

Señores

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

E. S. D.

**Re: Solicitud divisional de la solicitud parental tramitada bajo el Expediente No. NC2019/0003327, en relación con la Patente de Invención titulada por la SIC como: “MÉTODO, SISTEMA Y APARATO PARA HABILITAR NUMEROLOGÍAS MÚLTIPLES EN UNA RED”
Titular: TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
Nuestra Ref.: P2019-200011A**

MEMORIAL ACLARATORIO

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de apoderado de la sociedad **TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)** (en adelante simplemente referido como **ERICSSON**), respetuosamente presento **MEMORIAL ACLARATORIO** sobre la solicitud divisional de patente presentada por ERICSSON en relación con la solicitud parental titulada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) como “*MÉTODO, SISTEMA Y APARATO PARA HABILITAR NUMEROLOGÍAS MÚLTIPLES EN UNA RED*”, tramitada bajo el Expediente No. NC2019/0003327, con el objetivo de que el Despacho tenga en cuenta las consideraciones que aquí se plasman y, en consecuencia, resuelva de manera favorable la solicitud divisional que se presenta.

1. ANTECEDENTES

1.1. Mediante escrito presentado por ERICSSON el 3 de abril de 2019, bajo el expediente No. NC2019/0003327, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “*NUMEROLOGÍAS MÚLTIPLES EN UNA RED*”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/SE2016/051083 del 3 de noviembre de 2016, conformada inicialmente por un capítulo reivindicatorio de 20 reivindicaciones (en adelante simplemente referida como la Solicitud Parental).

1.2. El 26 de abril de 2019, mi representada presentó un capítulo reivindicatorio modificado compuesto por 11 reivindicaciones, remplazando así en su totalidad el pliego reivindicatorio inicialmente presentado el 3 de abril de 2019 frente a la Solicitud Parental.

1.3. La Solicitud Parental surtió todo su trámite de forma, hasta ser publicada el 19 de junio de 2019, sin que posteriormente se hubiesen presentado oposiciones por parte de terceros.

1.4. El 14 de agosto de 2019, con fundamento en la concesión obtenida para la contraparte tramitada bajo la Solicitud Europea No. 16801872.9 (EP3304982), ERICSSON presentó una solicitud PPH ante la SIC para procurar un examen de patentabilidad acelerado sobre la Solicitud Parental.

1.5. El 5 de noviembre de 2019, la SIC expidió la Resolución No. 60336, notificada el 18 de diciembre de 2019, mediante la cual concedió la Solicitud Parental, otorgando protección sobre las Reivindicaciones 1 a 11 contenidas en el último capítulo reivindicatorio presentado el 26 de abril de 2019, y modificando el título de tal invención de la siguiente manera: *“MÉTODO, SISTEMA Y APARATO PARA HABILITAR NUMEROLOGÍAS MÚLTIPLES EN UNA RED”*, al considerar que el título inicialmente propuesto resultaba ser de “carácter general”.

1.6. Sin embargo, al estar inconforme con el alcance y contenido de dicha decisión, el 7 de enero de 2020 ERICSSON interpuso recurso de reposición parcial en contra de la Resolución No. 60336 del 5 de noviembre de 2019 (en adelante simplemente referido como el Recurso de Reposición), argumentando principalmente que:

- (i) El título inicialmente propuesto frente a la Solicitud Parental, esto es *“NUMEROLOGÍAS MÚLTIPLES EN UNA RED”*, no solo resulta suficientemente descriptivo de la tecnología patentada, sino que además corresponde a la forma en que los inventores quisieron describirla, motivo por el cual la Resolución No. 60336 debería ser revocada parcialmente en el sentido de conservar dicho título o, en su defecto, el título correspondiente a la patente contraparte europea (EP3304982) que sirvió de fundamento a la solicitud PPH correspondiente, y
- (ii) Las reivindicaciones concedidas frente a la Solicitud Parental no guardan total correspondencia con aquellas que fueron concedidas por la Oficina Europea de

Patentes para la Solicitud Europea No. 16801872.9 (EP3304982), siendo ésta la que precisamente sirvió de fundamento a la solicitud PPH presentada el 14 de agosto de 2019.

1.7. Junto con el Recurso de Reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 60336 del 5 de noviembre de 2019, y a efectos de garantizar la correspondencia entre las reivindicaciones concedidas en Colombia y las concedidas bajo la contraparte que sirvió de fundamento a la Solicitud PPH presentada durante el trámite de la Solicitud Parental, ERICSSON presentó un Capítulo Reivindicatorio Modificado que, además de realizar las correcciones correspondientes, **incorporó 11 reivindicaciones adicionales que, como se anticipó en dicha oportunidad, serían objeto de la presente solicitud divisional posterior.**

1.8. La Resolución No. 60336 del 5 de noviembre de 2019 **no constituye un acto administrativo en firme**, como quiera que el Recurso de Reposición interpuesto en contra de dicha decisión se encuentra pendiente de ser resuelto. En consecuencia, el procedimiento administrativo correspondiente a la Solicitud Parental, tramitado bajo el Expediente No. NC2019/0003327, se encuentra plenamente vigente en atención a la inexistencia de un acto administrativo en firme que lo haya dado por concluido.

1.9. En consecuencia, la solicitud divisional que junto con este memorial se presenta ha sido presentada en término y, por tal motivo, deberá ser valorada y oportunamente decidida por este Honorable Despacho.

2. SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DIVISIONAL

a- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Decisión Andina 486, el titular de una solicitud de patente se encuentra facultado para dividirla en cualquier momento dentro del trámite administrativo, siempre que dicha división no implique una ampliación de la materia reclamada:

“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. (...)” (Negrilla y subrayado fuera del texto)

b- Sobre la oportunidad procesal para presentar solicitudes divisionales, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante simplemente referido como el TJCA), ha manifestado de manera insistente que dicha actuación puede promoverse en cualquier momento dentro del trámite administrativo correspondiente, entendiendo que el trámite no termina sino hasta el momento en que el acto administrativo de denegación o **concesión** se encuentra **en firme**:

“La norma comunitaria afirma que **la solicitud fraccionaria se puede presentar en cualquier momento del trámite**. La pregunta obligada es: **¿qué es el trámite? El trámite de concesión de patente son todas aquellas etapas administrativas que se deben surtir en la agencia respectiva, que comienza con la solicitud y termina con el acto administrativo en firme que la concede o la deniega.**

Es importante advertir **que un acto administrativo queda en firme cuando vence el término para presentar recursos y no se interponen, o cuando presentados los recursos previstos en la legislación nacional se resuelven** mediante un acto administrativo”¹. (Negrilla y subrayado fuera del texto)

c- Por lo anterior, tanto el TJCA como el propio Consejo de Estado han sido enfáticos en manifestar que las solicitudes divisionales pueden presentarse de manera posterior al acto administrativo de concesión de la solicitud parental, siempre que dicho acto de concesión no se encuentre debidamente ejecutoriado:

“2.9. Lo antes expuesto significa que **mientras no esté en firme el acto administrativo que concede o deniegue la solicitud, el peticionario puede presentar la petición fraccionaria y la oficina tiene el deber de tramitarla**, no existe prohibición alguna en la norma y mucho más cuando el trámite sigue su curso al continuarse con una impugnación del acto que la denegó”². (Negrilla y subrayado fuera del texto).

“Si bien es cierto la norma comunitaria establece que **la solicitud fraccionaria o divisional se puede presentar en cualquier momento del trámite de la solicitud de patente, antes de que los actos administrativos que la decidan cobren firmeza** (...)”³.

d- De lo anterior, se concluye que el solicitante se encuentra plenamente facultado para dividir una solicitud de patente de manera posterior a la interposición de un recurso de reposición en contra del acto administrativo que concede la solicitud parental, bajo el

¹ TJCA. Interpretación Prejudicial proferida en el curso del proceso 102-IP-2014. Esta definición de trámite administrativo ha sido ampliamente acogida por el TJCA a partir de esta IP, y ha sido reproducida en otros pronunciamientos entre los cuales se destacan el: 74-IP-2015, 69-IP-2015 y 134-IP-2016.

² TJCA. Interpretación Prejudicial proferida en el curso del proceso 134-IP-2016, de fecha 15 de septiembre de 2016. Disponible en: http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/134_IP_2016.pdf. El entendimiento también se encuentra presente en los casos 102-IP-2014, 74-IP-2015 y 69-IP-2015.

³ Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 21 de abril de 2016. Magistrado Ponente Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente **11001-03-24-000-2007-00114-00**

entendido que dicho recurso suspende por sí solo la firmeza del acto administrativo cuestionado.

e- En el caso concreto, la solicitud divisional a la que alude este escrito ha sido presentada con posterioridad a la interposición de un Recurso de Reposición pendiente de ser resuelto en contra del acto de concesión de la Solicitud Parental, motivo por el cual la solicitud fraccionara resulta procedente y, por lo mismo, se encuentra llamada a ser tramitada y decidida por el Despacho.

Adicionalmente, es necesario advertir que dicha división cumple a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 36 de la Decisión 486, ya que ésta de ninguna manera implica una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Por el contrario, esta actuación corresponde al único interés de procurar una mejor cobertura y protección del concepto inventivo subyacente a la invención desarrollada por ERICSSON.

3. PETICIÓN

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente al Despacho **DECLARAR PROCEDENTE Y RESOLVER** la solicitud divisional que ha sido objeto de análisis a lo largo de este escrito.

4. NOTIFICACIONES

El solicitante y el suscrito apoderado, recibiremos notificaciones en nuestras oficinas ubicadas en la Carrera 5 No. 34 – 03 Bogotá D.C., Colombia.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295 del C.S. de la J.