulo reivindicatorio que fue presentado con número radicado 08-117646-00008-0000, el cual fue adjuntado dentro de la respuesta de las oposiciones presentadas y fue estudiado con el oficio No 11228 de 27 de Junio de 2012 afectándose su nivel inventivo"). Como se ha demostrado lo relacionado en el capítulo reivindicatorio presentado en la solicitud 13-183121 es diferente a lo relacionado en la solicitud original con número radicado 08-117646-00008-0000. Aún más, la solicitud divisional está basada en la indicación hecha por su Despacho en acciones oficiales en relación a la falta de unidad de invención de la solicitud".

Finalmente la recurrente allega un nuevo capítulo reivindicatorio constituido por 6 reivindicaciones mediante escrito radicado bajo N° 13-183121-00006-0000.

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

En primera instancia respecto al capítulo reivindicatorio radicado mediante escrito N° 13-183121-00006-0000, este Despacho considera que el mismo no puede ser aceptado por cuanto constituye una ampliación a la materia divulgada en la solicitud inicial, puesto que en la solicitud inicial no se ejemplificó una combinación farmacéutica que comprenda como primer principio activo la 1-[(4-metil-quinazolin-2-il)metil]-3-metil-7-(2-butin-1-il)-8-(3-(R)-amino-piperidin-1-il)-xantina (linagliptina) y como segundo principio activo la metformina o el telmisartan, tal y como es ahora reclamada por la recurrente.

Para ilustrar lo referente a la ampliación de la materia a que se hace referencia, este Despacho aclara que la solicitud 08-117646-00000-0000 inicialmente reivindica materia que no puede ser objeto de patente en el país (reclama el uso y algunos métodos de tratamiento que comprenden inhibidores DPP IV) y para subsanar lo anterior, la recurrente presentó una modificación al capítulo reivindicatorio mediante escrito del 11 de enero de 2011 radicado bajo N° 08-117646-00008-0000, en el que se reclama una combinación de medicamentos de un inhibidor de DPP IV de la fórmula (I) junto con otro agente activo y que una vez evaluada la divulgación inicial de la solicitud que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2007/054270 del 03 de mayo de 2007, ésta hace referencia exclusivamente a: inhibidores DPP IV; combinaciones de inhibidores DPP IV con antidiabéticos (sin ejemplificar ninguna combinación específica), activos reductores de lípidos en sangre (Pág. 29, líneas 4 a 20), hipotensores (Págs. 29 y 30, líneas 21 a 33 y 1 a 4) y otros agentes activos (Págs. 30 a 32, líneas 5 a 33 y 1 a 4); usos y métodos de tratamientos en los que se emplean los inhibidores DPP IV o las combinaciones que los comprenden; una composición farmacéutica en donde el único agente activo es un inhibidor DPP IV y el procedimiento de elaboración de la citada composición (Págs. 19 y 20, líneas 26 a 33 y 1 a 9 y Págs. 38 y 39, Ejemplo 11), es decir que contrario a lo manifestado por la recurrente la combinación farmacéutica reclamada no tiene soporte en la solicitud inicial y por lo tanto corresponden a una ampliación de la materia de la solicitud internacional PCT/EP2007/054270. Por lo que este Despacho concluye que la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:48207

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-183121

modificación a la solicitud divisional propuesta incumple con los requisitos de presentación para una modificación de una solicitud en trámite establecidos en el Artículo 34 de la Decisión 486 y en consecuencia considera procedente no aceptar la modificación propuesta para la solicitud divisional.

Con respecto a la oportunidad en la presentación de la solicitud divisional este Despacho aclara que ciertamente la presentación de la solicitud divisional fue oportuna comoquiera que se radicó el 01 de agosto de 2013 y la Resolución 60336 por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se confirma la negación de la patente para la solicitud originaria se expidió el 17 de octubre de 2013, lo que quiere decir que la petición de dividir la solicitud fue dentro del trámite. Así las cosas, en este caso no hay conflicto por razón de la oportunidad para presentar la solicitud divisional.

En relación con el capítulo reivindicatorio en estudio para la solicitud divisional este Despacho aclara que puesto que no es posible aceptar a trámite la modificación propuesta para la solicitud divisional mediante escrito radicado bajo N° 13-183121-00006-0000, le corresponde pronunciarse frente al capítulo reivindicatorio aceptado inmediatamente anterior, es decir, el capítulo reivindicatorio allegado mediante escrito radicado No.13-183121-00000-0000 y sobre el cual esta Oficina reitera que no corresponde a una división real de la materia reclamada en la solicitud originaria 08-117646-00000-0000, puesto que reclama tanto de forma como de fondo la misma materia que fue objeto del examen de patentabilidad mediante Oficio 308 del 22 de enero de 2013.

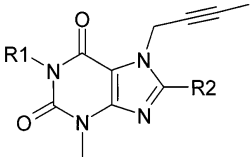
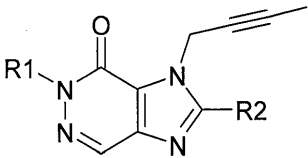
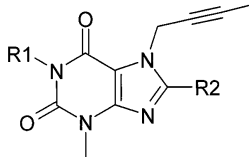
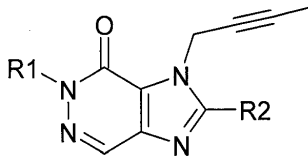
Este Despacho aclara que si bien el artículo 36 de la Decisión 486 de 2000 señala que la *“solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial”*, la presentación nuevamente a examen de un capítulo reivindicatorio que ya fue objeto de estudio de fondo para la solicitud original en la solicitud divisional, es equivalente a una nueva presentación de la solicitud original tal y como se presenta a continuación en el siguiente cuadro comparativo:

Tabla 1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:48207
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-183121

Solicitud 08-117646-00008-0000	Solicitud 13-183121-00000-0000
Reivindicación 10 Una combinación de medicamentos de un inhibidor de DPP IV de la fórmula (I)  o de la fórmula (II)  o una de sus sales, caracterizado porque R1 significa ([1,5]naftiridin-2-il)metilo, (quinazolin-2-il)metilo], (quinoxalin-6-il)metilo, (4-metil-quinazolin-2-il)metilo, 2-ciano-bencilo, (3-ciano-quinolin-2-il)metilo, (3-ciano-piridin-2-il)metilo, (4-metil-pirimidin-2-il)metilo o (4,6-dimetilpirimidin-2-il)metilo y R2 significa 3-(R)-amino-piperidin-1-ilo, (2-amino-2-metil-propil)-metilamino o (2-(S)-amino-propil)-metilamino, con un principio activo seleccionado del grupo de otros antidiabéticos; principios activos que reducen el nivel de azúcar en sangre; principios activos que reducen el nivel de lípidos en la sangre; principios activos que aumentan el nivel de HDL en la sangre; principios activos que reducen la presión sanguínea; y principios activos que están indicados en el tratamiento de la aterosclerosis u obesidad.	Reivindicación 1 Una combinación de medicamentos de un inhibidor de DPP IV de la fórmula (I)  o de la fórmula (II)  o una de sus sales, caracterizado porque R1 significa ([1,5]naftiridin-2-il)metilo, (quinazolin-2-il)metilo], (quinoxalin-6-il)metilo, (4-metil-quinazolin-2-il)metilo, 2-ciano-bencilo, (3-ciano-quinolin-2-il)metilo, (3-ciano-piridin-2-il)metilo, (4-metil-pirimidin-2-il)metilo o (4,6-dimetilpirimidin-2-il)metilo y R2 significa 3-(R)-amino-piperidin-1-ilo, (2-amino-2-metil-propil)-metilamino o (2-(S)-amino-propil)-metilamino, con un principio activo seleccionado del grupo de otros antidiabéticos; principios activos que reducen el nivel de azúcar en sangre; principios activos que reducen el nivel de lípidos en la sangre; principios activos que aumentan el nivel de HDL en la sangre; principios activos que reducen la presión sanguínea; y principios activos que están indicados en el tratamiento de la aterosclerosis u obesidad.

Así las cosas, como quedó comprobado, la materia reclamada en la solicitud divisional ya fue objeto de estudio y, por lo tanto, corresponde a una nueva presentación de la materia que ya fue objeto de estudio de fondo el cual se comunicó mediante Oficio N° 308 del 22 de enero de 2013, sobre la cual este Despacho se pronunció negando la solicitud de patente mediante la Resolución 36893 del 20 de junio de 2013 y, en consecuencia, este Despacho considera que no puede ser aceptada a trámite la solicitud divisional propuesta porque es contraria a los principios que rigen las actuaciones administrativas.

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, a partir del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), en cuanto a solicitudes simultáneamente en tramitación, incluidas las presentadas en la misma fecha, menciona 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*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:48207

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-183121

diferente...” (Pág. 117, párr. 11.10, Regla 64.3). Por lo anterior, no se pueden conceder dos patentes al mismo solicitante para una misma invención, en este caso la de la solicitud objeto de este recurso y la de la solicitud 08-117646-00000-0000, puesto que presentan el mismo objeto de invención que son combinaciones de medicamentos que comprenden un inhibidor de DPP IV y otro agente activo.

Por su parte, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prevé en su artículo 6 como deberes de los particulares, aparte de acatar la constitución y las leyes: *“(…) Ejercer con responsabilidad sus derechos, y en consecuencia abstenerse de reiterar solicitudes evidentemente improcedentes.”*

Ahora, es claro que las solicitudes que resulten de efectuar la división no pueden ampliar la divulgación comprendida en la solicitud inicial (art. 36 Decisión 486). Sin embargo, bien puede suceder que la materia de la solicitud divisional amén de esto no supere las condiciones de patentabilidad por distintas razones que van más allá del mero cumplimiento de la unidad de invención, por ejemplo, constituya materia no patentable, comprenda reivindicaciones que no definan la materia que se desea proteger mediante la patente, que no sean claras y concisas o no estén enteramente sustentadas por la descripción. También puede suceder que con independencia del requisito de novedad, se trate de invenciones que reproduzcan la materia de la solicitud inicial, lo que conllevaría una innecesaria duplicidad de actividades de búsqueda y examen sobre materia ya examinada y la que indudablemente no puede ser objeto de doble protección mediante patente dado el carácter exclusivo y excluyente de este derecho.

Por otra parte, en cuanto tiene que ver con que *“el pago de una tasa está justificado en función de una actuación administrativa. De tal manera que el pago debe bien derivar en la aceptación de la petición del solicitante o en su devolución, ...”*, es claro que en este caso el proceder a rechazar la solicitud divisional en cuestión implicó un estudio técnico de su contenido con tal de verificar la repetición de materia, de suerte que los efectos pagados se causaron y, por tanto, no procede devolución alguna. Considera la Corte Constitucional al respecto que *“indudablemente una de las características principales de la tasa es la prestación efectiva del servicio al usuario, pero de manera alguna puede pensarse que de su pago se desprende necesariamente el logro de un provecho para el contribuyente, pues el beneficio efectivo de la tasa no puede ser considerado como elemento típico del tributo. Lo que causa la obligación tributaria es la específica actuación pública demandada, independientemente de que las consecuencias le sean favorables o no al solicitante...”* (Sentencia C-600 de 1996).

Asimismo este Despacho considera que contrario a lo afirmado por la recurrente la no aceptación a trámite de una solicitud divisional que reclama materia que ya fue objeto de estudio de ninguna manera puede ser considerada como una violación al debido proceso, toda vez que dicha materia ya fue estudiada por este Despacho. Por lo anterior los argumentos de la recurrente en este sentido carecen de validez.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:48207

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-183121

En conclusión, a la fecha de hoy, la materia de esta solicitud ya fue objeto de repetidos exámenes de manera que no resulta procedente un nuevo examen, en consecuencia no hay lugar a continuar con el trámite respecto de esta misma materia.

Por lo anteriormente señalado no se haya mérito para revocar la decisión impugnada, en consecuencia, se

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución N° 56793 del 27 de septiembre de 2013, por medio de la cual se rechazó una solicitud divisional.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Boehringer Ingelheim International GmbH en calidad de solicitante y a las sociedades Lafrancol S.A.S y Procaps S.A en calidad de opositoras, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 05 Ago 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, cavelier@cavelier.com

Doctor(a)

CIELO ANGELA PEÑA RODRIGUEZ, cpenna@cimarcabogados.com

Doctor(a)

TITO NOE PARRA MURILLO, TPARRA@LAFRANCOL.COM

Elaboró: Lenin Roberto Guerrero
Revisó: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Aprobó: José Luis Londoño Fernández