



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 498-IP-2019 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: 11001032400020150036100 Referencia: Solicitud fraccionaria o divisional respecto de la patente de invención «FORMULACIÓN DE ADMINISTRACIÓN COLONICA DE FÁRMACOS».....	2
PROCESO 499-IP-2019 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: 11001032400020150035200 Referencia: Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos INHIBIDOL (denominativo) / INHIBITRON (denominativo).....	7
PROCESO 527-IP-2019 Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 7466-2017-0-1801-JR-CA-26 Referencia: Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos TFQ LA TABERNA DE FRANCO Q y logotipo (mixto) / ANTIGUA TABERNA QUEIROLO (denominativo) y nombre comercial ANTIGUA TABERNA QUEIROLO (denominativo).....	17

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA****Quito, 21 de junio de 2021**

Proceso: 498-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/14-025378

Expediente interno del consultante: 11001032400020150036100

Referencia: Solicitud fraccionaria o divisional respecto de la patente de invención «**FORMULACIÓN DE ADMINISTRACIÓN COLONICA DE FÁRMACOS**»

Norma a interpretar: Artículo 36 de la Decisión 486

Tema objeto de interpretación: La solicitud fraccionaria o divisional. Características y oportunidad

Magistrado ponente: Gustavo García Brito

VISTOS:

El Oficio N° 4881 de fecha 15 de noviembre de 2019, recibido vía correo electrónico el mismo día, 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, 16, 18 y 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 11001032400020150036100.

El Auto de fecha 4 de mayo de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.





A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: University College London

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 la solicitud fraccionaria o divisional presentada por University College London¹ respecto de la patente «**FORMULACIÓN DE ADMINISTRACIÓN COLONICA DE FÁRMACOS**» fue realizada oportunamente y si cumpliría con los requisitos previstos en el Artículo 36 de la Decisión 486.

C. NORMA A SER INTERPRETADA

1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 14, 16, 18 y 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente procede la interpretación del Artículo 36 de la Decisión 486², por ser pertinente.

¹ El 13 de noviembre de 2008, University College London presentó ante la SIC la solicitud de patente de invención «**FORMULACIÓN DE ADMINISTRACIÓN COLONICA DE FÁRMACOS**» (quedando radicada bajo el expediente N° PCT/08-121249).

Mediante Oficio N° 18503 notificado por fijación en lista del 1 de octubre de 2013, la SIC notificó al solicitante sobre el resultado del examen de patentabilidad, de conformidad con lo previsto en el Artículo 45 de la Decisión 486.

El 6 de febrero de 2014, University College London presentó una solicitud de división de la patente originalmente presentada «**FORMULACIÓN DE ADMINISTRACIÓN COLONICA DE FÁRMACOS**» (quedando radicada bajo el expediente N° PCT/14-025378).

Dicha solicitud fue inadmitida por la SIC mediante Resolución N° 38954 del 24 de junio de 2014 y confirmada a través de la Resolución N° 1848 del 26 de enero de 2015, por comprender materia ya definida y examinada en la solicitud parental.

- 2 **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.





2. No se interpretarán los Artículos 14, 16, 18 de la Decisión 486, por cuanto las resoluciones administrativas proferidas por la SIC en el proceso interno, se fundamentan únicamente en la solicitud de división de la patente originalmente presentada.

D. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

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 University College London presentó una solicitud divisional respecto de su requerimiento previo para la concesión de la patente «**FORMULACIÓN DE ADMINISTRACIÓN COLÓNICA DE FÁRMACOS**». Dicha solicitud fue rechazada por la SIC, por presuntamente no haber cumplido con los requisitos previstos en el Artículo 36 de la Decisión 486. En atención a ello, resulta pertinente analizar el presente tema.
- 1.2. Este Tribunal ha señalado que la solicitud fraccionaria o divisional, regulada en el Artículo 36 de la Decisión 486, tiene las siguientes características³:
 - a) **Concepto:** La solicitud fraccionaria o divisional 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 o

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

³ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 102-IP-2014 de fecha 8 de octubre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2420 del 28 de noviembre de 2014; y 74-IP-2015 de fecha 25 de septiembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2619 del 5 de noviembre de 2015.





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

- d) **Ventajas:** La solicitud fraccionaria o divisional 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.
- e) **Clases:** Se podrían diferenciar dos clases de solicitudes fraccionarias o divisionales, 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 o divisional.
- f) **Oportunidad:** La norma comunitaria afirma que la solicitud fraccionaria o divisional 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 petionario puede presentar su solicitud fraccionaria o divisional 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 o divisional 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.

- 1.3. En atención a lo expuesto, se deberá determinar si la solicitud fraccionaria o divisional presentada por University College London respecto de la patente «**FORMULACIÓN DE ADMINISTRACIÓN COLÓNICA DE FÁRMACOS**» cumple o no con los parámetros descritos 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 N° **11001032400020150036100**, 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.





El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 21 de junio de 2021, conforme consta en el Acta 14-J-TJCA-2021.


Luis Felipe Aguilar Feijó
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.

