

1
90
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Resolución 02.029.330 - 00018-0000
FOLIO 0001 DE 154234 DE 154234
TIT. 2 PATENTES
ENC. 1 REGDEPOSITO
Act. 12 REPOSRESRECU Folio 5

ESCOBAR - URIBE ASOCIADOS
A B O G A D O S

Carrera 11A No. 94-76 - Of. 305 - P.O. Box 94948, Bogotá, D.C. - Colombia

Tels: (571) 6162051 - Fax (571) 6161889

www.escobaruribe.com - info@escobaruribe.com

COPIA 11 DEL GOBIERNO DE
BOGOTÁ DE BOGOTÁ

2467/P

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D

Re: Expediente No. 02.029.330
Solicitud de patente a nombre de Johnson & Johnson GmbH

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 A No. 94-76, Of. 305, obrando como apoderada de la sociedad Johnson & Johnson GmbH domiciliada en Dusseldorf, Alemania, solicitante de la patente de la referencia, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. 13277 de 25 de mayo de 2006, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el privilegio de patente para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

1. Mi mandante se permite manifestar a ese despacho que se reafirma en todos y cada uno de los argumentos que hacen parte integrante de la respuesta al oficio de fondo No. 11009 notificado por fijación en lista el día 24 de noviembre de 2005, presentada ante ese despacho el 3 de abril de 2006.

2. **La insuficiente motivación de la resolución 13277 de 25 de mayo de 2006.**

Es necesario señalar que el artículo 29 de la Constitución Política indica con toda claridad que *"el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas"*. La motivación de los actos administrativos es, sin duda alguna, una de las manifestaciones y garantías del debido proceso, pues da la oportunidad al administrado de conocer a cabalidad todas y cada una de las razones por las cuales se ha tomado una decisión que afecta sus intereses. En este sentido, dicen los incisos 1 de los artículos 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que *"habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares"* y *"(.) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se*

92
91

motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso", respectivamente (el subrayado es nuestro).

Existen un principio jurídico reconocido el de que las decisiones o actos de la administración pública que puedan afectar los derechos de los particulares no son secretos y, además, deben ellos ser susceptibles de impugnación. Para que este derecho a impugnar o contradecir a la administración sea realmente efectivo, es indispensable que los actos, decisiones o conceptos emitidos por ésta puedan ser objeto de estudio por los particulares, estudio que, entre otras cosas, debe comprender las razones, fundamentos o motivos circunstanciados que expliquen y den base lógica, científica y jurídica a esos actos, decisiones o conceptos. Es por ello que los artículos 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo estatuyen la incluíble obligación de motivar los actos administrativos. La jurisprudencia y doctrina nacionales han sido enfáticas en señalar la importancia fundamental de la debida motivación de los actos y decisiones de la administración. Veamos algunos ejemplos:

"Cuando la ley exige que el acto debe ser motivado, la expresión de las razones justificativas se convierten en un elemento formal, cuya omisión lo hace anulable por expedición en forma irregular. La doctrina y la jurisprudencia, además de la exigencia legal, estiman que la motivación se impone en ciertos casos por el principio de la legalidad de la administración, puesto que de esta manera podrá el juez, al ejercer su control, constatar si el acto se ajusta a la ley o si corresponde a los fines señalados en la misma.

Aunque no es fácil definir cuándo un acto debe ser motivado, la doctrina ha sentado ciertas pautas a este respecto. Así ha sostenido que deberá motivarse el acto (...) que está en contradicción con actuaciones o documentos que formen parte del proceso previo a su expedición; el que se expide siguiendo ciertos factores señalados como presupuestos en la ley; en fin, todo el que cree situaciones perjudiciales para el administrado. (...) Finalmente, la motivación, ante todo, debe ser seria, adecuada o suficiente e íntimamente relacionada con la decisión que se pretende, rechazándose así la que se limita a expresar fórmulas de comodín o susceptibles de ser aplicadas a todos los casos. Estas fórmulas se estiman insuficientes y el acto que las presente como justificación, carente de motivación" (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 30 de agosto de 1977) (el subrayado es nuestro).

"En lo que se refiere a los motivos ha expresado la Corporación que la administración no puede actuar caprichosamente, sino que debe hacerlo tomando en consideración las circunstancias de hecho o de derecho que en cada caso la determinen a tomar una decisión. (...) Pero también se tiene como un axioma jurídico en nuestro derecho que no basta la existencia de un motivo para justificar el acto administrativo sino que éste debe ser real y serio, adecuado o suficiente e íntimamente relacionado con la decisión, es decir, tener capacidad para justificarlo dentro de la idea de satisfacer el interés general o público, para lo cual se han dado las competencias administrativas. (...) La insuficiencia de los motivos es causal de nulidad del acto administrativo por desviación de poder, en tanto que la no expresión de los motivos cuando a ello hubiere lugar es causal también de anulación del acto pero por vicio de forma, es decir, por expedición irregular del mismo" (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de julio de 1984) (el subrayado es nuestro).

COMUNIDAD DE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS
SECRETARÍA DE JUSTICIA

En el caso que ocupa, es claro que se ha violado de manera flagrante el principio legal, doctrinal y jurisprudencial que ordena la motivación seria, adecuada, suficiente e íntimamente relacionada con la decisión de la administración.

No aparecen por ninguna parte en la resolución impugnada los fundamentos científicos, claros y detallados; las razones técnicas completas; las circunstancias y los motivos fácticos, específicos y pormenorizados, que demuestren cómo resulta obvia la invención bajo estudio ya que como arriba se anotó claramente, de acuerdo con las reglas técnicas de análisis de novedad no será suficiente que el examinador señale las características que comparte la invención en estudio con las anterioridades, sino que además deberá evidenciar cómo resulta esa obviedad.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

a) Que de conformidad con lo previsto por los artículos 3 (inciso 3); 35 (inciso 2) y 59 (inciso 2) del Código Contencioso Administrativo se consideren y se resuelvan TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas así como las que aparezcan con motivo de este recurso.

b) Que se revoque la resolución No. 13277 de 25 de mayo de 2006 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a conceder privilegio de patente para la invención de mi mandante.

Señor Superintendente,



JIMENA ESCOBAR URIBE

C.C.39.779.452 de Usaquén

T.P. 68228

Cód. 5376

**AUTENTICACION DE FIRMA
MEDIANTE COMPARECENCIA PERSONAL**

(Art. 84 C.R.C. mod. Decr. 2282 de 1989, art. 1 mod. 38)

Ante el Notario Cuarenta y Uno (41) del círculo
de esta ciudad compareció personalmente:

Identificado con C.C. [Firma]

expedida en: [Firma] y tarjeta profesio-

nal de abogado(a) No. [Firma] del Consejo

Nacional de la Judicatura, con documento di-

rigido [Firma]

y declaró su [Firma] puesta en este escrito es

suya.

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

En Bogotá D.C. a

AUTORIZO ESTA DILIGENCIA

05 JUL 2006



**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
RECURSO**

Radicación N° 02-29330
Clasificación Internacional A 61 F 13/15
Concepto Técnico N° 1217

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1) Documentos estudiados:

- a) Para el presente estudio se tendrá en cuenta el capítulo descriptivo, comprendido en los folios 8 a 21 de la solicitud en estudio.
- b) Para el presente estudio se tendrán en cuenta los dibujos comprendidos en el folio 34 de la solicitud en estudio.
- c) Para el presente estudio se tendrán en cuenta las reivindicaciones 1 a 35 del capítulo reivindicatorio encontrado en los folios 22 a 32.
- d) Para el presente estudio se tendrá en cuenta el concepto técnico 1861 del 21 de noviembre de 2005, junto con las anterioridades citadas, que obra en los folios 51 a 75.
- e) Para el presente estudio se tendrá en cuenta la respuesta al concepto técnico 1861, la cual fue radicada el 3 de abril de 2006 y se encuentra anexo en los folios 78 a 79.
- f) Para el presente estudio se tendrá en cuenta el concepto técnico 672 emitido el día 25 de abril de 2006 anexado al expediente en los folios 80 a 83 y Resolución 13277 de fecha 25 de mayo de 2006.
- g) Para el presente estudio se tendrá en cuenta el memorial de recurso de reposición radicado el día 5 de julio de 2006, el cual obra en los folios 91 a 93

2) Memorial Del Recurso De Reposición:

Mediante el memorial de fecha 5 de julio de 2006 se recurre la resolución 13277 emitida el día 25 de mayo de 2006 en los siguientes términos:

"Mi mandante se permite manifestar a ese despacho que se reafirma en todos y cada uno de los argumentos que hacen parte integrante de la respuesta al oficio de fondo No. 11009 notificado por fijación en lista el día 24 de noviembre de 2005, presentada ante ese despacho el 3 de abril de 2006"

"la insuficiente motivación de la Resolución 13277 de 25 de mayo de 2006..."

3) Respuesta A Los Argumentos Del Solicitante

Según lo dispuesto en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo se procede a hacer el análisis en los siguientes términos:

a) Fundamento Jurídico

- i) El artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."
- ii) El artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica". "El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida". "Solo para el efecto de la determinación de novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40."

b) Respuesta a Los Argumentos Del Recurrente

No deja de sorprender un memorial con argumentos tan fatuos por parte del recurrente, con una verborrea insulsa y aun más, sin absolutamente ningún sustento. ?

La solicitud negada por esta oficina fue presentada el 5 de abril de 2002 sin instar por prioridad alguna, tal como se observa en el folio 1 del presente documento y como se reiteró en los conceptos técnicos 1861 y 672. Tal como quedó establecido en el concepto técnico 1861, antes del 5 de abril de 2002 existía en el arte el documento WO 01 01909, publicado el día 11 de enero de 2001, es decir, algo más de un año y un par de meses antes que la presentación del documento actual en Colombia. Como quedó dicho en el mencionado concepto técnico, el documento objeto de la solicitud para Colombia ya había sido publicado bajo el número WO 01 01909. Cualquier persona puede corroborar que se trata de exactamente el mismo documento.

Sorprendentemente, el solicitante contesta a dicho concepto técnico con argumentos salidos de contexto. En vez de intentar demostrar que su solicitud es diferente a la anterioridad citada, el solicitante comienza a traer una colcha de retazos de sentencias del Tribunal Andin de Justicia, definiciones acerca de la novedad y acerca de definiciones básicas de la Propiedad Industrial. Aun más, osa afirmar que el análisis hecho por esta oficina es superficial, siendo este el único argumento que en realidad presenta. Su osadía radica en lanzar una afirmación vaga, inútil y falsa cuando no tiene ningún fundamento para hacerla. En efecto, esta oficina le había dicho ya que el documento presentado en Colombia ya había sido publicado. Si ya ha sido publicado se le está diciendo que es exactamente igual. Y si se hace esta afirmación, es porque la oficina se tomó la molestia de comparar uno a uno cada parte de los dos documentos. Por tanto, la superficialidad no existe.

Esta oficina realizó el examen final, donde se comunicó nuevamente que la solicitud es exactamente igual al documento citado como anterioridad, salvo errores que presenta la actual solicitud en el momento de citar unos documentos específicamente. De resto es EXACTAMENTE IGUAL. Cualquier persona que entienda la frase "exactamente igual" razonará que si se están comparando dos objetos, se tienen absolutamente todas las mismas características tanto el uno como el otro objeto. Cualquier persona que este en capacidad de razonar que dos documentos son exactamente iguales, entenderá que tanto el uno como el otro son equivalentes. El documento WO 01 01909 es exactamente igual a la solicitud colombiana negada contenida en el presente expediente. La única diferencia sustancial es el idioma en el que se redactó cada uno. Pero una persona que en verdad conozca del arte y que entienda de idiomas, podrá corroborar que se trata de exactamente del mismo documento.

Quizá con ánimo de alargar un trámite innecesariamente presenta el recurrente este memorial que no deja de sorprender por lo vacío. NO realiza ninguna demostración técnica de la diferencia entre los dos documentos. Sólo se limita a lanzar una serie de argumentaciones jurídicas salidas de cualquier contexto, con citas del Código Contencioso Administrativo y el Consejo de Estado, pero que no aportan mayor prueba para demostrar la patentabilidad de su solicitud. Con una verborrea innecesaria y fatua, al final exige que se resuelvan todos los argumentos expuestos (cuando no ha planteado ni uno solo) y todas las cuestiones planteadas (cuando tampoco ha planteado una sola). Al respecto esta oficina, sorprendida por una actitud tan poco profesional, no puede contestar mayor cosa al no haber planteamiento alguno por parte del recurrente. Sólo queda reiterar que se trata de exactamente el mismo documento y que, por lo mismo, la novedad queda automáticamente destruida. Al no existir uno de los requisitos principales de patentabilidad, automáticamente debe decirse que la petición debe ser negada.

5. CONCLUSIÓN

Por lo anteriormente expuesto, se recomienda **NEGAR** el privilegio solicitado para las reivindicaciones 1 a 35 en los folios 22 a 32, toda vez que el objeto de estas reivindicaciones no cumple con los requisitos de patentabilidad que define la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Bogotá D. C., 2 de agosto de 2006

202003/

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

97

RADICACIÓN: 2-29330

EDICTO No. 12877

**LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:**

Que esta Superintendencia profirió Resolución No. 21806 de 15-AGO-2006. Que el contenido de la parte resolutive es como sigue: El Superintendente de Industria y Comercio.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 13277 de 25 de mayo del 2006 por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Jimena Escobar Uribe, en su calidad de apoderada de la sociedad Johnson & Johnson GmbH, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los **15 AGO. 2006**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

JIMENA ESCOBAR

Para notificar a los interesados, se fija el presente EDICTO en lugar visible al público en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por el término de (10) diez días hábiles contados a partir de las 8:30 a.m. de hoy.

Secretaría General Ad-Hoc 30-AGO-2006/
Secretaría General Ad-Hoc
EDICTO No. 12877

Este edicto se desfija hoy 12-SEP-2006 a las cinco (5:00 p.m.)