

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:78930

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-053683

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 34 del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 38466 del 27 de junio de 2013, esta Superintendencia resolvió rechazar una división de solicitud presentada en relación con la solicitud inicialmente radicada como 10-019969 por contener la misma materia reivindicada en esta.

SEGUNDO: Que a la mencionada solicitud, resultado de la división, se le asignó el número de radicación No. 13-053683-00000-0000.

TERCERO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 12 de agosto de 2013 con el No. 13-053683-00005-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LTD interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta que la decisión que impugna carece de sustento jurídico válido y vulnera el debido proceso a su representada, por cuanto *“se ha desconocido lo dispuesto por el artículo 36 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina,...”*

Luego de transcribir el artículo 36 de la Decisión 486, establece la recurrente que *“existen cuatro requisitos para que una solicitud divisional sea aceptada, se le asigne número de radicación, y se le dé trámite:...”*

Tales requisitos son, en su opinión, que se presente durante el trámite de la solicitud, que la materia que protege no amplíe la materia de la solicitud inicial, que se alleguen los documentos necesarios para formar el expediente y que se pague la tasa correspondiente.

Respecto de la presentación de la solicitud divisional durante el trámite de la solicitud inicial u originaria, manifiesta que *“La ley aplicable establece un límite temporal para solicitar la división de una solicitud de patente, esto es, que la misma sea presentada ‘en cualquier momento del trámite’. Por lo cual se debe entender que una solicitud divisional es presentada oportunamente siempre que la misma se encuentre en trámite. Una solicitud de patente se encuentra en trámite desde la fecha en que es presentada... y hasta la fecha en la cual esta entidad*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:78930

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-053683

profiere una decisión final otorgando la patente o confirmando su negativa, al resolver el recurso de reposición correspondiente. En virtud de lo anterior, cabe resaltar que incluso los casos en los cuales la solicitud de patente es negada por la Superintendencia..., y el solicitante ha recurrido esta decisión mediante recurso oportunamente interpuesto, el trámite de dicho recurso forma parte del trámite de la solicitud de patente, el cual culmina al momento de proferirse una decisión en relación con el recurso de reposición agotando con ello la vía gubernativa.”

Concluye en esta parte, anotando que “El requisito de la oportunidad en la presentación de la solicitud divisional se cumplió entonces en el presente caso, como textualmente lo reconoce su Despacho en el considerando CUARTO de la resolución acá impugnada:...”

Considera, además, que “la objeción formulada a la divisional estuvo sustentada en la identidad de materia y no ampliación de la misma frente a la solicitud inicial...” y añade que “limitada como está la competencia de la Administración a aquello que le está expresamente permitido, el rechazo de una solicitud divisional con base en que la misma tiene una materia idéntica a la solicitud inicial viola el artículo 6º de la Constitución por exceder la competencia dada en el artículo 36 de la Decisión 486.”

Señala adicionalmente que “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.”

Frente al pago de la tasa correspondiente, manifiesta la recurrente 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,...”

Finalmente, establece que “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.”

CUARTO: 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.

En primer término, con referencia al argumento según el cual “se debe entender que una solicitud divisional es presentada oportunamente siempre que la misma se encuentre en trámite. Una solicitud de patente se encuentra en trámite desde

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:78930

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-053683

la fecha en que es presentada... y hasta la fecha en la cual esta entidad profiere una decisión final otorgando la patente o confirmando su negativa, al resolver el recurso de reposición correspondiente. En virtud de lo anterior, cabe resaltar que incluso los casos en los cuales la solicitud de patente es negada por la Superintendencia..., y el solicitante ha recurrido esta decisión mediante recurso oportunamente interpuesto, el trámite de dicho recurso forma parte del trámite de la solicitud de patente,...” resulta de la mayor importancia hacer algunas precisiones, así:

Teniendo en cuenta que efectivamente la presentación de la solicitud divisional fue oportuna comoquiera que se radicó el 18 de marzo de 2013 y la decisión de denegar la patente se expidió el 29 de abril 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.

Por otra parte cabe destacar que según el artículo 36 antes citado: “(...) 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...” (Subraya de la Oficina) de donde se infiere que es la afectación del requisito de unidad de invención la que motiva una división de la solicitud.

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 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.

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, comprendan 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:78930

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-053683

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.

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 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 10-019969-00000-0000, puesto que presentan el mismo objeto de invención como es ‘Preparación sólida que contiene alogliptina y clorhidrato de metformina’.

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.”*

Finalmente, 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).

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:78930

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-053683

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO : Confirmar la decisión contenida en la Resolución 38466 del 27 de junio de 2013 por medio de la cual se rechazó una división de solicitud.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante TAKEGA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED y a las sociedades opositoras GYNOPHARM SAS y LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO S.A. LAFRANCOL S.A., entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 17 Dic 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
cavelier@cavelier.com

Doctor(a)
ELIANA ISAURA MORENO BOHORQUEZ
negocios@optimum-co.com

Doctor(a)
TITO NOE PARRA MURILLO
TPARRA@LAFRANCOL.COM

Elaboró: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez