

LLOREDA CAMACHO & CO.

ABOGADOS

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-082234- -00004-0000

Fecha: 2014-11-28 16:30:58 Dep. 2020 DIR.NUEVASOR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 6

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Trámite: 11
Evento: 379
Actuación: 412

Re: PI.-**ABBVIE, INC.**-Solicitud de Patente de Invención para "**PROTEINAS DE UNIÓN A IL-17**".-Clase **A61K39/00**.-Expediente número **14-082.234.-**

Ref: **SOLICITUD REVOCATORIA DIRECTA**

Yo, **ALICIA LLOREDA RICAURTE**, mayor, vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número 39.690.713 de Usaquén, Representante Legal en Bogotá para todos los asuntos relacionados con la Propiedad Industrial de la sociedad **ABBVIE, INC.** organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América y domiciliada en North Chicago, Estado de Illinois, Estados Unidos de América, de la manera más atenta presento **SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA** de la Resolución Número **61498** dictada por el señor Superintendente de Industria y Comercio, el 14 de Octubre de 2014 y notificada por fijación en lista el 21 de Octubre de 2014, por medio de la cual se rechazó la solicitud divisional que se tramita en el expediente de la referencia. Lo anterior, con base en el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y en los siguientes:

I. HECHOS

1. El 25 de Agosto de 2011 se radico ante la SIC solicitud de patente para la invención denominada **PROTEINAS DE UNIÓN A IL-17**", a la cual se le asignó el expediente No. 11-108.934.
2. En virtud del artículo 45 de la Decisión Andina 486, 2000 ese Despacho emitió el Oficio No. 216 el pasado 21 de Enero de 2014, mediante el cual notificó al solicitante objeciones de claridad y nivel inventivo de la solicitud.
3. Como respuesta al mencionado concepto técnico y estando dentro el término para hacerlo, el solicitante presentó respuesta a las objeciones realizadas de la siguiente manera:

i) Modificó el capítulo reivindicatorio original el cual constaba de 201 reivindicaciones, quedando así un capítulo reivindicatorio de **61** reivindicaciones el cual corresponde a las reivindicaciones 134, 136, 138 a 140, 151, 155 a 160, 163 a 176, 182 a 184, 188 a 190, 193 y 194 originalmente presentadas

ii) Presento una solicitud divisional con un nuevo capítulo reivindicatorio el cual consta de **64** reivindicaciones, las cuales corresponden a las reivindicaciones 70 a 133 originalmente presentadas.

La anterior modificación fue decidida por el solicitante, teniendo en cuenta el contenido de la Opinión Escrita emitida durante la Fase Internacional de la correspondiente solicitud PCT/US2010/026424, en la cual se menciona que la presente solicitud cuenta con 3 grupos inventivos diferentes a saber:

- Grupo I: Reivindicaciones 1-69;
- Grupo II: Reivindicaciones 70-133; y
- Grupo III: Reivindicaciones 134-201

En vista de eso, el solicitante decidió, dejar en la solicitud original el Grupo inventivo III, en el cual cancelo algunas para superar las objeciones y presentar una divisional con el Grupo inventivo II.

En este sentido, si bien el examinador no hace objeciones de unidad de invención, el solicitante con el fin de superar las objeciones de claridad y además presentar de manera más clara el objeto de la invención, procedió a dividir la misma dejando dos grupos inventivos diferentes en cada solicitud.

Es así como, no existe solapamiento de materia entre la presente solicitud divisional y la solicitud parental, y además esta es la clásica división de solicitud que siempre hemos conocido y la cual cumple con todos los requisitos para ser aceptada.

Teniendo en cuenta lo anterior, amablemente solicitamos a su Despacho se revisen los fundamentos en los cuales se basó el rechazo de la presente solicitud divisional, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

II. CONSIDERACIONES

i) **El solicitante de una patente se encuentra facultado para dividir su solicitud de manera voluntaria en cualquier momento del trámite.**

El artículo 36 de la Decisión 486, 2000, establece que *"el 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...” (Resaltado fuera del texto).

De la norma citada, queda claro que el solicitante “PODRA EN CUALQUIER MOMENTO DEL TRAMITE DIVIDIR SU SOLICITUD”. Así, las cosas, en el presente caso el solicitante ha decidió dividir su solicitud, como respuesta a la objeciones hechas por el examinador dentro de la solicitud original. Es así como la divisional ha sido presentada dentro de la oportunidad legal correspondiente, esto es, estando aún en trámite la solicitud, para que la misma sea aceptada por ese Despacho.

Esta división, ha sido la clásica forma de dividir una solicitud de patente, la cual se hace durante el trámite y como respuesta a un requerimiento de artículo 45, en el cual si bien no se hacen objeciones expresas de falta de unidad de invención, es el momento en el cual el solicitante ve oportuno dividir la materia separando así los grupos inventivos contenidos en la solicitud, razón por la cual la divisional en mención debe ser aceptada a trámite

ii) La solicitud divisional presentada cumple con todo los requisitos requeridos por la Ley para ser aceptada.

La solicitud divisional de la referencia fue rechazada con base en que la solicitud fraccionaria contiene la misma materia de la solicitud inicial, la cual ya fue objeto de estudio mediante Oficio 216 del 21 de enero de 2014. En consecuencia, y de acuerdo con la el examinador, carece de objeto un nuevo estudio de patentabilidad.

Sin embargo, la norma en ninguna parte establece que lo anterior, ya sea una de las causales para el rechazo de una divisional. Es así como de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.2.2.3 del Capítulo primero del Título décimo de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio establece:

"Quien desee presentar una petición para tramitar una conversión, división o fusión de una solicitud deberá diligenciar y radicar el Formulario de Conversión, División y Fusión de Solicitudes, Formato PI02-F05, que corresponde al Anexo 6.14 de esta Circular.

La tasa para la conversión, fusión o división de una solicitud se causará independientemente de la razón que motive la iniciativa del solicitante.

Así mismo, ese Despacho en el Concepto No. 08058560 del 21 de agosto de 2008, también ha establecido los requisitos para que una divisional sea aceptada, y ningún momento se establece que la divisional pueda ser rechazada porque la materia ya fue objeto de estudio en la solicitud original.

Así las cosas, de acuerdo a lo establecido por la ley y ese Despacho, los requisitos para que una divisional sea aceptada a trámite y sea estudiada de fondo son:

- Solicitar la división en cualquier momento del trámite
- No ampliar la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial.
- Diligenciar y radicar el Formulario de Conversión, División y Fusión de Solicitudes, Formato PI02-F05
- Aportar el recibo de pago de la tasa establecida
- Las reivindicaciones de la solicitud original o madre deberían estar claramente delimitadas a una sola invención y las reivindicaciones de la solicitud fraccionaria, están delimitadas a materia no reclamada en la solicitud original.

Teniendo en cuenta lo anterior y respecto a este último punto, es importante aclarar, que aún si las reivindicaciones de la divisional presentaran solapamiento de materia con la solicitud original, esto NO es motivo para rechazar la divisional, y menos decir que la materia ya fue estudiada. En este caso, se debería hacer un estudio de fondo y comunicar esto al solicitante, dándole la oportunidad de contestar las objeciones y poder superar cualquier solapamiento que se presente con la solicitud original.

En todo caso, en este caso particular, es más que claro que las reivindicaciones de la solicitud original están delimitadas a un grupo inventivo el cual consta de 61 reivindicaciones, y la divisional a otro completamente diferente y delimitado el cual consta de 64 reivindicaciones y que se refiere a materia no reclamada en la solicitud original.

Así las cosas, considerando que todos los requisitos de forma y fondo fueron satisfechos por completo, resulta incomprensible que ese Despacho haya rechazado la solicitud divisional presentada por mi representada el pasado 15 de Abril de 2014, y que no le haya realizado el estudio de fondo requerido en relación con la patentabilidad de la misma.

iii) El capítulo reivindicatorio de La solicitud divisional es diferente al capítulo reivindicatorio de la solicitud original

Tal como lo hemos venido señalando a lo largo del presente escrito, el capítulo reivindicatorio presentado en la divisional es diferente la capítulo que se encuentra presentado en la solicitud original.

A este respecto, me permito manifestar que en el momento de presentar la solicitud divisional en cuestión, la intención del Solicitante no fue otra que dividir la materia inicialmente presentada en dos solicitudes fraccionarias, facultad otorgada por el artículo 36 de la Decisión 48, 2000.

Es así como, en respuesta al requerimiento de artículo 45 emitido dentro del trámite de la solicitud original, y estando dentro el término para hacerlo, el solicitante presentó respuesta a las objeciones realizadas: i) Modificando el capítulo reivindicatorio original el cual constaba de 201 reivindicaciones, quedando así un capítulo reivindicatorio de **61** reivindicaciones el cual corresponde a las reivindicaciones 134, 136, 138 a 140, 151, 155 a 160, 163 a 176, 182 a 184, 188 a 190, 193 y 194 originalmente presentadas; ii) Presentando una solicitud divisional con un nuevo capítulo reivindicatorio el cual consta de **64** reivindicaciones, las cuales corresponden a las reivindicaciones 70 a 133 originalmente presentadas.

En vista de esto, y tal como se explicó anteriormente en el acápite de los hechos, el solicitante decidió, dejar en la solicitud original el Grupo inventivo III, en el cual y presentar una divisional con el Grupo inventivo II.

En este sentido, es claro que la solicitud divisional 14-082.234 está dirigida a reclamar materia diferente y que no se encuentra contenida en la solicitud original, razón por la cual no existe un solapamiento de materia y en consecuencia no estaríamos frente a un eventual doble patentamiento.

En cualquier caso, tal como lo mencionamos anteriormente, si se llegara a presentar un solapamiento de materia, esto también debe ser comunicado al solicitante dentro del estudio de fondo de la divisional, y se le debe dar la oportunidad para controvertir dicha objeción.

iv) La solicitud divisional fue rechazada, sin que la misma fuera objeto de un estudio de fondo por parte de la SIC

Como ya se señaló anteriormente, dentro de la Resolución Número **61498** emitida por la SIC en relación con la solicitud divisional No. 14-082.234, esa Entidad resolvió rechazar la divisional, debido a que el capítulo reivindicatorio, presentado con dicha divisional ya fue objeto de un estudio de fondo por parte de esa Autoridad en la solicitud original.

Sin embargo, como ya se explicó anteriormente la solicitud divisional fue presentada de acuerdo a lo establecido en la norma aplicable para ello, a saber el

artículo 36 de la decisión 486, 2000, cumpliendo los requisitos de forma y de fondo tal como se expone a continuación:

- La solicitud divisional fue presentada el 15 de Abril de 2014, dentro el trámite de la solicitud original, de manera oportuna y pagando la tasa oficial correspondiente con un capítulo reivindicatorio de 64 reivindicaciones.

- Posteriormente sin ningún estudio de fondo, ese Despacho emitió la Resolución Número **61498** alegando el rechazo de la divisional, argumentando que la materia de la divisional, corresponde a la misma materia de la solicitud original, y en consecuencia que la misma ya había sido estudiada mediante Oficio 216 del 21 de enero de 2014.

Así, las cosas, a pesar de que mi representada presentó la solicitud divisional con el lleno de los requisitos exigidos por la ley, y que además, presentó un capítulo reivindicatorio el cual fue extraído de la solicitud original y que no se solapa con la misma, se emitió el rechazo de la divisional, y no se admitió a trámite la divisional en cuestión.

Lo anterior, se encuentra en contravía de lo establecido en la normatividad pertinente y además en contra del espíritu de las divisionales, toda vez que la división de materia llevada a cabo por el solicitante en el presente caso, es la clásica división en donde se saca un grupo de reivindicaciones que además corresponde a un grupo inventivo independiente, y se deja en la solicitud original otro grupo inventivo sin que se solape materia de ninguna manera.

En este sentido, a continuación se señalan las razones por las que la presente solicitud divisional debe ser aceptada y objeto de un estudio de fondo:

a) El rechazo de la solicitud divisional va en contra del artículo 36 de la Decisión 486, 2000:

El artículo 36 de la Decisión 486 de 2000 establece lo siguiente:

"Artículo 36.- El 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 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.

En caso de haberse invocado prioridades múltiples o parciales, el solicitante o la oficina nacional competente, indicará la fecha o fechas de prioridad que corresponda a las materias que deberán quedar cubiertas por cada una de las solicitudes fraccionarias."

De acuerdo a lo anterior, la Decisión 486 establece que el único requisito para que una solicitud divisional no sea aceptada, es que dicha división implique una ampliación de la materia que fue divulgada inicialmente.

Así las cosas, el capítulo reivindicatorio presentado con la solicitud divisional cumple a cabalidad con los requisitos del artículo 36 de la Decisión 486, toda vez que no amplía la materia inicialmente divulgada y además tiene pleno soporte en la descripción.

Adicional a lo anterior, la solicitud divisional fue presentada de acuerdo a lo establecido en la norma cumpliendo los requisitos de forma, presentándose de manera oportuna dentro el trámite de la solicitud original, y pagando la tasa oficial correspondiente a un capítulo reivindicatorio de 18 reivindicaciones.

Sin embargo, sin ningún estudio de fondo, la SIC emitió la Resolución No. **61498** alegando el rechazo de la divisional, argumentando que la solicitud fraccionaria contiene la misma materia del capítulo reivindicatorio inicialmente presentado para la solicitud parental.

Así, las cosas, a pesar de que el Solicitante presentó la solicitud divisional con el lleno de los requisitos exigidos por la ley, y que además, presento un capítulo reivindicatorio que no amplía la materia inicialmente divulgada y tiene pleno sustento en la descripción, la SIC no admitió a trámite la divisional en cuestión, desconociendo, que el único requisito para rechazar una divisional, es que la misma amplíe la materia revelada en la solicitud parental.

b) El rechazo de la solicitud divisional va en contra de los lineamientos propios de la SIC, establecidos en la "Guía para examen de solicitudes de patente y modelo de utilidad":

Al respecto del examen de solicitudes divisionales, la "Guía para examen de solicitudes de patente y modelo de utilidad" establece lo siguiente:

"... el examinador debe verificar si se presentaron solicitudes fraccionarias. En caso afirmativo, debe asegurarse que ninguna de las fraccionarias implique una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud parental.

Si las fraccionarias presentadas implican una ampliación de la materia contenida en la solicitud parental, y por lo tanto, no pueden aceptarse para examen, el examinador debe indicar concretamente cuáles son los elementos que amplían materia.

*Debe analizar las solicitudes fraccionarias junto con la solicitud parental para identificar si después de la división se mantiene materia superpuesta. Si las solicitudes fraccionarias no están bien presentadas porque haya materia que esta reivindicada en más de una de ellas (materia superpuesta) **se aceptarán todas para examen**; sin embargo en el examen de cada una de las fraccionarias se requerirá la corrección del error, es decir que se retire esa materia de una de ellas y se deje solo en la otra. Esto quiere decir que el estudio de cada una las fraccionarias deberá efectuarse de manera simultánea".¹*
(Resaltado fuera del texto).

Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Guía, de igual forma que lo contenido en la norma, el único requisito para que una divisional no se acepte a estudio es porque la misma implique una ampliación de la materia reivindicada en la solicitud inicial.

Así mismo, de acuerdo a la Guía, es claro que en caso de que exista solapamiento de materia, y la solicitud divisional reclame materia que se encuentre contenida en la solicitud original, ese Despacho **deberá aceptar a examen la divisional** y requerir al solicitante dentro de dicho trámite para que corrija esta superposición de materia. Esto por supuesto se entiende deberá hacerse mediante un requerimiento de artículo 45, y no mediante una resolución de rechazo como se hizo en el presente caso.

Así las cosas, si el examinador considera que la materia reclamada en la divisional se encuentra comprendida en la solicitud parental, tal como lo afirma dentro del presente caso y que la materia ya fue objeto de estudio, no es procedente un rechazo de la divisional por parte de la SIC, sino que la misma debe ser aceptada a

¹ Guía para examen de solicitudes de patente y modelo de utilidad. (2012) Superintendencia de Industria y Comercio. Sección 2.1.8 pagina 26.

trámite para que se emita un requerimiento en el cual se informe al solicitante sobre el solapamiento de materia y así mismo éste tenga la oportunidad de superar la mencionada objeción.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es claro que a la divisional presentada bajo el número de expediente No. 14-082.234, se le ha debido dar el trámite correspondiente como a cualquier solicitud de patente, haciéndole un estudio de fondo que permitiera al solicitante tener la oportunidad de responder cualquier objeción a la patentabilidad que el examinador pudiera tener.

Complementando lo anterior, es absurdo rechazar una divisional y no darle el trámite ni hacer el estudio correspondiente, porque supuestamente el capítulo reivindicatorio de la misma “...**contiene la misma materia de la solicitud inicial...**”, toda vez que esto desvirtuaría la naturaleza y el espíritu de las divisionales, pues es claro que cualquier solicitud que se divida, y que ya haya sido objeto de un estudio previo por parte del examinador, puede ser rechazada con base en que el capítulo reivindicatorio “ya se estudió”, teniendo en cuenta que el capítulo inicial del cual se originan dos o más solicitudes fraccionarias, lógicamente ya fue objeto de un estudio previo. Esto, de ninguna manera significa que la solicitud divisional en la cual se presenta un capítulo reivindicatorio cuyo soporte por supuesto es el texto de la solicitud original (descripción y reivindicaciones), no pueda ser también estudiado y que se revisen los requisitos de patentabilidad, pues si esto fuera así, ninguna divisional podría ser aceptada y no existiría dicha figura tal como se encuentra contemplada en el artículo 36 de la Decisión 486 de 2000.

c) El rechazo de la solicitud divisional va en contra del derecho al debido proceso y el derecho de defensa:

Para finalizar, el hecho que ese Despacho haya negado a mi representada la posibilidad de que se hiciera un estudio de fondo en relación con la patentabilidad de la solicitud divisional, trámite que se debe dar a cualquier divisional, es una clara violación del derecho al debido proceso, contemplado en el artículo 29 de nuestra Constitución Política, la cual establece que el derecho al debido proceso es un derecho fundamental que se debe aplicar tanto a las actuaciones judiciales como a las administrativas.

De igual forma, el Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo, establece que una de las finalidades de las autoridades administrativas (en este caso la SIC) es garantizar dentro de los procedimientos administrativos el principio del debido proceso y en virtud de este el derecho a una defensa:

Artículo 3: "...1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la Ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción..." (Resaltado fuera del texto).

Así las cosas, queda claro que el hecho de que la presente solicitud divisional haya sido rechazada, sin la posibilidad de que se le haya aceptado a trámite y se le haya hecho un estudio de fondo en relación con la patentabilidad de la misma, vulnera el derecho al debido proceso y al derecho de defensa, toda vez que el solicitante no tuvo la oportunidad de controvertir con argumentos de fondo las objeciones que se pudieran tener en relación con los méritos de la solicitud, sino que ahora debe solicitar la aceptación de la misma mediante este recurso, con el fin de que se revoque un rechazo que no está sustentado en la ley.

En el caso en cuestión, los requisitos específicos para aceptar el trámite de una divisional son claros y fueron cumplidos a cabalidad por parte de mi representada, razón por la cual ese Despacho ha debido admitirla a trámite y hacer el estudio de fondo correspondiente, manteniendo así el espíritu del debido proceso, y del derecho de defensa, dando la oportunidad al solicitante de dar respuesta a las objeciones de fondo y obtener una decisión fundamentada en relación con la patentabilidad de la misma. Sin embargo, el hecho de haber rechazado la divisional tal como lo hizo es una clara violación de los derechos antes mencionados.

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, de la manera más respetuosa solicitamos a ese Despacho lo siguiente:

III. PETICIÓN

Respetuosamente solicitó a ese Despacho revisar nuevamente el caso de la referencia y en consecuencia revocar la Resolución Número **61498** a la luz de los argumentos presentados, con el fin de que se acepte para estudio la presente divisional y se le dé el trámite correspondiente.

IV. PODER

En este punto me permito mencionar ante ese Despacho que el documento que acredita mi calidad de Representante Legal en Bogotá para asuntos relativos a la Propiedad Industrial de la sociedad peticionaria fue allegado junto con la solicitud divisional presentada el 15 de Abril de 2014.

V. DOMICILIO

Mi dirección es Calle 72 No. 5-83, Piso 6º, Bogotá D.C.

Del Señor Superintendente,



ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215