

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2019/0002920

Solicitud de Patente de Invención titulada: “DISEÑOS CSI-RS BASADOS EN CDM8 PARA MIMO”

Solicitante: TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)

Nuestra Ref.: P2019/2000014

MEMORIAL DE ALCANCE PAGO EXAMEN DE PATENTABILIDAD
SOLICITUD DE PPH

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, presento este memorial con el fin de dar alcance al pago de examen de patentabilidad realizado a través del Recibo de pago No. 19-53564 de fecha 28 de junio de 2019, y presentar formalmente solicitud de PPH en el caso de la referencia, junto con los siguientes comentarios.

1. En primer lugar, presento junto con este memorial una solicitud de PPH para el caso de la referencia, en el marco del Procedimiento Acelerado de Patentes entre la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Oficina Europea de Patentes (EPO) utilizando los resultados favorables expedidos por la EPO en la contraparte europea de la solicitud de la referencia.

Ahora bien, a través del documento denominado “*Procedimiento para presentar una solicitud de participación ante la SIC en el Programa Piloto del “Procedimiento Acelerado de Patentes” (en adelante PPH por sus siglas en inglés) entre la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Oficina Europea de Patentes (EPO)*”¹, la SIC ofrece una guía formal sobre la aplicación del convenio PPH suscrito con la EPO (en adelante simplemente referida como la Guía).

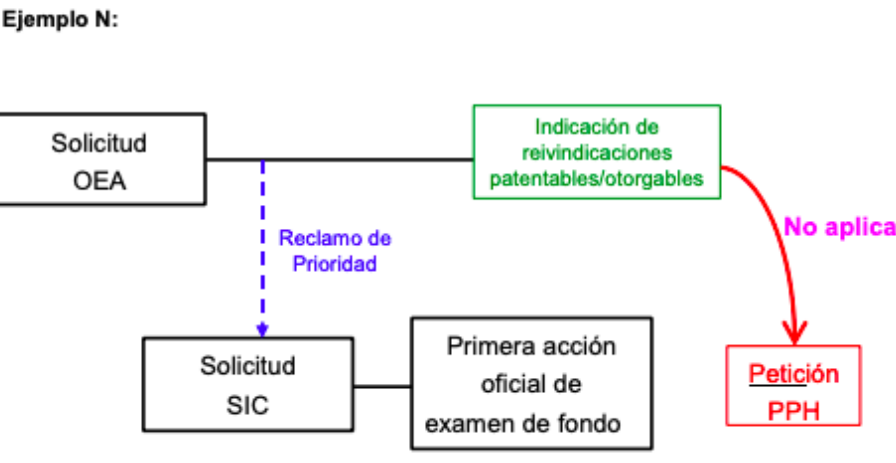
¹ Disponible para consulta en: <https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Guia-de-Colombia-PPH-EPO-2.pdf>

Concretamente, la Guía define el procedimiento aplicable y los requisitos que debe cumplir un solicitante a efectos de acceder en Colombia a los múltiples beneficios derivados del PPH suscrito con Europa; siendo éstos, requisitos que varían dependiendo de si la solicitud se realiza utilizando como base resultados nacionales de la EPO (referidos en la Guía bajo el título “Parte I”), o si se realiza utilizando documentos internacionales provenientes del PCT, que hayan sido expedidos por la EPO en su calidad de Autoridad Internacional de Búsqueda o de Autoridad Internacional de Examen (referidos en la Guía bajo el título “Parte II”).

Sobre la oportunidad temporal para presentar la solicitud PPH, la Parte I de la Guía² es clara en establecer que tal solicitud puede ser presentada **hasta antes que la SIC haya notificado el examen de fondo de la solicitud de patente al momento de presentar la solicitud para participar en el programa piloto del PPH**, como sigue:

“(e) Que la SIC no haya notificado el examen de fondo de la solicitud de patente al momento de presentar la solicitud para participar en el programa piloto del PPH (el ejemplo se proporciona en el ANEXO I, figura N)”³ (...)

ANEXO I
(...)



4

En consonancia con lo anterior, **la Guía NO establece** que dicha solicitud para participar en el PPH se presente junto con la solicitud de examen, o que esta última se haga previamente, pues solo establece que la solicitud colombiana se haya publicado y que se haya surtido el periodo de oposiciones (requisito (e)).

² Que para el caso de la referencia, es la que resulta necesario analizar.
³ Procedimiento para presentar una solicitud de participación ante la SIC en el Programa Piloto del “Procedimiento Acelerado de Patentes” (en adelante PPH por sus siglas en inglés) entre la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Oficina Europea de Patentes (EPO). Página 3.
⁴ Ibídem, página 17.

De conformidad con lo anterior, es claro que el único límite temporal que existe para presentar solicitudes PPH bajo el convenio suscrito con la EPO, consiste en que el examen de fondo no haya sido notificado al momento de la solicitud PPH ante la SIC; lo cual cobra sentido si se tiene en cuenta que la finalidad del Convenio no es otra que procurar el aceleramiento del trámite utilizando exámenes de fondo favorables o concesiones emitidos por la EPO, siendo éste un **objetivo que solamente deviene imposible cuando la SIC ha notificado la emisión de su propio examen de fondo frente a una solicitud de patente.**

En este sentido, vale la pena tener en cuenta que **en anteriores oportunidades la SIC ha admitido solicitudes PPH presentadas con posterioridad a la solicitud de examen de fondo,** entre las que destacan las que se relacionan en el siguiente cuadro:

Solicitudes PPH presentadas con posterioridad a la Solicitud de Examen de Fondo				
Invención	Expediente No.	Fecha de solicitud examen de fondo	Fecha de solicitud PPH	Estatus
Compuesto de pirazol-amida y sus usos farmacéuticos	15-245.546	2016-08-19	2016-09-04	<u>Concedida</u> Resolución No. 74558 del 31 de octubre de 2016 ⁵
Amino-heteroaril-benzamidas y sus composiciones farmacéuticas	16-107.619	2016-12-13	2017-05-05	<u>Concedida</u> Resolución No. 6959 del 5 de febrero de 2018.

Así, es absolutamente claro que el solicitante se encuentra facultado para presentar una solicitud PPH con posterioridad a la fecha en que se solicita el examen.

2. En atención a las consideraciones previamente indicadas, solicito respetuosamente que se acepte la solicitud PPH que se anexa al presente memorial y, en consecuencia, se sirva tener en cuenta los documentos allí relacionados para valorar la patentabilidad de la solicitud de la referencia.

⁵ De hecho, vale la pena señalar que en la Resolución No. 74558 del 31 de octubre de 2016, la SIC resolvió un caso similar al presente en el que la solicitud PPH fue presentada con posterioridad a la solicitud y pago del examen de fondo y, sobre el particular, manifestó implícitamente que dicha forma de proceder cumple con los requisitos señalados en la Circular Única de la entidad y particularmente con lo dispuesto en el artículo 1.2.2.5.1 de la Resolución No. 54093 del 2018 de septiembre de 2012, siendo este el mismo fundamento que utilizó en el caso de la referencia para alegar supuesta extemporaneidad de la solicitud PPH: “**TERCERO: Que dando cumplimiento a los requisitos señalados en el numeral 1.2.2.5.2.1 de la Resolución N°54093 del 18 de septiembre de 2012, que están particularmente referidos al reconocimiento de los resultados de exámenes de patentabilidad a solicitudes extranjeras, la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 15245546 del 4 de septiembre de 2016, allegó el examen de patentabilidad efectuado por la Oficina de Propiedad Industrial de los Estados Unidos de América (USPTO), reconocida por el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) como autoridad de búsqueda y examen, cumpliendo con lo establecido en los numerales 1.2.1.1 y siguientes del título X de la Circular Única**”. (Énfasis y subrayado fuera de texto).

Que, en caso de no acceder a la anterior solicitud, la SIC se sirva tener como pruebas de patentabilidad de la invención los documentos anexos al presente memorial de alcance, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295 del C. S. de la J.

Anexos:

- Formulario de Solicitud de PPH
- Capítulo Reivindicatorio Modificado
- Patente concedida en Europa No. EP3520307B1 con reivindicaciones concedidas
- Tabla Comparativa de Reivindicaciones EP vs CO
- Lista de referencias citadas por el Examinador
- Copia de las acciones oficiales emitidas por la EPO relevantes para la patentabilidad