



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 11 de mayo de 2017

Proceso : 532-IP-2016

Asunto : Interpretación Prejudicial

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

Expediente interno del consultante : 2014-00202-00

Referencia : **Patente de invención para POLINUCLEÓTIDO ADD-12 OPTIMIZADO PARA PLANTAS Y CASETE DE EXPRESIÓN QUE LO COMPRENDE**

Magistrado ponente : Hugo Ramiro Gómez Apac

VISTOS

El Oficio 4564 de fecha 10 de octubre de 2016, recibido vía correo electrónico con fecha 14 de octubre 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 34 y 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-00202-00; y,

El Auto del 19 de enero de 2017 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno

Demandante : Dow Agrosciences LLC

Demandado : Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia

2. Hechos relevantes

- 2.1. El 27 de mayo de 2008, la sociedad DOW AGROSCIENCES LLC (en adelante, **DOW AGROSCIENCES**) solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la **SIC**), patente de invención para la creación titulada “NUEVOS GENES DE RESISTENCIA A HERBICIDAS”¹.
- 2.2. El 8 de noviembre de 2012, la solicitante presentó el formulario único de conversión, división y fusión de solicitudes, solicitando una divisional de la patente de invención titulada NUEVOS GENES DE RESISTENCIA A HERBICIDAS, solicitud que contaba con un capítulo reivindicatorio conformado por 88 reivindicaciones, y a la que se le asignó un nuevo número de expediente².
- 2.3. El 9 de mayo de 2013, la solicitante presentó un nuevo formulario único de conversión, división y fusión de solicitudes, solicitando una nueva divisional de la patente de invención titulada NUEVOS GENES DE RESISTENCIA A HERBICIDAS, a nombre de su representada, solicitud que contaba con un capítulo reivindicatorio conformado por 34 reivindicaciones. Sin embargo, a dicha solicitud no le fue asignado un nuevo número de expediente.
- 2.4. Mediante Resolución 37077 del 20 de junio de 2013, el Superintendente de Industria y Comercio concedió la patente solicitada, la cual tuvo un cambio de título a “POLINUCLEÓTIDO ADD-12 OPTIMIZADO PARA PLANTAS Y CASETE DE EXPRESIÓN QUE LO COMPRENDE”. Asimismo, rechazó la solicitud divisional presentada con fecha 9 de mayo de 2013.
- 2.5. El 8 de agosto de 2013, DOW AGROSCIENCES interpuso recurso de reposición contra la resolución antes referida respecto de la división de la solicitud rechazada.
- 2.6. Mediante Resolución 60233 de fecha 17 de octubre de 2013, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución 37077 de fecha 20 de junio de 2013.
- 2.7. El 14 de marzo de 2014, DOW AGROSCIENCES presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Sala de lo Contencioso

¹ Expediente Administrativo N° PCT/08-053430.

² Expediente Administrativo N° 08 053 430A.

Administrativo, a fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones 60233 y 37077.

- 2.8. Mediante Auto de fecha 14 de septiembre de 2016, la Corte consultante dispuso solicitar Interpretación Prejudicial a este Tribunal.

3. Argumentos de la demanda de DOW AGROSCIENCES

- 3.1. De conformidad con lo previsto en el Artículo 34 de la Decisión 486, el solicitante de una patente siempre tiene la posibilidad de presentar solicitudes divisionales que deben ser tramitadas y estudiadas por parte de la SIC, sin perjuicio de la solicitud de corrección de errores, aclaración de términos, o presentación de limitaciones sobre la materia reivindicada, con la finalidad de cumplir con los requisitos de patentabilidad.
- 3.2. La autoridad rechazó la solicitud divisional sin previo análisis de lo solicitado.
- 3.3. La solicitud divisional presentada para la patente solicitada, no amplió la materia de protección contenida en la solicitud parental y, por ende, la misma no está incurso en las causales de rechazo establecidas en la normatividad andina.

4. Argumentos de la contestación de la SIC

- 4.1. Durante la etapa del examen de patentabilidad practicado a la solicitud parental, DOW AGROSCIENCES presentó una solicitud de división cuyo contenido reivindicatorio es idéntico al de la solicitud original.
- 4.2. El hecho de que el Artículo 36 de la Decisión 486 permita al solicitante de una patente de invención dividir su solicitud, no significa que una vez presentada la misma deba ser admitida y tramitada, toda vez que la posibilidad de dividir la solicitud dependerá del cumplimiento del requisito concerniente a la unidad de invención, entendida como la necesidad de que la invención o grupo de invenciones estén efectivamente relacionadas entre sí.
- 4.3. Las resoluciones impugnadas no violan el régimen andino ni normativa alguna, como quiera que las solicitudes divisionales o fraccionarias no pueden reivindicar la misma materia de la solicitud original o parental, debido a que deben ser delimitadas a una materia distinta de la solicitud original.
- 4.4. El 26 de junio de 2012, la solicitante procedió a presentar la solicitud divisional con número de radicación PCT/08-053430-A y 88 reivindicaciones, las cuales repetían la materia inicialmente reclamada en la solicitud original. Adicionalmente, parte de la materia reclamada en

dichos capítulos corresponde a excepciones y exclusiones a la patentabilidad.

- 4.5. Posteriormente, si bien la solicitante presentó 5 nuevas reivindicaciones, estas presentaban diferentes elementos inventivos estructurales. En atención a ello, la solicitante restringió la solicitud a un solo concepto común inventivo, el cual le fue concedido, mediante Resolución 37077.
- 4.6. Luego de haberse emitido la Resolución antes referida, la solicitante, presentó una solicitud de división cuyo capítulo reivindicatorio es idéntico al de la solicitud original.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 34 y 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina³. Procede la interpretación de los artículos señalados toda vez que la materia controvertida en el proceso interno es la posibilidad de presentar solicitudes divisionales derivadas de la solicitud inicialmente presentada, siendo uno de los presupuestos para ello que dichas solicitudes divisionales no constituyan una ampliación de la protección contenida en la solicitud inicial.
2. Se interpretará de oficio el Artículo 25 de la Decisión 486⁴ toda vez que de los argumentos de la demandada se desprende que uno de los supuestos que debe cumplirse para admitir la división de la solicitud, es que la solicitud inicial no cumpla con el requisito de unidad de la

³ **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina**

“Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material”.

“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”.

⁴ **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina**

“Artículo 25.- La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo.”

invención; y el Literal c) del Artículo 1 de la Decisión 689⁵, toda vez que es pertinente analizar el tema de la modificación de solicitud de patente.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La solicitud fraccionaria o divisional. Características y oportunidad.
2. Modificación de solicitud de patente.
3. Unidad de invención en las patentes.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS 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 parental, la misma que fue rechazada por la Autoridad Administrativa. En ese sentido, corresponde analizar el presente tema.

1.2. Este Tribunal, en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 102-IP-2014 de fecha 8 de octubre de 2014, señaló que la solicitud fraccionaria, regulada en el Artículo 36 de la Decisión 486, tiene las siguientes características:

- i) **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.
- ii) **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.
- iii) **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

⁵ **Decisión 689 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

“Artículo 1.- Los Países Miembros, a través de su normativa interna, estarán facultados, en los términos que se indican expresamente en los literales de a) a j), para desarrollar y profundizar únicamente las siguientes disposiciones de la Decisión 486:

(...)

c) **Artículo 34:** Señalar que no se considerará como ampliación de la solicitud, la subsanación de omisiones que se encuentren contenidas en la solicitud inicial cuya prioridad se reivindica.

(...)”

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

- iv) **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 reivindicán varias fechas de prioridad, el solicitante deberá indicar claramente cuál de ellas corresponde a cada una de las materias de las solicitudes fraccionarias.
- v) **Clases:** Se podrían diferenciar dos clases de solicitudes fraccionarias, dependiendo de quien lo solicita: a) A iniciativa del solicitante: es aquella que nace de la propia decisión del solicitante; por su conveniencia decide fraccionar la solicitud; y, b) 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.
- vi) **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 radicada oportunamente. Es importante diferenciar la solicitud fraccionaria del recurso respectivo. En caso la solicitud 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 solicitud divisional para POLINUCLEÓTIDO ADD-12 OPTIMIZADO PARA PLANTAS Y CASETE DE EXPRESIÓN QUE LO COMPRENDE fue presentada de conformidad con lo expresado en los párrafos precedentes.

2. **Modificación de solicitud de patente**

- 2.1. El Tribunal considera oportuno referirse al presente tema, toda vez que para un correcto análisis del tema de la presentación de solicitudes divisionales, es necesario comprender los alcances de la posibilidad de modificación de las solicitudes de patente.
- 2.2. De acuerdo con el Artículo 34 de la Decisión 486, el solicitante de una patente tiene derecho a modificar los documentos iniciales en cualquier momento del trámite, sean las reivindicaciones, la descripción, los dibujos

y/o el resumen. Puede, en particular, efectuar supresiones, agregados o correcciones, ya sea para responder a observaciones de la oficina o bien por su propia iniciativa.

- 2.3. La regla general es que las modificaciones no deben ir más allá de la divulgación contenida en la solicitud inicial; por ello, no está permitido agregar a la descripción ni a los dibujos, informaciones adicionales de ninguna clase que sean necesarias para evaluar la invención o para ejecutarla.
- 2.4. El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina⁶ señala que una modificación que suponga la ampliación del objeto inicial no será aceptada. Indica también que el solicitante podrá realizar modificaciones o complementar su solicitud siempre y cuando ellas cumplan con las siguientes condiciones:
 - Que no implique una ampliación de la protección de acuerdo a la materia contenida inicialmente.
 - Que cumpla con los requisitos de claridad y concisión. Si las modificaciones no cumplen con estas condiciones, estas no serán aceptadas.
- 2.5. Asimismo, este Tribunal, en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 127-IP-2013 de fecha 16 de octubre de 2013, señaló condiciones adicionales a tener en cuenta al modificar o complementar la solicitud de registro:
 - Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a instancia de la autoridad competente, o por mutuo propio en cualquier momento del trámite.
 - Que dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se trate de una ampliación del objeto de protección. En consecuencia, el peticionario puede modificar su solicitud redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración, pero nunca ampliando el objeto de protección anteriormente determinado.
 - De un análisis integral de las normas que regulan la solicitud de patente de invención, se desprende que las modificaciones deben

⁶ Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, elaborado conjuntamente por la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Segunda Edición, año 2004, pp.89-90.

contar con los requisitos del objeto modificado. Por ejemplo, si se modifican las reivindicaciones estas deben cumplir con el principio de unidad de invención y seguir siendo claras y concisas (Artículos 25 y 30 de la Decisión 486).

2.6. El referido Manual precisa que, sin perjuicio de lo anterior, se aceptará lo siguiente⁷:

- i) Documentos relevantes del estado de la técnica no citados, siempre que no incluyan interpretaciones, aclaraciones o comentarios del solicitante, respecto a la invención descrita.
- ii) Adaptaciones de la descripción a las reivindicaciones, teniendo en cuenta los requerimientos del primer párrafo del Artículo 34.
- iii) Otras de naturaleza similar.

Asimismo, se admitirá la subsanación de errores materiales, considerándose como tales a los siguientes:

- i) La corrección de un defecto gramatical o de suma.
- ii) La corrección de una cita, referencia, fórmula o denominación siempre que no sea obvio.

Indica que cualquier información adicional que el solicitante desee proporcionar con relación a la invención que no estaba en la solicitud inicialmente depositada (por ejemplo, ventajas respecto al estado de la técnica conocido, ejemplos comparativos, etc.) deberá ser aportada por el solicitante en documento separado y no incorporada al texto de la solicitud.

2.7. Asimismo, de conformidad con el Literal c) del Artículo 1 de la Decisión 689, tampoco se considerará ampliación de la solicitud a todas aquellas modificaciones realizadas con la finalidad de subsanar omisiones incurridas al momento de presentar la solicitud, siempre y cuando dichas omisiones se encuentren contenidas en la solicitud inicial cuya prioridad se reivindica.

2.8. Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. Al respecto este Tribunal en anterior Jurisprudencia ha expresado lo siguiente:

“La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la

⁷ Ibídem, p.34.

*divulgación contenida en la solicitud presentada. A contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”.*⁸

- 2.9. Teniendo en cuenta que son las reivindicaciones las que definen la invención a proteger, y a fin determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, es importante que el examinador analice la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto; es decir, en su presentación sistemática. Si la falta de claridad de las reivindicaciones impide que se observen nítidamente las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, se está en un punto de partida para determinar cuándo se está en frente de una modificación o ampliación del objeto a patentarse.⁹
- 2.10. Se deberá tener en cuenta que las modificaciones a la solicitud de patente podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la reivindicación contenida en la solicitud inicial, la cual se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración.
- 2.11. En atención a lo expuesto, se deberá determinar si la solicitud divisional para POLINUCLEÓTIDO ADD-12 OPTIMIZADO PARA PLANTAS Y CASETE DE EXPRESIÓN QUE LO COMPRENDE implicaba una modificación de la patente que no calzaba con los supuestos a tener en cuenta en el contexto de la presentación de una solicitud divisional.

3. Unidad de invención en las patentes

- 3.1. La SIC refiere que el hecho de que la norma permita la división de la solicitud de patente de invención no significa que una vez presentada la misma, ésta 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.
- 3.2. 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

⁸ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 25-IP-2002 de fecha 24 de mayo de 2002.

⁹ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 55-IP-2015 de fecha 12 de noviembre de 2015.

inventivo. Este requisito es el que se conoce con el nombre de “unidad de la invención”.

- 3.3. 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.
- 3.4. Se entenderá que hay unidad de la invención en las solicitudes que contengan reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista sea limitativa¹⁰:
 - 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.
- 3.5. En consecuencia, se deberá determinar si la solicitud fraccionaria para POLINUCLEÓTIDO ADD-12 OPTIMIZADO PARA PLANTAS Y CASETE DE EXPRESIÓN QUE LO COMPRENDE presentada por la demandante el 9 de mayo de 2013, 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 2014-00202-00, 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

¹⁰ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 31-IP-2011 de fecha 22 de junio de 2011.

Hernán Romero Zambrano
MAGISTRADO

Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

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

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
PRESIDENTA

Gustavo García Brito
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.