311

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RAD: 00-007997--0019 0002 Fecha: 2008-10-17 12:05:09
DEP: 20 NUECREACIONES
TRA: 02 PATENTES EVE: 323 ANUALIDADES
ACT: 440 RESPUESTA Folios: 2

2020/
Bogotá D.C.,

Doctor(a)
CASTELLANOS ABONDANO MARGARITA
Calle 94 A No 7A- 09
BOGOTA D.C. COLOMBIA

REFERENCIA Radicación No. 0 7997
Trámite 2
Evento 323
Actuación 440
Folios 2

Estimado(a) Doctor(a)

En atención al contenido de las comunicaciones relacionadas con el expediente citado en el asunto, adjunto le remito la certificación con la información de los pagos de la(s) tasa(s) de mantenimiento del certificado de Patente de Invención número 28589.

Es de anotar que la aplicación de los pagos se hace de acuerdo a la fecha de presentación y al período solicitado en tal escrito. En el caso de presentar en la casilla período/estado: PENDIENTE APLICACIÓN O DESGLOSE; se solicita informe a esta oficina sí desea que sea aplicado para el siguiente período, de ser así, deberá manifestarlo por escrito como complemento de información a la anualidad. Lo anterior debe hacerse de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 80 de la Decisión 486/00 y la resolución de tarifas vigente.

En el evento de no aceptar la aplicación indicada en el párrafo anterior, si lo estima conveniente podrá solicitar por escrito el desglose del(los) mencionado(s) pago(s).

Atentamente,

MARIA CONSUELO CASIJ REY
Secretraria General Ad Hoc

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD.:0 7997

Secretraria General Ad Hoc

CERTIFICA

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y las resoluciones de las tasas aplicables; se allegaron los siguientes recibos oficiales de caja, correspondientes a las tasas de mantenimiento del certificado de Patente de Invención número 28589:

Recibo	Fecha Radicado	Presentado Por	Período o Estado (AAAA/MM/DD)
7-4222	2007/02/08	GONZALEZ GONZALEZ JULIANA	2007/02/08 al 2008/02/08
8-40881	2008/05/22	CASTELLANOS ABONDANO MARGARITA	2008/02/08 al 2009/02/08

Se expide en Bogotá D.C., a los 17 días del mes de Octubre de 2008

MARIA CONSUELO CASIJ REY

mbuitrag

CAVELIER
ABOGADOS

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 NO. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

WEB SITE: www.cavelier.com
E-MAIL: cavelier@cavelier.com

TELEFONO: (57) (1) 347-3611
TELEFAX: (57) (1) 211-8650 (57) (1) 547-3170

313

Urgente
Expediente interno 00.007.997
contestación demanda vence 6 de NOV/08

HONORABLES CONSEJEROS
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
SECCIÓN PRIMERA
E. S. D.

Referencia : Acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las **Resoluciones N° 28157 de 26 de octubre de 2006 y N° 1465 de 30 de enero de 2007**, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Demandante : **ALZA CORPORATION**

Demandada : **LA NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Yo, Germán MARÍN RUALES, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, D.C., identificado con la Cédula de ciudadanía N° 79.155.665 de Usaquén, portador de la tarjeta profesional de abogado N° 64.239 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como **apoderado** de **ALZA CORPORATION**, sociedad domiciliada en 950, Page Mill Road, Palo Alto, California, Estados Unidos de América, de acuerdo con el poder que me ha sido otorgado por el Doctor Emilio FERRERO, representante principal en Colombia para la Propiedad Industrial de **ALZA CORPORATION**, respetuosamente manifiesto que, en ejercicio de la **acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo**, y mediante el trámite del proceso ordinario de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, demando la nulidad de las Resoluciones N° 28157 de 26 de octubre de 2006 y N° 1465 de 30 de enero de 2007, proferidas por el Superintendente de Industria y Comercio, y solicito se restablezca el Derecho de mi

representada, en los términos de las peticiones que más adelante formulo.

I. PETICIÓN INICIAL

Previamente a que el Honorable Consejo de Estado decida sobre la admisión de la demanda y a efecto de dar cumplimiento con el inciso primero del artículo 139 del Código Contencioso Administrativo, solicito respetuosamente a este Despacho se oficie a la Superintendencia de Industria y Comercio a efecto de que expida copia auténtica de los actos administrativos aquí impugnados (No. 28157 del 26 de octubre de 2006 y No. 1465 del 30 de enero de 2007, proferidas por el Superintendente de Industria y Comercio) así como la certificación de ejecutoria de la resolución No. 1465 del 30 de enero de 2007, toda vez que la misma puso fin a la vía gubernativa.

La anterior petición la fundamento en el hecho de que la Secretaría de la Superintendencia de Industria y Comercio no ha expedido dichas copias ni dicha certificación, a pesar de haber sido oportunamente solicitadas, como lo demuestran los memoriales aportados a la presente demanda como anexo de la misma.

II. PARTES.

2.1 Parte demandante.

La parte demandante es la sociedad **ALZA CORPORATION**, sociedad legalmente constituida de conformidad con las leyes del estado de Delaware, con domicilio principal de sus negocios en 950 Page Mill Road, Palo Alto California, Estados Unidos de América y representada en Colombia por el Doctor Emilio FERRERO, domiciliado en la ciudad de Bogotá, República

315

de Colombia, en su calidad de representante para la Propiedad Industrial de la misma.

2.2 Parte demandada.

Lo es La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, representada por el Superintendente de Industria y Comercio, el Doctor Jairo RUBIO ESCOBAR o quien haga sus veces, domiciliado en Bogotá, D.C.

III. PETICIONES

Solicito al Honorable Consejo de Estado que en la sentencia se hagan las siguientes declaraciones:

3.1. Que se decrete la **nulidad** de las siguientes decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio:

3.1.1. Artículo Segundo de la **Resolución N° 28157 de 26 de octubre de 2006,** mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio decidió **Negar** el privilegio de patente a las reivindicaciones 7 a 20 de la invención DENOMINADA **"VEHICULOS VISCOSOS DE FASE SIMPLE NO ACUOSOS ESTABLES Y FORMULACIONES QUE UTILIZAN DICHOS VEHICULOS".**

3.1.2. **Resolución N° 1465 de 30 de enero de 2007,** mediante la cual se resolvió desfavorablemente el **recurso de reposición** interpuesto por mi representada, contra la Resolución N° 28157 de 2006, confirmándo lo decidido en su ARTICULO SEGUNDO y declarando agotada la vía gubernativa.

3.2. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de **restablecimiento del derecho**, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio **otorgar** el privilegio de patente a la invención denominada **"VEHICULOS VISCOSOS DE FASE SIMPLE NO ACUOSOS ESTABLES Y FORMULACIONES QUE UTILIZAN DICHOS VEHICULOS"** solicitada el 8 de febrero de 2000 bajo el expediente administrativo No. 00.007.997, por cuanto la misma cumple con todos los requisitos para ser objeto del privilegio de patente.

3.3 Como resultado de los precedentes pronunciamientos, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio efectuar la **inscripción** del título de patente a nombre de la sociedad **ALZA CORPORATION**, en el Registro de la Propiedad Industrial.

3.4. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, **publicar** en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia.

IV. HECHOS

Los hechos que dan origen a esta acción son los siguientes:

4.1. El Doctor Emilio FERRERO, obrando a nombre de la peticionaria **ALZA CORPORATION**, presentó el 8 de febrero de 2000 ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio una solicitud de patente de invención, denominada "VEHICULOS VISCOSOS DE FASE SIMPLE NO ACUOSOS ESTABLES Y FORMULACIONES QUE UTILIZAN DICHOS VEHICULOS".

4.2. Dicha solicitud de patente fue radicada bajo el número

de expediente número 00.007.997.

4.3. Mediante concepto técnico No. 322, la División de Nuevas Creaciones, solicitó a la sociedad **ALZA CORPORATION** diera respuesta al Examen de Forma, solicitando los siguientes documentos: i)Copia de la solicitud de la cual se reivindica prioridad; ii) Traducción del capítulo reivindicatorio de la solicitud de la cual se reivindica prioridad.

4.4. El 14 de abril de 2000, el Doctor Emilio FERRERO presentó un memorial ante la División de Nuevas Creaciones, dando respuesta a las observaciones formuladas por esta oficina a la solicitud de patente presentada el 8 de febrero de 2000 a nombre de **ALZA CORPORATION.**

4.5. La solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 514 del 22 de marzo de 2002.

4.6. El 06 de septiembre de 2002, el Doctor Emilio FERRERO solicitó a la División de Nuevas Creaciones que se efectuara el examen de patentabilidad de la solicitud de patente.

4.7. Mediante el Oficio No. 12119 notificado por fijación en lista el 17 de febrero de 2005, para que dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación del mismo, la solicitante hiciera valer los argumentos y las aclaraciones que considerara pertinentes con respecto a las observaciones planteadas en el mismo frente a la patentabilidad de la invención reivindicada.

4.8. Mediante Memorial radicado el día 17 de mayo de 2005,

el Doctor Emilio Ferrero, en su condición de apoderado de la compañía **ALZA CORPORATION**, solicitó un plazo de 30 días para dar respuesta al Oficio No. 12119, notificado por fijación en lista del 17 de febrero de 2005.

4.9. Mediante memorial radicado el 27 de junio 2005, el Doctor Emilio FERRERO, en su calidad de apoderado de la compañía **ALZA CORPORATION,** dio respuesta al Oficio No. 12119, notificado por fijación en lista del 17 de febrero de 2005 y se presentó un nuevo pliego reivindicatorio.

4.10. Mediante el Oficio No. 9176 notificado por fijación en lista el 6 de octubre de 2005, para que dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación del mismo, la solicitante hiciera valer los argumentos y las aclaraciones que considerara pertinentes con respecto a las observaciones planteadas en el mismo frente a la patentabilidad de la invención reivindicada.

4.11. Mediante memorial radicado el 13 de febrero 2006, el Doctor Emilio FERRERO, en su calidad de apoderado de la compañía **ALZA CORPORATION,** dio respuesta al Oficio No. 9176, notificado por fijación en lista del 6 de octubre de 2005, junto con el cual presentó un nuevo pliego reivindicatorio.

4.12. Mediante el Oficio No. 5547 notificado por fijación en lista el 25 de mayo de 2006, para que dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación del mismo, la solicitante hiciera valer los argumentos y las aclaraciones que considerara pertinentes con respecto a las observaciones planteadas en el mismo frente a la

patentabilidad de la invención reivindicada.

4.13. Mediante memorial radicado el 24 de agosto 2006, el Doctor Emilio FERRERO, en su calidad de apoderado de la compañía **ALZA CORPORATION,** dio respuesta al Oficio No. 5547, notificado por fijación en lista del 25 de mayo de 2006, junto con el cual presentó un nuevo pliego reivindicatorio.

4.14. Mediante Resolución Nº 28157 del 26 de octubre de 2006, el Superintendente de Industria y Comercio, decidió **negar parcialmente** el privilegio de patente de invención a la creación denominada: **"VEHICULOS VISCOSOS DE FASE SIMPLE NO ACUOSOS ESTABLES Y FORMULACIONES QUE UTILIZAN DICHOS VEHICULOS".**

4.15. El día 30 de noviembre de 2006 se interpone recurso de reposición en contra de la resolución No. 28157 de 26 de octubre de 2006.

4.16. El día 30 de enero de 2007 se expide la resolución No. 1465 en la que se resuelve de forma desfavorable a los intereses de mi defendido el recurso de reposición presentado el 26 de octubre de 2006.

V. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

5.1. **Las Resoluciones Nº 28157 de 26 de octubre de 2006 y Nº 1465 de 30 de enero de 2007, proferidas por el Superintendente de Industria y Comercio, se encuentran viciadas de nulidad, toda vez que las mismas fueron expedidas con violación de la Ley que se encontraba vigente al momento de la solicitud de patente.**

320

De acuerdo con las resoluciones arriba mencionadas proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, la patente solicitada por mi representada denominada **"VEHICULOS VISCOSOS DE FASE SIMPLE NO ACUOSOS ESTABLES Y FORMULACIONES QUE UTILIZAN DICHOS VEHICULOS"** no es susceptible del privilegio de patente ya que las reivindicaciones 7 a 20 no cumplían con el requisito de claridad exigido por el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, procederemos a explicar los fundamentos legales por los cuales consideramos que la invención solicitada por mi representada titulada **"VEHICULOS VISCOSOS DE FASE SIMPLE NO ACUOSOS ESTABLES Y FORMULACIONES QUE UTILIZAN DICHOS VEHICULOS"** debe ser protegida por el privilegio de patente de invención.

1.1 Violación de la ley por aplicación indebida del artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Inicialmente, pongo de presente al H. Consejo de Estado que la referencia que hizo la Administración en los actos acá impugnados al artículo 30 de la Decisión 486 fue indebida por cuanto el mismo no resultaba aplicable al presente caso por las siguientes razones:

- La Decisión 344 era la norma Comunitaria Andina que se encontraba vigente al momento en que la solicitud de patente fue presentada a nombre de mi representada ante la Administración.

- En consecuencia, los criterios de patentabilidad de la Decisión 344 eran los que debía tener en cuenta la Administración al momento de efectuar el estudio de

patentabilidad de la invención de mi representada, tal y como lo ordena el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

> "Acerca del transito legislñativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al sewr expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior".
>
> "Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciándolos aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en la época anterior a su entrada en vigor. La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos."[1]

Así entonces, es claro que si la solicitud de patente de invención de mi representada fue presentada el 8 de febrero de 2000, la Ley aplicable al caso en estudio era la

---

[1] Proceso 45-IP-2006. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Pág. 14.

427

Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina y no la Decisión 486, que solamente entró a regir hasta el 1 de diciembre de 2000.

Por lo tanto, si se tiene en cuenta que la Decisión 344 no establecía como requisito de patentabilidad el que la solicitud de patente fuera clara, se debe concluir que cualquier referencia a este requisito de parte de la Administración resulta indebido y por ende, violatorio de la Ley.

Sin embargo, independientemente de que la Decisión 486 no resultara aplicable al presente caso y de que la Decisión 344 no hiciera referencia alguna en su articulado al concepto de claridad de la solicitud, procederemos a explicar las razones por las cuales las reivindicaciones 7 a 20 presentadas por mi representada, sí eran claras, de acuerdo con el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece:

> *"**ARTICULO 30**.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser **claras** y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción."*

De un lado, se tiene el concepto de claridad, que de acuerdo con el artículo 30 de la Decisión 486, se refiere a que la solicitud debe estar redactada de tal forma que el examinador de patentes pueda comprenderla cabalmente, tal y como lo señala el Manual Andino de Patentes:

> "Las Reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y

delimitan el alcance de esa protección. Es fundamental que sean claras y concisas para que:

- Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y

- Puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular la patente."[2]

De esta forma, se puede afirmar que si una solicitud no es clara, la misma no puede ser entendida por el examinador y por lo tanto no puede determinar si es patentable o no.

Sin embargo, en el presente caso la Administración encontró 7 documentos que en su opinión se encontraban en el estado del arte, esto es, que afectarían la patentabilidad de las reivindicaciones 1 a la 20. Así entonces, si para la Administración fue posible el encontrar documentos que podrían afectar la patentabilidad de las reivindicaciones 1 a 20, no resulta coherente que luego niegue por razones de claridad las reivindicaciones 7 a 20, por no ser claras.

Por lo tanto, si para la Administración fue posible llevar a cabo el examen de patentabilidad de la invención y concluir que la patentabilidad de la misma se veía afectada por los documentos citados, resulta un contrasentido afirmar que la misma no era clara, esto es, que no le era posible comprenderla cabalmente.

Como fue explicado anteriormente, si el examinador determina que la invención no es clara es porque no está redactada en un forma que pueda ser entendida. Por esta razón el examinador se encuentra imposibilitado a realizar el

[2] Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, OMPI, 2004, Pág. 35.

examen de fondo, ya que si éste no entiende las reivindicaciones le resultaría imposible buscar el estado del arte mas cercano, cotejar la reivindicaciones con el fin de determinar si la invención es novedosa y finalmente ver si la invención es obvia o evidente.

En el caso en estudio, es claro que si el examinador de patente tuvo los suficientes elementos de juicio para, en su criterio, concluir que la invención de mi representada no era susceptible de ser protegida por el derecho de patente, es precisamente porque el pliego reivindicatorio de la invención era lo suficientemente claro como para permitir un estudio detallado y de fondo de la solicitud.

Así entonces podemos concluir lo siguiente con respecto a las razones por las cuales resultó indebida la aplicación del articulo 30 de la Decisión 486 y por ende violatoria de la ley:

- Porque la Decisión 486 no resultaba aplicable al presente caso.

- Porque la Decisión 344 no contenía referencia alguna al concepto de claridad como requisito para proceder al estudio de fondo de una solicitud de patente de invención.

- Porque el concepto de claridad de la Decisión 486 está ligado a la comprensión de la invención capaz de permitir la evaluación de fondo de la misma, de tal manera que si es posible llevar a cabo dicho estudio de fondo no resulta posible hablar de falta de claridad.

Por las anteriores razones, respetuosamente solicito al H. Consejo de Estado acceder a mis pretensiones,

declarando la nulidad de los actos impugnados y ordenando a la Administración el otorgamiento de la patente reivindicada.

5.2. Antecedentes de Patentabilidad de la Invención Reivindicada.

Finalmente quiero poner de presente al H. Consejo de Estado que las solicitudes de patente presentadas por mi representada en diferentes lugares del mundo sobre la misma invención reivindicada en el caso de la referencia le han sido concedidas, por considerar que gozan de todos los requisitos de patentabilidad exigidos y por estar redactadas de forma clara.

Es claro que si una Oficina de Patentes extranjera, consideró que las reivindicaciones presentadas eran patentables, es precisamente por que las mismas estaban redactadas de tal forma que al examinador le fue posible comprender la invención y finalmente otorgarla por considerar que gozaba de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Por lo tanto, el hecho de que una patente haya sido concedida por otra Oficina de Patentes y especialmente por una que aplique los mismos criterios de patentabilidad consagrados en la legislación colombiana para estos efectos debe ser considerado siquiera como un indicio en cuanto a la claridad y por ende sobre su novedad y nivel inventivo de la invención en cuestión.

El indicio es la prueba indirecta por excelencia, gracias a que se toma como punto de partida un hecho ya conocido por medio del cual, el Juez, apoyado en las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, adquiere certeza de la existencia de otro hecho.

declarando la nulidad de los actos impugnados y ordenando a la Administración el otorgamiento de la patente reivindicada.

5.2. Antecedentes de Patentabilidad de la Invención Reivindicada.

Finalmente quiero poner de presente al H. Consejo de Estado que las solicitudes de patente presentadas por mi representada en diferentes lugares del mundo sobre la misma invención reivindicada en el caso de la referencia le han sido concedidas, por considerar que gozan de todos los requisitos de patentabilidad exigidos y por estar redactadas de forma clara.

Es claro que si una Oficina de Patentes extranjera, consideró que las reivindicaciones presentadas eran patentables, es precisamente por que las mismas estaban redactadas de tal forma que al examinador le fue posible comprender la invención y finalmente otorgarla por considerar que gozaba de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Por lo tanto, el hecho de que una patente haya sido concedida por otra Oficina de Patentes y especialmente por una que aplique los mismos criterios de patentabilidad consagrados en la legislación colombiana para estos efectos debe ser considerado siquiera como un indicio en cuanto a la claridad y por ende sobre su novedad y nivel inventivo de la invención en cuestión.

El indicio es la prueba indirecta por excelencia, gracias a que se toma como punto de partida un hecho ya conocido por medio del cual, el Juez, apoyado en las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, adquiere certeza de la existencia de otro hecho.

En consecuencia, si bien el hecho que una Oficina de Patentes extranjera haya reconocido que una invención es patentable y por lo tanto redactada en forma clara, tal y como lo hicieron las oficinas de Patentes Europea, de Nueva Zelanda, y de China, no es plena prueba de que esa invención es patentable, no se puede ignorar la decisión tomada por esas Oficinas. De tal forma, ese hecho nos demuestra que de un estudio anterior serio, se reconoció que las reivindicaciones 7 a 20 presentadas por mi representadas efectivamente son claras y por lo tanto patentables.

Sobre este tema, la Decisión 486 ha establecido que si bien las Oficinas de Patentes de los países andinos no tienen la obligación de adoptar en sus exámenes de patentabilidad las conclusiones de los exámenes de patentabilidad adelantados por otras oficinas de patentes del mundo, dichos resultados de los exámenes de patentabilidad si pueden ser tenidos en cuenta y hasta suplir el que les corresponde realizar en el estudio de las solicitudes sometidas a su consideración.

El artículo 46 de la Decisión 486 señala al respecto lo siguiente:

> "La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención."

Dicho esto, es claro que el ordenamiento comunitario sí acepta que solicitudes ya otorgadas en el exterior sirvan de prueba de la patentabilidad de la invención materia de estudio.

En consecuencia, si se sigue el procedimiento lógico exigido por la prueba indiciaria el juez deberá partir del hecho cierto que la invención solicitada por mi representada en su reivindicaciones 7 a 20 estaba redactada en forma clara y que por lo tanto fue considerada como novedosa e inventiva y que al ser estos requisitos los mismos exigidos en Colombia para el otorgamiento de la patente, dicha invención puede por tanto también ser objeto de patente en Colombia.

Así entonces, no se puede negar que bajo la legislación colombiana los resultados de los exámenes de patentabilidad de la invención efectuados por oficinas de patentes en el exterior deben tener siquiera la entidad de un indicio con respecto a la patentabilidad de dicha invención en Colombia.

De esta forma al analizar el pliego reivindicatorio de las patentes ya concedidas en el extranjero junto con el pliego reivindicatorio de la invención, se puede observar que las reivindicaciones presentadas en el extranjero son las mismas acá presentadas.

Así entonces, es claro que el hecho que oficinas de patentes tan prestigiosas y avanzadas como la Europea, la de Nueva Zelanda y la de China hayan aceptado la patentabilidad de la invención de mi representada, debe al menos hacernos pensar en la forma en que estamos estudiando la invención y reconsiderar la patentabilidad de la misma.

2. Conclusión

De acuerdo con todo lo anteriormente explicado es claro que las resoluciones por las cuales la Administración negó el privilegio de patente a las reivindicaciones 7 a 20 de la solicitud de mi representada, deben ser declaradas nulas ya

329

que dichas reivindicaciones están redactadas de forma clara y además son novedosas y tienen nivel inventivo.

VI. PRUEBAS

Atentamente solicito a este Despacho que se sirva aceptar y decretar como pruebas en favor de mi representada la documentación que obra en los antecedentes administrativos que dieron lugar a los actos acá acusados que se remitirán en cumplimiento del auto admisorio de la demanda.

VII. ANEXOS

Presento con este documento los siguientes anexos:

7.1. Documento de Poder otorgado por la sociedad ALZA CORPORATION, a los Doctores German CAVELIER, Emilio FERRERO, Gonzalo PERDOMO, , ante notario público de California, Estados Unidos de Norteamérica con certificación notarial y legalización consular anexas.

Mediante este documento igualmente se acredita en los términos del artículo 65 del Código de Procedimiento Civil, la existencia y representación de la sociedad.

De este documento se presenta copia auténtica, con traducción oficial al español.

7.2. Poder otorgado a mi nombre por el Doctor Emilio FERRERO, en su calidad de representante para la propiedad industrial en Colombia de la sociedad ALZA CORPORATION.

7.3. Copia de las solicitudes de expedición de copia auténtica y certificación de notificación y ejecutoria de las resoluciones demandadas, formuladas a la Superintendencia de Industria y Comercio.

330

7.4. Dos ejemplares de esta demanda y sus anexos, uno de ellos para que se surta el traslado a la entidad demandada, uno para el Ministerio Público, y otra copia de la demanda sin anexos, para el Archivo de esa Corporación.

VIII. NOTIFICACIONES

8.1. A la parte demandante.

La sociedad ALZA CORPARION, recibirá notificaciones en la Carrera 4ª Nº 72- 35 de la ciudad de Bogotá, D.C., en la persona del Doctor Emilio FERRERO, en su calidad de representante para la propiedad industrial en Colombia.

El suscrito apoderado recibirá notificaciones en la Secretaría de esa Sección o en sus oficinas de abogado, situadas en la Carrera 4ª Nº 72 - 35 de esta ciudad.

8.2. A la parte demandada.

La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, recibirá notificaciones en cabeza del Señor Superintendente de Industria y Comercio, doctor Jairo RUBIO ESCOBAR ó quien haga sus veces, en el Edificio Bochica, Carrera 13 Nº 27-00, Piso 10º de Bogotá, D.C.

Honorables Consejeros,

GERMAN MARÍN RUALES
C.C. No. 79.155.665 de Usaquén
T.P.A. No. 64.239 del C. S. De la J.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
CONSEJO DE ESTADO

SIN FECHA
375

SOLICITUD 00 07997
En respuesta a la petición del solicitante, se conceptúa lo siguiente:

1. Documentos estudiados:

Se tuvo en cuenta la solicitud de Acción de Nulidad por parte del solicitante, el capítulo descriptivo de los folios 2–40 y el capítulo reivindicatorio presentado de los folios 263-266

2. Objeto de la invención

Según las reivindicaciones 1 a 20 de la presente solicitud, se refiere a vehículos no acuosos estables de fase simple y formulaciones que contienen dichos vehículos. Las formulaciones comprenden un agente de beneficio uniformemente suspendido en el vehículo, la formulación es capaz de ser almacenada a temperaturas que van desde el frío hasta la temperatura corporal por largos períodos de tiempo.

Clasificación internacional de patentes A 61 K 9/00

3. Respuesta a los argumentos del solicitante

3.1. El señor solicitante afirma lo siguiente "...se puede afirmar que si una solicitud no es clara...no puede ser entendida por el examinador y...no puede determinar si es patentable o no. Sin embargo...la Administración encontró 7 documentos...no resulta coherente que luego niegue por razones de claridad las reivindicaciones 7 a 20 por no ser claras, ya que si éste no entiende las reivindicaciones le resultaría imposible buscar el estado del arte más cercano...En el caso en estudio, es claro que si el examinador tuvo los suficientes elementos de juicio para....concluir que la invención de mi representada no es susceptible de ser protegida por el derecho de patente, es precisamente porque el pliego reivindicatorio...era lo suficientemente claro como para permitir un estudio detallado y de fondo de la solicitud...."

En respuesta a los argumentos del solicitante, se le aclara que en los oficios 12119, 9176 y 5547, específicamente en el punto de "Claridad de la solicitud" donde se dice que: *"Las reivindicaciones se relacionan con un número extremadamente grande de posibles combinaciones de compuestos, debido a que tales compuestos se definen* ***con términos vagos*** *como "vehículo viscoso", "disolvente", "tensioactivos" o "polímeros", los cuales abarcan un gran número de posibilidades. Se le recuerda al solicitante que las reivindicaciones deben ser claras por si mismas y que una composición se define por sus componentes específicos y la proporción de los mismos para que se diferencie de las existentes en el estado de la técnica."*, a lo cual el solicitante, en su última respuesta, restringió el objeto presentado para el ***vehículo viscoso*** de las reivindicaciones 1-6, objeto que sí fue concedido (contrario a las afirmaciones del solicitante), debido a que se mencionaron compuestos específicos y rangos de los mismos que permitieron diferenciar claramente lo reivindicado de lo conocido en el arte para que se le fuera concedido el privilegio solicitado; por el contrario la reivindicación 7 es una *reivindicación independiente* que pretende proteger una ***formulación viscosa*** que comprende un vehículo (disolventes, tensioactivos y polímeros) y un agente benéfico, de lo cual se desprende que dicha reivindicación

Independiente, así como sus reivindicaciones dependientes 8-18, se relacionan con un número extremadamente grande de posibles combinaciones de compuestos, debido a que tales compuestos se definen con ***términos vagos*** como "vehículo viscoso", "disolvente", "tensioactivos" o "polímeros", "agente benéfico", "antioxidante", "péptido", "proteína", "nucleótido", "hormona", "virus", "anticuerpo", los cuales abarcan un gran número de posibilidades que no definen de manera clara la materia técnica que se desea proteger (tal como se fue notificando a lo largo del examen de fondo) y, por lo tanto, tales reivindicaciones no permiten ser estudiadas; además no es lógico asumir que una reivindicación independiente dependa de lo dicho en otra reivindicación independiente como lo pretende afirmar el solicitante. De igual manera, la reivindicaciones 19 y 20 no definen de manera específica las condiciones de preparación del vehículo de la reivindicación 1, ya que la expresión "bajo condiciones secas y mezclarlos bajo vacío a temperatura elevada" de dichas reivindicaciones no definen ninguna materia técnica que pueda reproducir una persona versada en la materia, es decir, la materia reivindicada no es suficiente para que se le pueda efectuar el examen de fondo correspondiente.

En conclusión, las reivindicaciones 7-20 no son claras ni concisas, de acuerdo a lo establecido por el artículo 30 de la Decisión 486.

Teniendo en cuenta los argumentos arriba explicados:

- Se ratifica que el contenido de las reivindicaciones 7-20 (folios 263-266) no son claras ni concisas y se recomienda NEGAR el privilegio solicitado para dichas reivindicaciones.

CONCEPTO TÉCNICO Número 3248	**Jefe de la División Nuevas creaciones**	**EXAMINADOR TÉCNICO** Código 202024

CAVELIER
ABOGADOS

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTA 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 540 0860
Fax in U.S.A.: (1-305) 381 9660

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

radicación demanda
viene 3 de abril/09
expediente 00.007-997

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
SECCIÓN PRIMERA
E. S. D.

H. Consejera Ponente: Dra. CLAUDIA ROJAS LASSO

E. S. D.

Expediente	:	2007-00248-00
Referencia	:	Acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las **Resoluciones N° 28157 de 26 de octubre de 2006 y N° 1465 de 30 de enero de 2007**, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
Demandante	:	**ALZA CORPORATION**
Demandada	:	**LA NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Yo, Germán MARÍN RUALES, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, D.C., identificado con la Cédula de ciudadanía N° 79.155.665 de Usaquén, portador de la tarjeta profesional de abogado N° 64.239 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como **apoderado** de ALZA CORPORATION S.A., encontrándome dentro de la oportunidad prevista en el artículo 208 del Código Contencioso Administrativo, procedo a **CORREGIR** la demanda de la referencia.

Los aspectos objeto de reforma son los siguientes:

1. Se reforma el capítulo III de PRETENSIONES DE LA DEMANDA, modificando el numeral 3.2 y adicionando una pretensión subsidiaria bajo el numeral 3.2.1, en el siguiente sentido:

Solicito al Honorable Consejo de Estado que en la Sentencia se ordene:

3.2. **Pretensión de restablecimiento del derecho.**

Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio otorgar el privilegio de patente a la TOTALIDAD de la invención denominada "VEHÍCULOS VISCOSOS DE FASE SIMPLE NO ACUOSOS ESTABLES Y FORMULACIONES QUE UTILIZAN DICHOS VEHÍCULOS" solicitada el 8 de febrero de 2000, y que se encuentra bajo el expediente administrativo No. 00.007.997, por cuanto la misma cumple a cabalidad con los requisitos para ser objeto del privilegio de patente.

3.2.1 **Primera pretensión subsidiaria de restablecimiento de derecho.**

Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos aquí demandados, a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio otorgar el privilegio de patente a las reivindicaciones cuya patentabilidad haya sido comprobada en el proceso, bien sean las reivindicaciones siete (7) a la dieciocho (18) correspondientes al producto o las reivindicaciones diecinueve (19) a la veinte (20) correspondientes al proceso.

2. Se reforma el capítulo V. de FUNDAMENTOS DE DERECHO, en el sentido de incorporar nuevos argumentos bajo una estructura diferente y replantear en general dicho acápite. Para efectos de mayor entendimiento, se sustituirá en su totalidad el acápite de FUNDAMENTOS DE DERECHO, en los siguientes términos:

V. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Nulidad de las Resoluciones N° 28157 de 26 de Octubre de 2006 y N° 1465 de 30 de enero de 2007, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Mediante la Resolución N° 28157 de 26 de Octubre de 2006 la Superintendencia de Industria y Comercio en el ARTÍCULO SEGUNDO,

decidió: *"Negar el privilegio de patente solicitado para las reivindicaciones 7 a 20 contenidas en los folios 270 a 272 del expediente"* por falta de claridad.

En este mismo orden de ideas, la Resolución N° 1465, la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto, decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 28.157 de 26 de octubre de 2006.

En la presente demanda se presentarán tres cargos de ilegalidad: el primero encaminado a probar que la Administración no aplicó la normatividad aplicable para el estudio de fondo de la solicitud de patente; el segundo referente a la violación al debido proceso por cuanto no se siguieron las formas propias del procedimiento administrativo establecidas en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones; y el tercero, encaminado a demostrar que las razones jurídicas alegadas por la Administración para negar el privilegio de patente a las reivindicaciones 7 a 20 eran infundadas.

1. Violación de la ley por aplicación indebida del artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.

Al llevar a cabo el examen de patentabilidad y al negar el privilegio de patente de las reivindicaciones 7 a 20, la Superintendencia de Industria y Comercio se basó en el artículo 30 de la Decisión 486. No obstante, ésta no era la norma jurídica (Decisión) aplicable para el estudio de fondo del caso, por cuanto la solicitud de patente fue presentada el 8 de febrero de 2000, momento en el cual se encontraba vigente la Decisión 344.

En efecto, la Decisión 486 no resultaba aplicable por las siguientes razones:

- La Decisión 344 era la norma Comunitaria Andina vigente al momento de presentarse la solicitud de patente ante la Administración a nombre de mi representada ALZA CORPORATION.
- Por consiguiente, los criterios de patentabilidad de la Decisión 344 eran los aplicables al momento de realizarse el estudio de patentabilidad por parte de la Administración, *a*

contrario sensu de los criterios de patentabilidad establecidos en la Decisión 486.

En relación con el tránsito legislativo de la Decisión 344 a la Decisión 486, el Tribunal Andino de Justicia se ha pronunciado diciendo:

> *"Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de las previsiones de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de lo que es posible determinar que, en materia de derecho sustancial, el aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes en la fecha de la presentación de la respectiva solicitud.*

Al respecto el Tribunal ha señalado que:

> *"Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior".*

> *"Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no*

afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos".

Asimismo ha manifestado:

"Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior. (Proceso N° 114-IP-2003. Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Marca: "EBEL". Publicada en la G.O.A.C. N° 1028, de 14 de enero del 2004)." [1]

Conforme a lo anterior, si la solicitud de patente fue presentada cuando la Decisión 344 se encontraba aún vigente, esto es, el 8 de febrero de 2000, la Ley Aplicable para el estudio de fondo o de patentabilidad, y en general para todos los aspectos de naturaleza sustancial del caso en concreto, era la Decisión 344 y **NO** la Decisión 486, la cual solamente entró a regir a partir del 1 de Diciembre de 2000.

La aplicación indebida de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, siendo la Decisión 344 la aplicable al asunto en cuestión como arriba se explicó, por cuanto la solicitud de patente se presentó el 8 de febrero de 2000, conllevó a que se negara parcialmente el privilegio de patente. Lo anterior, por cuanto los criterios de patentabilidad bajo el imperio de la Decisión 344 eran diferentes, pues la misma no establecía en ninguna de sus normas relacionadas con el régimen de patentes, que el primer paso en el estudio de fondo de una solicitud de patente era el de determinar si LAS REIVINDICACIONES ERAN CLARAS, de tal manera que si no era así, la Oficina de Patentes estaría legitimada para negar el privilegio de patente.

---

[1] **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**. Proceso 45-IP-2006, sentencia de 19 de abril de 2006y **Proceso 155-IP-2005**, sentencia de 19 de octubre del 2005.

En efecto, bajo el régimen de la Decisión 344 la claridad de la solicitud hacía referencia a un requisito de forma de la solicitud, que se traducía en que las objeciones a este respecto solo se podían efectuar en el oficio de forma, es decir, antes de la publicación y del estudio de fondo de fondo de la solicitud, de tal manera que una vez superada dicha etapa de revisión de los reqüerimientos formales de la solicitud, no existía fundamento legal alguno que permitiera a la Administración negar la patentabilidad de la invención con base en su falta de claridad.

Por el contrario, bajo el esquema de al Decisión 486, el legislador Andino, al incluir el requisito de CLARIDAD de LAS REIVINDICACIONES estableció una causal sustancial de NO PATENTABILIDAD.

Como se observa no es de poca monta la inaplicabilidad de la Decisión 344, pues fue en últimas lo que conllevó la negativa parcial del privilegio de patente solicitado por mi representada.

En consecuencia, la referencia al requisito de claridad de las reivindicaciones contenida en el artículo 30 de la Decisión 486 como base para negar el privilegio de patente a las reivindicaciones 7 a 20 fue indebida y se constituye **en un vicio de nulidad de las Resoluciones N° 28157 de 26 de Octubre de 2006 y N° 1465 de 30 de enero de 2007 proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto a la solicitud de patente de la invención denominada** ""VEHÍCULOS VISCOSOS DE FASE SIMPLE NO ACUOSOS ESTABLES Y FORMULACIONES QUE UTILIZAN DICHOS VEHÍCULOS" **le fue aplicada una norma que no regulaba como criterio de PATENTABILIDAD la CLARIDAD de las reivindicaciones.**

2. Violación de la ley por falta de aplicación del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Bajo este acápite probaremos que, aún dando aplicación a la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, los actos aquí demandados resultan igualmente nulos por haberse violado el debido proceso. Veamos:

El artículo 45 de la Decisión 486 establece:

> *Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.*
>
> *Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.*

Durante el trámite administrativo, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio realizó tres exámenes de fondo sobre la solicitud de la referencia. Es así como se profirieron los Oficios No. 12119, No. 9176 y No. 5547.

Específicamente en punto al cumplimiento del requisito de claridad de las reivindicaciones, en el Oficio No. 12119, la División de Nuevas creaciones determinó:

- *Las reivindicaciones se relacionan con un número extremadamente grande de posibles combinaciones de compuestos, debido a que tales compuestos se definen con términos vagos como "vehículo viscoso", "disolvente", "tensioactivos" o "polímeros", los cuales abarcan un gran número de posibilidades. Se le recuerda al solicitante que las reivindicaciones deben ser claras por sí mismas y que una composición se define por sus componentes específicos y la proporción de los mismos para que se diferencie de las existentes en el estado de la técnica.*

En este orden de ideas, en el segundo examen de fondo de la solicitud, mediante Oficio No. 9176, la División de Nuevas Creaciones de la SIC señaló:

- *La reivindicación 8 no se encuentra sustentada en la descripción, debido a que a lo largo de ésta y de los ejemplos no se menciona la proporción entre los componentes del vehículo que se pretende proteger (40:60-60:40)*
- *Las reivindicaciones se relacionan con un número extremadamente grande de posibles combinaciones de compuestos, debido a que tales compuestos se definen con términos vagos como "vehículo viscoso", "disolvente", "tensioactivos" o "polímeros", los cuales abarcan un gran número de posibilidades. Se le recuerda al solicitante que las reivindicaciones deben ser claras por sí mismas y que una composición se define por sus componentes específicos y la proporción de los mismos para que se diferencie de las existentes en el estado de la técnica.*
- *En respuesta al señor solicitante se le aclara que no es suficiente que la definición de los términos se encuentre dentro de la descripción es necesario que se limiten con compuestos específicos de cada clase desde la reivindicación independiente para que la solicitud se diferencie de las que se encuentran reveladas en el estado de la técnica.*

Finalmente, en Oficio No. 5547, la Superintendencia de Industria y Comercio se refirió a la falta de claridad de las reivindicaciones en los siguientes términos:

- *La reivindicación 8 no se encuentra sustentada en la descripción, debido a que a lo largo de ésta y de los ejemplos no se menciona la proporción entre los componentes del vehículo que se pretende proteger (40:60-60:40)*
- *Las reivindicaciones se relacionan con un número extremadamente grande de posibles combinaciones de compuestos, debido a que tales compuestos se definen con términos vagos como "vehículo viscoso", "disolvente", "tensioactivos" o "polímeros", los cuales abarcan un gran número de posibilidades. Se le recuerda al solicitante que las reivindicaciones deben ser claras por sí mismas y que una composición se define por sus componentes específicos y la proporción de los mismos para que se diferencie de las existentes en el estado de la técnica.*

Es pertinente señalar que mi representada dio respuesta a cada uno de los requerimientos de la superintendencia durante el trámite del examen de fondo de la solicitud. Por otro lado, con fundamentado en el artículo 34 de la Decisión 486, que otorga la posibilidad de modificar la solicitud en cualquier momento del trámite, y, atendiendo a las observaciones de los exámenes de fondo, mi representada presentó tres diferentes pliegos reivindicatorios modificando el pliego originalmente presentado[2].

A este respecto, cabe poner de presente que los pliegos modificatorios de las reivindicaciones inicialmente presentadas fueron rechazados por la Superintendencia, toda vez que consideró que implicaban una ampliación de la materia contenida en la solicitud original y por ende, su estudio de fondo siempre fue efectuado sobre el pliego reivindicatorio originalmente presentado. [3]

Finalmente, considero necesario señalar que una vez presentado el último pliego modificatorio mediante el escrito de respuesta a las observaciones del examen de fondo presentado el 24 de Agosto de 2006, se profirió la Resolución No. 28157.

En el considerando CUARTO de la mencionada Resolución, y a diferencia de lo hecho en los oficios proferidos durante el trámite, la Superintendencia aceptó el nuevo pliego reivindicatorio presentado junto con el escrito del 24 de Agosto de 2006, como quiera que se ajustaba al artículo 34 de la Decisión 486.

Sin embargo, en el mismo acto la Superintendencia determinó que "las reivindicaciones 7 a 20 contenidas en los folios 270 a 272 del nuevo capítulo reivindicatorio presentado **no se aceptan** por falta de claridad"(subrayado nuestro).

---

[2] En relación con las condiciones de tiempo para realizar modificaciones a la, el Tribunal Andino de Justicia se pronunció en los siguientes términos: "La norma analizada no determina el tiempo o el plazo durante el cual el peticionario puede modificar la solicitud. Como no se establece nada al respecto, y como de los principios en que se soporta la normativa sobre patentes no se desprende limitación temporal alguna sobre este tema, se debe interpretar dicha norma en el sentido de que el solicitante puede realizar las modificaciones en cualquier estado del trámite". **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**. Proceso 45-IP-2006, sentencia de 19 de abril de 2006.

[3] Oficios No. 9176 y No. 5547 de la División de Nuevas Creaciones.

De la misma manera, en la Resolución 1465, la Superintendencia "confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 28157".

De lo anteriormente relatado claramente se puede concluir:

i) Que durante el examen de fondo la Superintendencia nunca aceptó los nuevos pliegos reivindicatorios presentados por mi representada y en consecuencia, siempre efectuó dicho estudio sobre el capítulo reivindicatorio originalmente presentado.

ii) Que el artículo 45 de la Decisión 486 establece un deber en cabeza de la Oficina de Patentes de dar traslado al solicitante de sus planteamientos en relación con la falta de cumplimiento de los requisitos para la concesión de la patente. En efecto, éste artículo dispone que *"Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante."*

Que de manera correlativa, este artículo establece un derecho o prerrogativa en cabeza del solicitante de dar respuesta a la notificación de los planteamientos en cuanto a la patentabilidad realizados por la Oficina de Patentes, así: *"Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. ".*

iii) Que cuando finalmente la Administración aceptó para estudio un nuevo pliego reivindicatorio presentado por mi representada, se decidió negar el privilegio de patente para las reivindicaciones 7 a 20, con base en la falta de claridad, sin que se le hubiera dado la oportunidad a mi representada de controvertir dicho análisis.

iv) Que el artículo 45 de la Decisión 486 fue desconocido por las Resoluciones demandadas en la presente acción de nulidad, debido a que en ningún momento se le permitió a mi representada, una vez aceptado a estudio el último pliego de

reivindicaciones presentado, controvertir el análisis de fondo que la Administración hizo del mismo. De esta forma, no se le dio la oportunidad a mi representada, de dar respuesta a las observaciones de la Oficina de Patentes sobre el nuevo pliego de reivindicaciones, pues se procedió directamente a negar el privilegio de patente.

v) Que concretamente, mi representada no contó con la posibilidad de pronunciarse oportunamente sobre los argumentos con base en los cuales fue finalmente negada de manera parcial su solicitud. Estos argumentos fueron:

- Falta de claridad de las reivindicaciones 7 a 18 y 20 del pliego de reivindicaciones presentado por escrito del 24 de agosto de 2006, por cuanto se relacionan con un número extremadamente grande de posibles combinaciones de compuestos.
- Falta de claridad de las reivindicaciones 8, 13 a 15 y 18, por cuanto caracterizan una formulación por el resultado que se obtiene con ella.
- Falta de claridad de la reivindicación 19, debido a que el término "temperatura elevada bajo condiciones secas" no define de manera específica las condiciones de preparación del vehículo de la reivindicación 1.
- Falta de claridad de la reivindicación 20 por cuanto la expresión "bajo condiciones secas y mezclarlos bajo vacío a temperatura elevada" no define ninguna materia técnica.

Con respecto a la violación del artículo 45 de la Decisión 486, la Superintendencia mediante la Resolución No. 1465 se pronunció diciendo que la Oficina de Patentes sí puso en conocimiento del solicitante defectos relacionados con la claridad de la solicitud, por cuanto mediante los oficios No. 12119, 9176 y 5547, se comunicó al solicitante la falta de claridad de la misma.

Sin embargo, nos permitimos manifestar que éste argumento no es de recibo toda vez que la defensa de la Superintendencia en cuanto a este cargo, que fue igualmente presentado en el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 28157, hace referencia a los argumentos esgrimidos en los exámenes de fondo

efectuados por la División de Nuevas Creaciones sobre **el pliego de reivindicaciones originalmente presentado en la solicitud**. En efecto, mediante el Oficio No. 9176 la División de Nuevas Creaciones decidió no aceptar el nuevo capítulo reivindicatorio presentado el 27 de junio de 2005 por cuanto consideró que *"las modificaciones presentadas implican una ampliación de la materia contenida en la solicitud inicial"*. Igualmente, y con base en los mismos argumentos, mediante Oficio No. 5547, la División de Nuevas Creaciones no aceptó el capítulo nuevo de reivindicaciones presentado junto con el escrito de fecha 13 de febrero de 2006.

De lo anterior se puede concluir que en los exámenes de fondo la División únicamente estudió las reivindicaciones originalmente presentadas como parte de la solicitud de patente del 8 de febrero de 2000, de tal manera que solamente en los actos acá acusados se hizo referencia al nuevo capítulo reivindicatorio.

Por tanto, no es posible argumentar que durante el trámite administrativo se respetó el derecho de mi representada a dar respuesta a las posibles objeciones sobre la patentabilidad de su invención, toda vez que dichas objeciones, en tratándose del nuevo capítulo reivindicatorio presentado el 24 de agosto de 2006, nunca fueron trasladadas y nunca se pusieron en conocimiento de la solicitante.

En conclusión, el desconocimiento del artículo 45 de la Decisión 45, se concreta en que no se dio traslado a mi representada de las **objeciones de patentabilidad respecto del capítulo reivindicatorio modificado**, objeciones éstas que fueron la base para no declarar la patentabilidad TOTAL de la solicitud. En consecuencia, las resoluciones impugnadas están viciadas de nulidad por violación al artículo 45 de la Decisión 486.

Lo anterior también constituye una violación al derecho al debido proceso de mi representada durante el trámite administrativo. Con respecto a este derecho, la Corte Constitucional ha establecido:

> *"4. **Sobre el debido proceso administrativo.***
>
> *4.1. El derecho al debido proceso administrativo ha sido estudiado en múltiples oportunidades por esta Corporación. Esta garantía se encuentra consagrada de manera expresa en*

el artículo 29 constitucional, entre otras disposiciones superiores, y consiste en el ***respeto a las formas previamente definidas****, en punto de las actuaciones que se surtan en el ámbito administrativo,* ***salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e imparcialidad****. Corresponde en este contexto al juez constitucional determinar su alcance y aplicación, en atención a los principios de eficacia de la administración y observancia de los fines inherentes a la función pública.*

Así pues, este derecho es definido como (i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el ***cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa****, (ii)* ***que guarda relación directa o indirecta entre sí****, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal.*

El objeto de esta garantía superior es entonces (i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) ***resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados*** *(Sentencia T-552 de 1992.)*[4] *(Resaltado fuera de texto)*

"Se observa que el debido proceso se mueve dentro del contexto de ***garantizar la correcta producción de los actos administrativos****, y por ello extiende su cobertura a todo el ejercicio que debe desarrollar la administración pública, en la realización de sus objetivos y fines estatales, es decir, cobija a todas sus manifestaciones en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que realicen los particulares, a los procesos que por motivo y con ocasión de sus funciones cada entidad administrativa debe desarrollar y desde luego, garantiza la defensa ciudadana al señalarle los medios de impugnación previstos respecto de las providencias administrativas, cuando crea el particular, que a través de ellas se hayan afectado sus intereses.*

---

[4] Corte Constitucional, Sentencias T-582 de 1992, T-214 de 2004 y T-796 de 2006

> *El debido proceso tiene reglas de legitimación, representación, notificaciones, términos para pruebas, competencias, recursos e instancias garantías establecidas en beneficio del administrado,* ***etapas que deben cumplirse dentro del procedimiento administrativo señalado****. Se concluye que estos actos deben formarse mediante procedimientos previstos en la ley, que la observancia de la forma es la regla general, no sólo como garantía para evitar la arbitrariedad, sino para el logro de una organización administrativa racional y ordenada en todo su ejercicio, el cumplimiento estricto para asegurar la vigencia de los fines estatales, y para* ***constituir pruebas de los actos respectivos, que permitan examinarlos respecto de su formación, esencia, eficacia y validez de los mismos.***"[5]

En el procedimiento administrativo por virtud del cual se negó el privilegio de patente a las reivindicaciones 7 a 20 de la solicitud de patente de mi representada, también se violó el derecho al debido proceso administrativo, por cuanto en ningún momento se notificaron las razones por las cuales la Superintendencia consideraba que las **reivindicaciones 7 a 20 del nuevo pliego reivindicatorio** presentado por mi representada no eran patentables o no cumplían con los requisitos de la Decisión 486, cercenando de esta manera la oportunidad de mi representada de responder a las objeciones formuladas en relación con las reivindicaciones mencionadas y eventualmente modificar nuevamente su solicitud, pues dicha posibilidad se extinguió con la expedición de la primera de las Resoluciones acá demandadas.

Así entonces, se impidió a mi representada la posibilidad de controvertir el análisis del fondo efectuado por la Administración sobre el nuevo pliego reivindicatorio.

En consecuencia, se violó el derecho de defensa de mi representada y especialmente el espíritu del artículo 45 de la Decisión 486, según el cual el solicitante de una patente debe tener la posibilidad de controvertir las conclusiones del examen de fondo efectuado por la Administración y especialmente la posibilidad de efectuar modificaciones al mismo. Así entonces, las Resoluciones demandadas se encuentran viciadas de nulidad, toda vez que no se surtieron a cabalidad las etapas que deben cumplirse dentro del procedimiento administrativo de solicitud de patente.

---

[5] Corte Constitucional. Sentencia T-442 de 1992

3. **Violación de la ley por cuanto las reivindicaciones 7 a 20 de la solicitud de privilegio de patente cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.**

Ahora bien, en el evento en que el Honorable Consejo de Estado llegare a determinar que la normatividad de propiedad industrial aplicable era en efecto la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, procederemos a exponer las razones por las cuales las reivindicaciones 7 a 20 de la solicitud de patente presentada por mi representada, sí son claras, ajustándose a lo dispuesto en el artículo 30 de la Decisión 486, al contrario de lo establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio en las resoluciones demandadas.

El artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:

> *Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.*
>
> *Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.*

Es bien sabido que las reivindicaciones son una parte fundamental de la solicitud, si no la más importante, por cuanto en éstas se precisa y concreta la invención cuya protección se solicita.

Con respecto al requisito de claridad en las reivindicaciones, el Manual Andino de Patentes, establece:

Es fundamental que sean claras y concisas (Art. 30) para que:

- *Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y*
- *Puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente.*

Más adelante, el mencionado Manual dispone:

4.6 Claridad e interpretación de las reivindicaciones.

4.6.1 Términos utilizados

El significado y alcance de las palabras de las reivindicaciones debe ser el que normalmente se les da en el área técnica de la solicitud, y tiene que ser claro para la persona versada en la materia con la sola lectura de las reivindicaciones. Si la palabra tiene un significado especial dado por una definición en la descripción, ésta definición deberá incluirse en la reivindicación, siempre que esto sea factible.

Así mismo, la doctrina refiriéndose a las reivindicaciones, en general, y a la claridad de las mismas, ha establecido:

" Las reivindicaciones cumplen funciones jurídicas tanto en el contexto de la concesión de la patente como en el de la aplicación de los derechos derivados de ese título. En el primer contexto, el contenido de las reivindicaciones servirá para establecer si la invención allí definida presenta las condiciones de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial exigidas a las invenciones patentables. Si las reivindicaciones son excesivamente amplias, incursionarán en campos en los que carecen de novedad o en que lo reivindicado no implica actividad inventiva, y en tales supuestos la solicitud deberá ser rechazada en lo que hace a las reivindicaciones así afectadas".

(...)

Las reivindicaciones deben ser redactadas de manera tal que delimiten las invenciones a ser protegidas; han de definir, por lo tanto, un producto o procedimiento. Han de ser suficientes en sí mismas para tal definición, sin perjuicio de que la descripción, los dibujos o planos, o el depósito de material biológico sirvan para interpretarlas". [6]

De lo anterior se deriva que las reivindicaciones deben estar redactadas en tal forma que el examinador de patentes, como técnico medio en la materia, pueda comprenderlas en su integridad y, como consecuencia, pueda determinar si la invención objeto de estudio es patentable o no.

Es decir, que el criterio de claridad de las reivindicaciones está supeditado a que una persona medianamente versada en la materia pueda, en los términos del Manual Andino de Patentes:

- *compararlas y diferenciarlas del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y*
- *determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente.*

Por lo tanto, el criterio de claridad de las reivindicaciones no es un requisito sometido al juicio arbitrario del Examinador de la solicitud sino que ha sido limitado a los dos (2) parámetros anteriormente mencionados, a juicio de un técnico medio en la materia, esto es, i) que resulte posible comparar la invención con el estado del arte y ii) que sea posible determinar el alcance de la protección solicitada.

Ahora bien, la Superintendencia en la Resolución No. 28175 determinó *"negar el privilegio de patente solicitado para las reivindicaciones 7 a 20 contenidas en los folios 270 a 272 del expediente"* por falta de claridad, en tanto determinó que:

- *Las reivindicaciones 7 a 18 y 20, se relacionan con un número extremadamente grande de posibles combinaciones de*

[6] CABANELLAS, Guillermo. "Derecho de las Patentes de Invención". Tomo II. Editorial Heliasta. Bs. As., Argentina. 2001. Pág 183

compuestos, debido a que tales compuestos se definen con términos vagos como "vehículo viscoso", "disolvente", "tensioactivos" o "polímeros", "agente benéfico", "antioxidante", "péptido", "proteína", "nucleótido", "hormona", "virus", "anticuerpo", los cuales abarcan un gran número de posibilidades que no definen de manera clara la materia técnica que se desea proteger y, por lo tanto, no permiten ser estudiadas.

- *Por su parte las reivindicaciones 8, 13 a 15 y 18, caracterizan a una formulación por el resultado que se obtiene con ella, lo cual no es claro.*
- *El término "temperatura elevada bajo condiciones secas" de la reivindicación 19, no define de manera específica las condiciones de preparación del vehículo de la reivindicación 1, de la misma manera, la expresión "bajo condiciones secas y mezclarlos bajo vacío a temperatura elevada" de la reivindicación 20, no define ninguna materia técnica y, por la misma razón, no puede ser objeto de estudio por falta de claridad (...)*

En el mismo orden de ideas, por medio de la Resolución No. 1465, la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto en nombre de mi representada, el Superintendente de Industria y Comercio, decidió "*confirmar la decisión contenida en la resolución 28157 de 26 de octubre de 2006, por medio de la cual se concedió parcialmente patente de invención*", con base en el siguiente fundamentos:

- *"(...)la reivindicación 7 es una reivindicación independiente que pretende proteger una formulación viscosa que comprende un vehículo (disolventes, tensioactivos, polímeros) y un agente benéfico. A partir de lo anterior queda claro que dicha reivindicación independiente se relaciona con un número extremadamente grande de posibles combinaciones de compuestos, debido a que tales compuestos se definen con términos vagos e imprecisos como "vehículo viscoso", "disolvente", "tensioactivos", "polímeros", "agente benéfico", "antioxidante", etc. Los cuales abarcan un gran número de posibilidades; por lo tanto, no se define de manera clara y concisa el objeto que se desea proteger y, en*

consecuencia, no es posible efectuar un completo estudio técnico como corresponde. Además, no es lógico pretender que una reivindicación independiente esté subordinada a otra reivindicación independiente como lo sugiere el solicitante. En conclusión, la reivindicación 7 y sus dependientes no son claras y concisas como lo prevé el artículo 30 de la Decisión 486.

- *Con respecto al rechazo de las reivindicaciones 8 y 13 a 15, la Superintendencia consideró que "de acuerdo con el objeto de la solicitud lo que se pretende proteger con las reivindicaciones presentadas son las propiedades que se obtienen por una formulación específica de componentes específicos y en unas proporciones determinadas, pero que en este caso no fueron correctamente descritas y especificadas en la reivindicación 7.*
- *En cuanto a las reivindicaciones 19 y 20, estableció que "debe precisarse que las reivindicaciones independientes deben ser lo suficientemente claras de manera que quede plenamente definido a proteger. Por lo tanto, expresiones como "temperatura elevada bajo condiciones secas" mencionadas en la reivindicación 19 (...) no definen de manera específica las condiciones de preparación del vehículo de la reivindicación 1. De igual manera, la expresión "bajo condiciones secas y mezclarlos bajo vacío a temperatura elevada" de la reivindicación 20, tampoco define ni precisa ninguna materia técnica, de manera que no es posible la realización de un examen propiamente de patentabilidad.*

Contrario a lo resuelto por la Superintendencia de Industria y Comercio, las reivindicaciones 7 a 20 de la solicitud de patente, que están enteramente sustentadas por la descripción, sí se presentan en forma clara y concisa, por las siguientes razones:

En primer lugar, se desea poner de presente que las reivindicaciones 7 y 8 presentan un número limitado o finito de componentes y que los mismos se encuentran debidamente **sustentados en la descripción**, tal como se demuestra a continuación:

El vehículo acuoso descrito en la página 23 de la descripción tal como fue presentada, está compuesto por un disolvente, un tensoactivo y un polímero, a saber:

- Disolvente: tal como lo indica la página 25 de la descripción, éste se selecciona del grupo que consiste de: *ésteres de ácido carboxílico tales como lactato de laurilo, alcoholes polihídricos tales como gilcerina, polímeros de alcoholes polihídricos tales como polietileno glicol, ácidos grasos tales como ácido oléico y ácido octanoico, aceites tales como aceite de castor, carbonato de propileno, lauril alcohol ó ésteres de alcoholes polihídricos, tales como acetato de triacetina, el corrientemente preferido es lauril lactato.*

- Tensoactivo: tal como lo indica la página 25 de la descripción, éste se selecciona del grupo que consiste de: *ésteres de alcoholes polihídricos tales como monolaurato de glicerol, aceite de castor etoxilado, polisorbatos, ésteres ó éteres de alcoholes saturados tales como lactato de miristilo y polioxietilenopolioxipropileno tales como el pluronico. Los corrientemente preferidos son el monolaurato y lso polisorbatos de glicerol.*

- Polímero: tal como lo indica la página 24 de la descripción, éste se selecciona del grupo que consiste de: *PLA (ácido poliláctico, PLGA (ácido polilacticopoliglicolico), pirolidonas tales como polivinilpirolidona, ésteres o éteres de alcoholes insaturados como vinil acetato, copolímeros de bloque de polioxietilenopolioxipropileno. El polímero corrientemente preferido es polivinilpirolidona.*

Adicionalmente, los siguientes términos también son claros y se limitan dentro de la descripción:

- Agente benéfico: en la página 21 de la descripción se indica que el agente benéfico corresponde a *péptidos, proteínas, nucleótidos, hormonas, virus, anticuerpo, etc., que comprenden polímeros de aminoácidos o residuos de ácido nucleico.* Adicional a esto, en las páginas 27 y 28 se indican ejemplos de agentes benéficos que pueden ser formulados utilizando la presente

tanto, si para la Administración fue posible identificar en el estado de la técnica documentos anteriores que, en su parecer, podrían llegar a afectar la novedad y el nivel inventivo de la solicitud, no resulta coherente que luego niegue su patentabilidad por falta de claridad de las reivindicaciones 7 a 20.

De esta forma, si la Administración pudo llevar a cabo el examen de patentabilidad de la solicitud, identificando documentos que representaban una afectación a los requisitos de patentabilidad, no podía luego argumentar que la solicitud no era suficientemente clara y que no le era posible comprenderla cabalmente.

La falta de claridad en la solicitud, impide al examinador determinar si la solicitud cumple los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, ya que si éste no entiende las reivindicaciones le resulta imposible buscar el estado del arte más cercano, cotejar las reivindicaciones con el fin de determinar si la invención es novedosa y finalmente ver si es obvia o evidente.

Por las anteriores razones, la solicitud de patente de mi representada sí era clara, cumpliendo a cabalidad los requisitos establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486. En consecuencia, las resoluciones **28157 de 26 de octubre de 2006 y N° 1465 de 30 de enero de 2007** se encuentran viciadas de nulidad.

3. El Capítulo VI. de PRUEBAS de la demanda se modifica creando el acápite de "prueba pericial" en los siguientes términos:

1. Prueba Pericial

Me permito solicitar al Honorable Consejo de Estado la designación de un perito **Químico Farmacéutico**, a efecto de que absuelva el cuestionario que se formula más adelante.

El señor perito deberá absolver el cuestionario que se le presenta, teniendo en cuenta en todo momento la solicitud de

patente N°**00.007.997**, objeto del presente litigio, Titulada: "VEHÍCULOS VISCOSOS DE FASE SIMPLE NO ACUOSOS ESTABLES Y FORMULACIONES QUE UTILIZAN DICHOS VEHÍCULOS".

Así mismo el señor perito deberá tener presente las Decisiones 344 y 486 de la Comunidad Andina, régimen de propiedad industrial vigentes al momento de la solicitud y de la negativa del privilegio de patente, respectivamente.

Finalmente, el Señor Perito, para absolver los cuestionamientos que aquí se formulan deberá tener presente el MANUAL ANDINO DE PATENTES preparado por la Oficina internacional de la OMPI, en especial los conceptos de claridad establecidos en dicho manual.

CUESTIONARIO PARA QUÍMICO FARMACÉUTICO

Sírvase decir Señor Perito:

1. Diga el Señor Perito, ¿Cuáles son las características técnicas o componentes de las formulaciones viscosas no acuosas y estables reveladas en las reivindicaciones 7 y 8 del último pliego reivindicatorio y que fueron negadas por la Administración?

2. Diga Señor Perito, si en las páginas: 21, segundo párrafo, página 24, segundo párrafo a página 25 primer párrafo, página 25, segundo párrafo, página 26, primer párrafo, página 27, segundo párrafo a página 28, primer párrafo, de la descripción de la solicitud de patente se señalan cuáles son los compuestos mencionados como disolvente (solvente), tensoactivo, polímero, agente benéfico y antioxidante, que se deben emplear para realizar la invención.

3. Diga el Señor Perito si a partir de la información contenida en las páginas indicadas en la pregunta anterior, es posible establecer la composición de las formulaciones viscosas no acuosas y estables reclamadas en las reivindicaciones 7 y 8 del último pliego reivindicatorio y que fueron negadas por la Administración?.

4. Diga el señor perito si a partir de la respuesta dada a las anteriores preguntas, estaría en capacidad de comparar las formulaciones viscosas no acuosas y estables reveladas en las reivindicaciones 7 y 8 del último pliego reivindicatorio y que fueron negadas por la Administración frente a composiciones, de la misma naturaleza, ya conocidas en el estado del arte?

5. Diga el Señor Perito, si en la página 29, segundo párrafo de la descripción de la presente solicitud de patente se indica el rango de temperatura en el cual se debería preparar el vehículo viscoso al que se hace referencia en la reivindicación 19 del último pliego reivindicatorio y que fue negada por la Administración?.

6. Diga el Señor Perito cuál es el alcance que de acuerdo con su preparación profesional se le puede dar a los términos "ingredientes secos" (bajo contenido de humedad), "condiciones secas" y "vacío"?

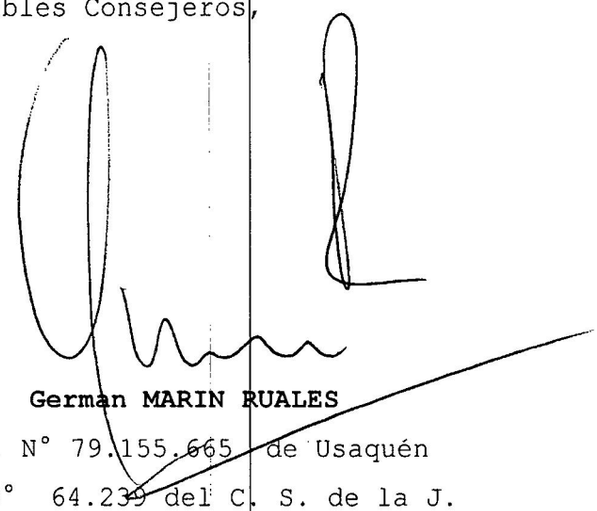
7. Diga el Señor Perito, de acuerdo con la definición dada a cada uno de los términos en la respuesta anterior, cuáles son los pasos y condiciones que se deben observar para llevar a cabo los métodos revelados en las reivindicaciones 19 y 20 del último pliego reivindicatorio y que fueron negadas por la Administración?.

8. Diga el señor Perito si de acuerdo con la respuesta dada a la pregunta anterior, le sería posible comparar los métodos revelados en las reivindicaciones 19 y 20 frente a los métodos conocidos en el estado del arte para la preparación de formulaciones que contienen proteínas?

ANEXOS

Adjunto tres (3) ejemplares de la presente reforma, dos de ellos para que se surtan los respectivos traslados, y uno para el archivo de esa corporación.

Honorables Consejeros,



German MARIN RUALES
C.C. N° 79.155.665 de Usaquén
T. P. A. N° 64.239 del C. S. de la J.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
CONSEJO DE ESTADO

SIN FECHA. 375

SOLICITUD 00 07997
En respuesta a la corrección de demanda por parte del solicitante, se conceptúa lo siguiente:

1. Documentos estudiados:

Se tuvo en cuenta la solicitud de Acción de Nulidad por parte del solicitante, el capítulo descriptivo de los folios 2–40 y el capítulo reivindicatorio presentado de los folios 263-266

2. Objeto de la invención

Según las reivindicaciones 1 a 20 de la presente solicitud, se refiere a vehículos no acuosos estables de fase simple y formulaciones que contienen dichos vehículos. Las formulaciones comprenden un agente de beneficio uniformemente suspendido en el vehículo, la formulación es capaz de ser almacenada a temperaturas que van desde el frío hasta la temperatura corporal por largos períodos de tiempo.

Clasificación internacional de patentes A 61 K 9/00

3. Respuesta a los argumentos del solicitante

3.1. El señor solicitante afirma lo siguiente "...se desea poner de presente que las reivindicaciones 7 y 8 presentan un número limitado o finito de componentes y que los mismos se encuentran debidamente sustentados en la descripción...Disolvente...la página 25...Tensioactivo...la página 25...Polímero...la página 24...agente benéfico...la página 21...27 y 28...la falta de claridad...impide al examinador determinar si la solicitud cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial..."

En respuesta a los argumentos del solicitante, se le aclara que en los oficios 12119, 9176 y 5547, específicamente en el punto de "Claridad de la solicitud" donde se dice que: *"Las reivindicaciones se relacionan con un número extremadamente grande de posibles combinaciones de compuestos, debido a que tales compuestos se definen* ***con términos vagos*** *como "vehículo viscoso", "disolvente", "tensioactivos" o "polímeros", los cuales abarcan un gran número de posibilidades,* así como sus reivindicaciones dependientes 8-18 que se relacionan con un número extremadamente grande de posibles combinaciones de compuestos, debido a que tales compuestos se definen con ***términos vagos*** como "vehículo viscoso", "disolvente", "tensioactivos" o "polímeros", "agente benéfico", "antioxidante", "péptido", "proteína", "nucleótido", "hormona", "virus", "anticuerpo", los cuales abarcan un gran número de posibilidades que no definen de manera clara la materia técnica que se desea proteger (tal como se fue notificando a lo largo del examen de fondo). Vale la pena decir que el artículo 30 de la Decisión 486 dice de manera clara que las ***reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger*** mediante la patente y que deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción, es decir, ***la materia que se protege se encuentra en las reivindicaciones y no en la descripción*** como lo pretende hacer ver el solicitante y, por esta razón, este despacho insistió en lo vago de los términos usados porque dichos términos (disolvente, tensioactivo, polímero, agente benéfico) son muy amplios y pueden incluir compuestos

que no se encuentran en la descripción. En conclusión es muy distinto mencionar compuestos por su función (disolvente, tensioactivo, etc) dentro de las reivindicaciones a listar una serie de compuestos específicos dentro de las mismas para que se diferenciaran de lo conocido en el estado de la técnica.

En conclusión, las reivindicaciones 7-20 no son claras ni concisas, de acuerdo a lo establecido por el artículo 30 de la Decisión 486.

3.2. El solicitante adjunta una prueba pericial

De la lectura de la prueba pericial, se desprende el hecho de que el solicitante pretende desviar la atención diciendo que los compuestos específicos que cumplen con los términos "disolvente", "tensioactivo", etc., se encuentran a lo largo de la descripción cuando es claro que ***nunca los incluyó dentro de las reivindicaciones*** que son la parte de la patente que define la materia que se pretende proteger; lo mismo ocurre con las reivindicaciones de proceso (19 y 20), en donde el solicitante desvía la atención diciendo que las condiciones se encuentran en la descripción y nunca incluyó las condiciones específicas en las reivindicaciones, que, como se ha ido diciendo, son la parte de la patente de define la materia que se pretende proteger. En conclusión, el solicitante falla en demostrar que incluyó compuestos y condiciones de preparación específicos dentro de las reivindicaciones 7-20 y que pretende desviar la atención diciendo que se encuentran en la descripción.

Teniendo en cuenta los argumentos arriba explicados:

- Se ratifica que el contenido de las reivindicaciones 7-20 (folios 263-266) no son claras ni concisas y se recomienda NEGAR el privilegio solicitado para dichas reivindicaciones.

CONCEPTO TÉCNICO Número 1095	**Jefe de la División Nuevas creaciones**	**EXAMINADOR TÉCNICO** Código 202024

COVERBIND COVER 1-9
Classic PTO 1683-3 for 2
3-6-0060
0 sheets

359