

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 77155

Ref. Expediente N° NC2018/0003452

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, mediante Resolución No. 13635 del 4 de abril de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó patente de invención a la creación denominada: “ANTICUERPOS BIESPECIFICOS CONTRA EL CD20 HUMANO Y EL RECEPTOR DE TRANSFERRINA HUMANO”, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la invención en estudio cumplió con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial establecidos en la citada norma comunitaria.

SEGUNDO: Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 21 de mayo de 2020 con el No. NC2020/0006223, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad F. HOFFMANN LA ROCHE AG, por conducto de apoderada, presentó como recurso un escrito concerniente a una solicitud de división, sin que en modo alguno cuestionara las razones expuestas por la Superintendencia para otorgar el privilegio de patente de invención a la solicitud propuesta.

2.1. De la presentación de una solicitud divisional

2.1.1. En cuanto a la oportunidad para la presentación

En primer lugar, señala que *“de conformidad con el numeral 1.2.2.3 del Artículo 1 de la Resolución 3719 de 2016, el solicitante podrá presentar una solicitud divisional de patente ‘en cualquier momento del trámite’.”* -Subraya del texto original-.

Argumenta que *“el trámite o procedimiento administrativo aplicable a las actuaciones surtidas por la Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra regulado en la Ley 1437 de 2011...-CPACA...el cual en su artículo 87 establece que el trámite administrativo se entiende finalizado una vez queda en firme el acto administrativo, mencionando adicionalmente los escenarios en los que finaliza el referido trámite.”*

Asegura que para el presente caso *“...el trámite se entenderá como finalizado el día hoy (sic) (21 de mayo de 2020), por cuanto la resolución por medio de la cual se decidió el trámite de solicitud de patente (resolución N° 13635 del 4 de abril de 2020) fue notificada por fijación en línea el 7 de abril de 2020 por 1 mes calendario (es decir, hasta el 7 de mayo de 2020) y una vez surtida su notificación empezaron a correr los 10 días hábiles previstos en el artículo 76 del CPACA para la interposición de un recurso de reposición, los cuales vencen el 21 de mayo de 2020.”*

Concluye al respecto que *“siendo así, el solicitante se encuentra en el término adecuado para presentar una solicitud divisional a partir de la solicitud de la referencia, toda vez que la decisión final para la misma aún no está en firme.”*



Ref. Expediente N° NC2018/0003452

2.1.2. Sobre la materia reclamada en la solicitud divisional

La apoderada de la sociedad solicitante manifiesta que *“es deseo del solicitante presentar una solicitud divisional a partir de la presente solicitud de patente, la cual cuenta con las siguientes características:*

- i. Comprende un capítulo reivindicatorio compuesto por **4 reivindicaciones**. Este capítulo encuentra sustento en el capítulo descriptivo originalmente presentado en la solicitud de referencia, en particular en los anticuerpos 0039, 0040 y 0042 descritos respectivamente en las paginas (sic) 40, 41 y 42 de la descripción.*
- ii. La materia reclamada en esta solicitud divisional es diferente de aquella estudiada y concedida por la Superintendencia de Industria y Comercio en la solicitud original, pues se refiere a anticuerpos específicos distintos a los protegidos en el capítulo concedido para la presente solicitud.*
- iii. La solicitud divisional no constituye de ninguna manera una ampliación al alcance de la invención, toda vez que se encuentra adecuadamente soportada por la descripción originalmente presentada en la solicitud parental de la referencia.” -Negrilla del texto original-.*

2.1.3. De los documentos relacionados y las tasas establecidas

Menciona la interesada que *“los detalles bibliográficos y los documentos relacionados con la solicitud divisional se describen en su respectivo memorial, que ha sido allegado el día de hoy en la plataforma SIPI.”*

Adicionalmente, indica que *“los respectivos pagos por (i) los derechos que causa el presente fraccionamiento, y (ii) el examen de patentabilidad correspondiente a la solicitud divisional, se efectuaron a través de la plataforma SIPI el día de hoy.”*

Finalmente, solicita tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.

TERCERO: Que, para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán *“...todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso.”*

3.1. Norma aplicable al caso

Sobre este tema en particular, el artículo 36 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina establece la posibilidad de presentar solicitudes divisionales durante el trámite de concesión de la patente:

“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.

Ref. Expediente N° NC2018/0003452

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.”

De la lectura de dicho artículo se desprende que la única limitación que se impone al solicitante es la de que la fraccionaria no debe ampliar la materia que corresponde a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Por lo demás, la división de la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite para la obtención de una patente previsto en el Capítulo IV denominado ‘Del Trámite de la Solicitud’ de la Decisión 486.

3.2. Concretamente frente a la solicitud divisional

En primer lugar, es de advertir que la apoderada de la sociedad solicitante no presenta algún motivo de inconformidad con respecto de la Resolución No. 13635 del 4 de abril de 2020, por medio de la cual esta Superintendencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486, otorgó patente de invención a la creación denominada: “ANTICUERPOS BIESPECIFICOS CONTRA EL CD20 HUMANO Y EL RECEPTOR DE TRANSFERRINA HUMANO, puesto que, en realidad, se limita a presentar como recurso un memorial referido a una solicitud divisional de la solicitud parental NC2018/0003452.

En vista de lo anterior, y teniendo en cuenta que este Despacho ha encontrado que el anticuerpo biespecífico de las reivindicaciones 1 a 7, incluidas en el escrito radicado bajo el N° NC2018/0003452 el 7 de noviembre de 2019 de la solicitud bajo revisión, cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos en la norma comunitaria, considera que habrá de confirmarse la mencionada Resolución No. 13635 del 4 de abril de 2020 proferida por esta Superintendencia, como en efecto se hará en la parte resolutive de esta providencia.

Ahora bien, acerca de la solicitud divisional a que hace referencia la recurrente, titulada ‘ANTICUERPOS BIESPECIFICOS CONTRA EL CD20 HUMANO Y EL RECEPTOR DE TRANSFERRINA HUMANO’, se observa que ciertamente fue presentada el 21 de mayo de 2020, junto con su documentación complementaria, ante la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia bajo el radicado No. NC2020/0006226, según se evidencia en el Sistema de Información de Propiedad Industrial, SIPI, de manera que la solicitud fraccionaria en referencia se tramita por separado, dando acatamiento de lo ordenado en el citado artículo 36 que indica: “...el solicitante consignará los documentos que fuesen necesarios para formar las solicitudes fraccionarias correspondientes”, razón por la que dicha actuación seguirá el curso que legalmente le corresponda.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 13635 del 4 de abril de 2020, por medio de la cual se otorgó patente de invención a la creación titulada: ‘ANTICUERPOS BIESPECIFICOS CONTRA EL CD20 HUMANO Y EL RECEPTOR DE TRANSFERRINA HUMANO’.

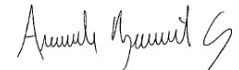
Resolución N° 77155

Ref. Expediente N° NC2018/0003452

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad F. HOFFMANN LA ROCHE AG., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 30 de noviembre de 2020



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZÁLEZ
Fecha: 2020.11.30
17:04:04 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

