Señora Directora
Edna Marcela Ramírez Orozco
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Referencia: Expediente NC2018/0007096

Asunto: Comentarios a jurisprudencia del Consejo de Estado y postura del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con respecto a aceptación a trámite de divisionales presentadas antes de culminar la instancia administrativa

Solicitante: REVANCE THERAPEUTICS, INC.

COMENTARIOS A JURISPRUDENCIA DEL TJCA Y CONSEJO DE ESTADO

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante REVANCE THERAPEUTICS, INC. (en adelante REVANCE), me permito poner de presente las siguientes consideraciones con respecto a la Sentencia proferida por el Consejo de Estado en Acción de nulidad y restablecimiento del derecho (caso BAYER)[1] incoada por BAYER CROPSCIENCE S.A. (en adelante BAYER) en contra de las Resoluciones de abandono expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC), que considero oportunas en el estudio que se haga sobre la divisional pendiente de trámite, solicitada dentro del expediente en referencia.

I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS EXPEDIENTE NC2018/0007096

1. El 23 de mayo de 2019, la SIC expidió la Resolución 16132, a través de la cual se declaró abandonada la solicitud de patente para la invención titulada TOXINA BOTULÍNICA PARA TRASTORNOS PRIMARIOS DEL ESTADO DE ÁNIMO Y AFECTO UTILIZANDO UN NEUROTRANSMISOR, con fundamento en la falta de pago del examen de patentabilidad dentro del término de 6 meses estipulado en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. El 9 de julio de 2019, REVANCE interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución de abandono y, teniendo en cuenta que de conformidad con los artículos 34 y 36 de la Decisión Andina 486, la solicitud puede ser objeto de modificación y división en cualquier momento del trámite siempre que no haya ampliación de materia, presentó, al

[1] Consejo de Estado, Sección Primera, M.P. Roberto Augusto Serrato, Sentencia de 21 de abril de 2016, Exp. 11001032400020070011400, Bayer Cropscience S.A. vs Superintendencia de Industria y Comercio

tiempo con el recurso, dos modificaciones voluntarias al capítulo reivindicatorio y una solicitud divisional constituida por 17 reivindicaciones que correspondían a las reivindicaciones 21 a 37 del último capítulo reivindicatorio modificado.

3. El 13 de abril de 2020, sin tener en cuenta las modificaciones voluntarias ni la petición de divisional, la SIC resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución de abandono en su integridad.

4. Por lo anterior, ya ha pasado un año desde que se presentó la solicitud de divisional, sin que a la fecha se le haya dado trámite a la misma.

II. ANÁLISIS DEL CASO BAYER

En instancia administrativa, la SIC decidió abandonar la solicitud de patente presentada por BAYER, argumentando que no se dio debido cumplimiento al requerimiento de forma dentro del término establecido. A pesar de que BAYER presentó solicitud de divisional incluso antes de que se expidiera la Resolución de abandono, la misma fue rechazada por la SIC por haberse pedido con posterioridad a la fecha en que vencía el término para dar respuesta al requerimiento de forma.

Por lo anterior, Bayer acudió a la jurisdicción contencioso-administrativa, con miras a anular las decisiones de la SIC por cuanto la petición de la divisional se hizo antes de que finalizara la etapa administrativa y, en consecuencia, debió ser aceptada a trámite.

1. Análisis de la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA)

El Despacho del Dr. Roberto Augusto Serrato, Magistrado Ponente en este caso, en cumplimiento del artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA, que establece el deber de los jueces nacionales de elevar consulta obligatoria al TJCA cuando conozcan de un proceso en el que deba aplicarse alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, solicitó interpretación prejudicial con respecto al artículo:

> *"**Art. 36 Decisión 486**: 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."

El TJCA emitió la interpretación prejudicial número 74-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015 en la cual manifestó los siguiente:

"*La norma comunitaria establece 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 consiste en todas aquellas etapas administrativas que se deben surtir ante la oficina 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 (…)"*

Continúa el TJCA manifestando que *"**mientras no esté en firme el acto administrativo** que concede o deniega la solicitud, el peticionario puede presentar la petición fraccionaria y **la oficina tiene el deber de tramitarla**. Si se presenta en el término para interponer recursos, esto quiere que decir el trámite no había concluido y, por lo tanto, que la solicitud fue radicada oportunamente. Una cosa es la solicitud fraccionaria y otra es el recurso respectivo. Si no se presentaran los recursos, el acto administrativo en relación con la primera solicitud quedaría en firme, pero la oficina nacional debería tramitar la solicitud fraccionaria como una solicitud independiente*.

La corte consultante deberá determinar si la solicitud fraccionaria para "NUEVOS DERIVADOS DE 2-PIRIDILETILBENZAMIDA" fue presentada cuando el trámite de

la solicitud de patente inicial estaba en curso, de conformidad con lo expresado en los párrafos precedentes."

Mediante esta IP el Tribunal dejó claramente establecido el criterio que las Oficinas Nacionales deberán tomar en cuenta al estudiar la petición de una solicitud divisional. La solución se encuentra en la formulación de una pregunta dicotómica que se responde con un sí o un no. Si la respuesta es sí, la solicitud fue presentada cuando el trámite de la solicitud de la patente inicial está en curso, la Oficina tendrá la obligación de tramitarla, mientras que, si la respuesta es no, la Oficina podrá rechazar la solicitud. Esta posición ha sido reiterada en jurisprudencia del TJCA (Ver Interpretaciones Prejudiciales anexas).

En el caso Bayer, la solicitud de divisional se presentó antes de que se expidiera la decisión que resolvió el recurso de reposición y, por lo tanto, la respuesta a la pregunta formulada por el TJCA es un rotundo sí y, en consecuencia, la SIC tenía la obligación dar trámite a la divisional.

Ahora bien, al aplicar el criterio establecido por el TJCA a la solicitud de divisional presentada en el Exp. NC2018/0007096 por REVANCE, es claro que, el trámite administrativo culminó cuando la decisión final, que en este caso es la Resolución 15905 de 13 de abril de 2020 a través de la cual se resolvió el recurso de reposición, quedó en firme. En este sentido, dado que REVANCE presentó dos modificaciones voluntarias al capítulo reivindicatorio y una solicitud divisional paralelamente con el recurso de reposición radicado el 9 de julio de 2019, es evidente que fueron presentadas antes de que finalizara el trámite administrativo.

2. Comentarios a Sentencia proferida por el Magistrado Ponente

A pesar de que la posición del TJCA estableció como único criterio el determinar si el trámite administrativo había o no culminado al momento de la petición de la divisional, el Magistrado decidió negar las pretensiones del demandante aduciendo que al momento de la solicitud de la divisional <u>ya había operado la circunstancia de declaratoria de abandono</u> por cuanto había vencido el término para dar respuesta al requerimiento de forma sin que se hubiera dado debida respuesta.

Con respecto a esta decisión del Consejo de Estado, me permito poner de presente las siguientes consideraciones:

1. La decisión del Consejo de Estado contraviene el ordenamiento jurídico andino toda vez que a la luz del artículo 35 del Tratado de Creación del TJCA[2], el juez nacional tiene la obligación legal ineludible de adoptar en su Sentencia la interpretación del Tribunal. El carácter obligatorio de la IP garantiza la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico comunitario en el territorio de todos los Países Miembros.

Al respecto, la jurisprudencia del TJCA ha precisado lo siguiente:

> *Esta relación de colaboración se realiza con la finalidad de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico y consiste en explicar el significado de la norma para poder determinar su alcance y sentido jurídico; tiene como propósito, mantener la unidad de criterio sobre la legislación comunitaria en los Países Andinos,* ***evitando que se produzcan tantas y diferentes interpretaciones que impidan la aplicación uniforme de la Norma Jurídica Andina***.

Fue así como, con este Fallo, el Consejero pasó por alto los lineamientos claramente establecidos por el TJCA y en su lugar aplicó un criterio propio de facto en donde el hecho determinante sería el que se hubiera dado o no la circunstancia que dio lugar a la declaratoria de abandono.

2. La sentencia proferida en el caso Bayer no hace parte de la categoría especial definida en la ley como Sentencia de Unificación Jurisprudencial por cuanto no cumple con ninguno de los criterios establecidos en el artículo 270 del CPACA:

> "(…) *se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009*."

En ese sentido, la decisión tomada en el caso Bayer no es susceptible de activar el mecanismo de extensión de jurisprudencia y en esa medida las autoridades administrativas no se verán abocadas a extender sus efectos a aquellos casos en que se acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Así mismo, otros jueces no tienen la obligación de mantener la misma línea de decisión.

---

[2] Artículo 35 del Tratado de Creación del TJCA. "*El juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal*"

3. Por todo lo anterior, la decisión tomada por el Dr. Roberto Serrato en el caso Bayer contraviene el ordenamiento jurídico andino y, por consiguiente, validar dicha posición como línea interpretativa de la SIC de igual manera contravendría la normativa andina a la que estamos, como país miembro, supeditados.

III. PETICIÓN

Por lo anteriormente expuesto, solicito a su Despacho aceptar las modificaciones voluntarias y dar trámite a la solicitud de divisional presentada por REVANCE THERAPEUTICS, INC. mediante memorial de 9 de julio de 2019 en el Expediente NC2018/0007096.

V. ANEXOS

1. Copia de la Interpretación Prejudicial No. 74-IP-2015 de 25 de septiembre de2015;

2. Copia de la Interpretación Prejudicial No. 134-IP-2016 de 15 de septiembre de 2016;

3. Copia de la Interpretación Prejudicial No. 532-IP-2016 de 11 de mayo de 2017;

4. Copia de la Interpretación Prejudicial No. 477-IP-2018 de 23 de octubre de 2019; y

5. Copia de la Interpretación Prejudicial No. 406-IP-2019 de 19 de noviembre de 2019.

VI. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi oficina de abogado situada en la Carrera 4 No. 72A-35, piso 4 de Bogotá o en el correo electrónico cavelier@cavelier.com.

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI
C.C. 79.780.910 de Bogotá
T.P. 114.908