



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 19 de noviembre de 2019

Proceso : 406-IP-2019

Asunto : Interpretación Prejudicial

Consultante : Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

Expediente de origen : PCT/14-005159

Expediente interno del Consultante : 11001032400020150022600

Referencia : Patente de invención "DERIVADOS DE SULFONAMIDA COMO AGENTES INDUCTORES DE ADOPTOSIS CON SELECTIVIDAD POR BCL-2 PARA EL TRATAMIENTO DE CÁNCER Y ENFERMEDADES INMUNES"

Magistrado Ponente : Hugo R. Gómez Apac

VISTOS

El Oficio N° 4054 del 30 de setiembre de 2019, recibido vía correo electrónico el 2 de octubre de 2019, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 14 y 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 11001032400020150022600; y,

El Auto del 5 de noviembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.



A. ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno

Demandante : Abbvie, Inc.

Demandada : Superintendencia de Industria y Comercio
—SIC— de la República de Colombia

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes:

1. Si la patente **"DERIVADOS DE SULFONAMIDA COMO AGENTES INDUCTORES DE ADOPTOSIS CON SELECTIVIDAD POR BCL-2 PARA EL TRATAMIENTO DE CÁNCER Y ENFERMEDADES INMUNES"** solicitada por Abbvie, Inc., cumple con los requisitos de patentabilidad, en específico con el requisito de novedad y de nivel inventivo.
2. Si la solicitud de división de la patente **"DERIVADOS DE SULFONAMIDA COMO AGENTES INDUCTORES DE ADOPTOSIS CON SELECTIVIDAD POR BCL-2 PARA EL TRATAMIENTO DE CÁNCER Y ENFERMEDADES INMUNES"** solicitada por Abbvie, Inc., cumple con los requisitos previstos en el Artículo 36 de la Decisión 486.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 14 y 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina¹.

¹ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

"Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

"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."



Procede la interpretación solicitada por ser pertinente.

2. De oficio se realizará la interpretación de los Artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,² por cuanto la patente fue negada por no cumplir con los requisitos de patentabilidad de novedad y nivel inventivo.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad.
2. El nivel inventivo y el estado de la técnica.
3. La novedad.
4. La solicitud fraccionaria o divisional. Características y oportunidad.
5. Unidad de invención en las patentes.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad

- 1.1. En el proceso interno, la SIC consideró que la patente **"DERIVADOS DE SULFONAMIDA COMO AGENTES INDUCTORES DE ADOPTOSIS CON SELECTIVIDAD POR BCL-2 PARA EL TRATAMIENTO DE CÁNCER Y ENFERMEDADES INMUNES"** solicitada por Abbvie, Inc., no cumplía con los requisitos de patentabilidad necesarios para su otorgamiento; por lo tanto, se procede al análisis e interpretación del Artículo 14 de la Decisión 486, que establece:

"Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las

A efectos de la división de una solicitud, el solicitante consignará los documentos que fuesen necesarios para formar las solicitudes fraccionarias correspondientes."

2. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

"Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40."

Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica."



invenciones sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

- 1.2. Es importante que consideremos la definición de invención como aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implica un avance técnico.
- 1.3. Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial³.
- 1.4. Se deberá considerar que toda solicitud de invención debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y la aplicación industrial, los cuales constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología.

2. El nivel inventivo y el estado de la técnica

- 2.1. En el presente caso, la patente "**DERIVADOS DE SULFONAMIDA COMO AGENTES INDUCTORES DE APOPTOSIS CON SELECTIVIDAD POR BCL-2 PARA EL TRATAMIENTO DE CÁNCER Y ENFERMEDADES INMUNES**" solicitada por Abbvie, Inc. fue denegada porque no habría

³ **La novedad de la invención.** - Es el atributo que toda solicitud de invención debe poseer, la misma que está determinada por la ausencia de la tecnología reivindicada en el estado de la técnica; es decir, que esta tecnología no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la presentación de una solicitud o prioridad reconocida. En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial (Proceso 580-IP-2015 de 18 de agosto de 2016).

Nivel inventivo. - Una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito, ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica (Proceso 580-IP-2015 de 18 de agosto de 2016).

Aplicación industrial. - Significa que un invento pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios. Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica (Proceso 583-IP-2015 de 9 de septiembre de 2016).



cumplido específicamente con el requisito de nivel inventivo, en ese sentido se desarrollará dicho concepto a fin de conocer los alcances de este requisito.

- 2.2. En relación a este requisito, el Artículo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

"Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica."

- 2.3. Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate; es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.
- 2.4. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.⁴
- 2.5. Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina señala los siguientes criterios⁵:
- a) El nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia técnica de la invención reivindicada cuya protección se pretende no debe derivar del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.
 - b) El examinador debe determinar si la invención reivindicada es inventiva o no; no hay respuestas intermedias. La existencia o inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para

⁴ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 141-IP-2015 del 20 de julio de 2015.

⁵ Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Segunda edición, editorial Abya Yala, Quito, 2004, pp. 76-78. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf>. (Consulta: 18 de agosto de 2016).



reconocer o no el nivel inventivo.

- c) El examinador al efectuar el análisis debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales. En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano.
 - d) Si se ha determinado que la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad, ya no será necesario evaluar el nivel inventivo, debido a que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica.
 - e) En la mayoría de los casos, el estado de la técnica más cercano al que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo, se encuentra en el mismo campo de la invención reivindicada o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante.
- 2.6. Cabe precisar que el Manual antes citado, establece que para determinar si la invención reivindicada deriva de manera evidente del estado de la técnica, se debe recurrir en lo posible al método problema - solución, el cual contempla las siguientes etapas:

(i) Identificación del estado de la técnica más cercano:

En esta etapa el examinador debe plantearse la siguiente pregunta:
¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano?

(ii) Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad:

Las diferencias, en términos de características técnicas, que advierta el examinador entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano constituye la solución al problema técnico que plantea la invención.

(iii) Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano:

- Para definir el problema técnico no se debe incluir elementos de la solución, porque ello determinaría que la solución sea evidente.
- En determinadas circunstancias, el problema técnico deberá ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda de anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partió el solicitante puede ser diferente al estado de la técnica más



cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo.

"(...)

La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos (...)." ⁶

- La búsqueda de información y/o documentos técnicos considerados como antecedentes que se efectúa debe ser a *posteriori*, tomando como referencia la misma invención. Ello implica que el examinador deberá hacer el esfuerzo intelectual de ponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientos técnicos en la materia en un momento en que la invención no era conocida; es decir, antes del desarrollo de la invención.
- La invención debe ser considerada en su conjunto. Tratándose de una combinación de elementos, no se puede alegar que cada uno es obvio de manera aislada, pues la invención reivindicada puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. *"... La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características..."*⁷
- *"... Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo..."*⁸
- En tal sentido, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas:
 - ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?;
 - ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica?; y
 - ¿de prever el resultado?

⁶ Ibidem.

⁷ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 141-IP-2015 del 20 de julio de 2015.

⁸ Ibidem.



Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo.

- 2.7. En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente.

3. La novedad

- 3.1. En el proceso interno se denegó el privilegio de la patente **"DERIVADOS DE SULFONAMIDA COMO AGENTES INDUCTORES DE ADOPTOSIS CON SELECTIVIDAD POR BCL-2 PARA EL TRATAMIENTO DE CÁNCER Y ENFERMEDADES INMUNES"** solicitada por Abbvie, Inc. por falta de novedad, por lo que se analizará este tema. El Artículo 16 de la Decisión 486 dispone que:

"Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el Artículo 40."

- 3.2. Sobre este requisito la doctrina ha señalado que *"Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica"*.

- 3.3. Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, manifiesta:

*"Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido."*⁹



- 3.4. Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad:

"Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes:

- a) **Objetividad.** *La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado.*
- b) **Irreversibilidad de la pérdida de novedad (...)** *una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible.*
- c) **Carácter Universal de la Novedad (...)** *la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.*

(...) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país.

- d) **Carácter público de la novedad (...)** *la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente"¹⁰. (negritas fuera de texto).*

- 3.5. Según lo establecido la Decisión 486, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual engloba el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida¹¹.

- 3.6. Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento¹².

- 3.7. En este sentido, el "estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo"¹³. Todo ello, en

¹⁰ CABANELLAS, Guillermo. "DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION". Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. (Proceso 07-IP-2004, sentencia del 17 de marzo de 2004).

¹¹ Proceso 9-IP-2014.

¹² Ibidem.

¹³ SALVADOR, Jovani Carmen. Ámbito de Protección de la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas.



concordancia con lo determinado en el Artículo 16 de la Decisión 486.

- 3.8. En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención¹⁴.
- 3.9. Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información.

4. La solicitud fraccionaria o divisional. Características y oportunidad

- 4.1. En virtud de que en el proceso interno Abbvie, Inc., habría presentado la solicitud divisional de la patente "**DERIVADOS DE SULFONAMIDA COMO AGENTES INDUCTORES DE ADOPTOSIS CON SELECTIVIDAD POR BCL-2 PARA EL TRATAMIENTO DE CÁNCER Y ENFERMEDADES INMUNES**", este Tribunal considera pertinente desarrollar el presente tema.
- 4.2. Este Tribunal ha señalado que la solicitud fraccionaria, regulada en el Artículo 36 de la Decisión 486, tiene las siguientes características¹⁵:
- a) **Concepto:** La solicitud fraccionaria es aquella solicitud que se desprende de otra ya presentada, con el objeto de que se tramite de manera independiente de la inicialmente radicada, generando con esto dos solicitudes diferentes con objetos y trámites distintos.
 - b) **Requisitos formales:** Se debe presentar la solicitud correspondiente, pagando las tasas respectivas y adjuntando los documentos pertinentes para el trámite de la solicitud de patente, de conformidad con los parámetros que determine la oficina nacional pertinente.
 - c) **Limitaciones:** Solo se puede fraccionar la solicitud inicial si no se genera una ampliación de la protección contenida en la divulgación de la solicitud inicial. Si existiera una ampliación no encajaría en el supuesto de hecho para que opere la solicitud fraccionaria, lo que

¹⁴ Proceso 9-IP-2014.

¹⁵ Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 102-IP-2014 de 8 de octubre de 2014 y 74-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015.



implicaría que se tramitará como una nueva solicitud sin beneficiarse de la fecha de presentación inicial.

- d) **Ventajas:** La solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial, o de la fecha de prioridad cuando se haya reivindicado en la solicitud inicial. Si se reivindican varias fechas de prioridad, el solicitante deberá indicar claramente cuál de ellas corresponde a cada una de las materias de las solicitudes fraccionarias.
 - e) **Clases:** Se podrían diferenciar dos clases de solicitudes fraccionarias, dependiendo de quién lo solicita: i) A iniciativa del solicitante: es aquella que nace de la propia decisión del solicitante; por su conveniencia decide fraccionar la solicitud; y, ii) A iniciativa de la oficina de patentes: si una vez examinada la solicitud, la oficina considera que no se cumple el requisito de unidad de invención, podrá en cualquier momento del trámite solicitar que se presente una solicitud fraccionaria.
 - f) **Oportunidad:** La norma comunitaria afirma que la solicitud fraccionaria se puede presentar en cualquier momento del trámite de patente hasta antes que se emita la Resolución que deje firme el mismo. Esto quiere decir que mientras no sea firme el acto administrativo que concede o deniega la solicitud, el peticionario puede presentar su solicitud fraccionaria a fin de que la oficina competente le brinde el trámite correspondiente y pueda tramitarla. Si se presenta en el término para interponer recursos; es decir cuando el trámite no había concluido, la solicitud fue presentada oportunamente. Es importante diferenciar la solicitud fraccionaria del recurso respectivo. En caso de que la solicitud fraccionaria se haya presentado cuando el acto administrativo ha quedado firme, dicha solicitud será tramitada de forma independiente.
- 4.3. En atención a lo expuesto, se deberá determinar si la solicitud divisional para **"DERIVADOS DE SULFONAMIDA COMO AGENTES INDUCTORES DE ADOPTOSIS CON SELECTIVIDAD POR BCL-2 PARA EL TRATAMIENTO DE CÁNCER Y ENFERMEDADES INMUNES"** fue presentada de conformidad con lo expresado en los párrafos precedentes.

5. Unidad de invención en las patentes

- 5.1. La SIC refiere que el hecho de que la norma permita la división o fraccionamiento de la solicitud de patente de invención no significa que una vez presentada la misma, esta deba ser admitida y tramitada, toda vez que debe verificarse el cumplimiento del requisito concerniente a la unidad de invención. En tal sentido, es pertinente analizar el presente



tema.

- 5.2. El Artículo 25 de la Decisión 486 dispone que la solicitud de patente debe comprender una sola invención, o en su defecto, un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal modo que conformen un único concepto inventivo. Este requisito es el que se conoce con el nombre de "unidad de la invención".
- 5.3. Se entenderá que hay unidad de la invención en las solicitudes que contengan reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista sea limitativa¹⁶:
 - a) Un producto y un procedimiento para la fabricación de dicho producto.
 - b) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento.
 - c) Un producto, un procedimiento para la fabricación de dicho producto y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento.
- 5.4. En otras palabras, para determinar la unidad de la invención, se entenderá que existe tal unidad aun cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de un mismo conjunto inventivo o concepción inventiva.
- 5.5. En consecuencia, se deberá determinar si la solicitud divisional o fraccionaria para **"DERIVADOS DE SULFONAMIDA COMO AGENTES INDUCTORES DE ADOPTOSIS CON SELECTIVIDAD POR BCL-2 PARA EL TRATAMIENTO DE CÁNCER Y ENFERMEDADES INMUNES"**, estaba plenamente identificada con la invención de la solicitud parental, manteniendo la unidad de invención o, si dicha solicitud divisional hacía referencia a un concepto inventivo distinto.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno **11001032400020150022600**, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que

16

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 31-IP-2011 del 22 de junio de 2011.



participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.



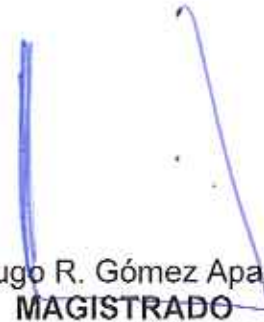
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA



Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO



Hernán Rodrigo Romero Zambrano
MAGISTRADO



Hugo R. Gómez Apac
MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.



Hugo R. Gómez Apac
PRESIDENTE



Luis Felipe Aguilar Feijoó
SECRETARIO

Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

