



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 23 de octubre de 2019

Proceso: 477-IP-2018
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/13-133002
Expediente interno del Consultante: 11001032400020150041700
Referencia: Patente "4-(4-CIANO-2-TIOARIL) DIHIDROPIRIMIDINONAS Y SU USO"
Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero

VISTOS

El Oficio N° 3218 del 21 de agosto de 2018, recibido vía correo electrónico el 23 del mismo mes y año, 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 del Artículo 48 numeral 2) del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y el Artículo 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 11001032400020150041700, y;

El Auto de 19 de agosto de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno

Demandante: BAYER SCHERING PHARMA
AKTIENGESELLSCHAFT
Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y



COMERCIO – SIC – DE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA**B. ASUNTO CONTROVERTIDO**

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es, si es procedente la divisional presentada sobre la solicitud de patente denominada **"4-(4-CIANO-2-TIOARIL) DIHIDROPIRIMIDINONAS Y SU USO"** con posterioridad a la negación de la patente.

C. NORMA A SER INTERPRETADA

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 48 numeral 2) del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y el Artículo 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales únicamente será interpretado el Artículo 36 de la Decisión antes mencionada¹ por ser pertinente.

No procede la interpretación del Artículo 48 numeral 2) del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) debido a que este Tribunal interpreta únicamente las normas jurídicas que forman parte del ordenamiento jurídico comunitario andino.

D. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La solicitud fraccionaria o divisional. Características y oportunidad.

E. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La solicitud fraccionaria o divisional. Características y oportunidad

- 1.1. En el proceso interno se verifica que la demandante presentó una solicitud divisional respecto de la solicitud de la patente denominada **"4-(4-CIANO-2-TIOARIL) DIHIDROPIRIMIDINONAS Y SU USO"**, la misma que fue

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

"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.

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



rechazada por la autoridad administrativa. En ese sentido, corresponde analizar el presente tema.

1.2. Este Tribunal ha señalado que la solicitud fraccionaria, regulada en el Artículo 36 de la Decisión 486, tiene las siguientes características²:

- 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 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

² 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.



fraccionaria se haya presentado cuando el acto administrativo ha quedado firme, dicha solicitud será tramitada de forma independiente.

- 1.3. En atención a lo expuesto, se deberá determinar si la divisional requerida en la solicitud de la patente **"4-(4-CIANO-2-TIOARIL) DIHIDROPIRIMIDINONAS Y SU USO"** fue presentada de conformidad con lo expresado en los párrafos precedentes.

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 **11001032400020150041700**, 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 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 Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

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


Luis Rafael Vergara Quintero
PRESIDENTE (e)


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.



PROCESO 477-IP-2018