

Bogotá D.C., 30 de Mayo de 2013



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-024772- -00017-0000

Fecha: 2013-05-30 16:29:52 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 9

Señor
Pablo Felipe Robledo del Castillo
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMI
E.S.D.

Ref.: Recurso de reposición.

No de Exp.: 10-24772

Patente: "NUEVOS GENES Y PROTEÍNAS DE BRACHYSPIRA
HYODYSENTERIAE Y EL USO DE LOS MISMOS."

Resolución: 15184 del 05 de Abril de 2013.

Fecha de notificación: Listado No. 16 del 23 de Abril de 2013

Por medio del presente documento, yo, **Eliana María REYES FERNÁNDEZ**, identificada como aparece bajo mi firma, apoderada de **BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH**, empresa solicitante de la patente de referencia, me permito presentar dentro del término legal, recurso de reposición contra la Resolución 15184 del 05 de Abril de 2013, con base en los siguientes

I. HECHOS

1. El día 03 de Marzo de 2010 se presentó una solicitud de entrada a fase nacional de una patente PCT, titulada "NUEVOS GENES Y PROTEÍNAS DE BRACHYSPIRA HYODYSENTERIAE Y EL USO DE LOS MISMOS".
2. La anterior solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial número 626-101, el día 22 de Marzo de 2011.
3. El día 16 de Agosto de 2011, se pago y solicito el examen de patentabilidad correspondiente.
4. Como resultado del estudio del examen de patentabilidad el día 10 de Octubre de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio en adelante SIC, expidió un requerimiento del Art 45 de la Decisión 486 de 2000 del Acuerdo de Cartagena en el cual solicitaba limitar las secuencias reivindicadas entre otras aclaraciones.
5. El día 25 de Febrero de 2013 se radicó una primera solicitud de división de la patente de referencia, en donde se modifica la materia a reivindicar a ciertas secuencias específicas, más no se la amplía.
6. Las secuencias adicionadas en esta primera divisional, para su estudio dentro de lo que debió ser en virtud del debido proceso, su propio examen de

patentabilidad, fueron en la reivindicación 1: La 17, 19 y 21. Y en la reivindicación 15: La 18, 20 y 22.

7. El día 05 de Abril del 2013 la solicitud inicial de referencia fue negada por la Resolución 15184. Dentro de esta misma resolución en el considerando octavo, la SIC niega también la solicitud en cuanto a que supuestamente la materia reclamada es idéntica a la de la solicitud original cuando esto como se expuso en el hecho anterior no es cierto.
8. El día 15 de Abril de 2013 solicite a nombre de mi apoderado una segunda divisional, reduciendo la materia de las reivindicaciones.

En virtud de los anteriores hechos, me permito presentar las siguientes,

II. PETICIONES PRINCIPALES

1. Solicito se revoque la Resolución No 15184 del 05 de Abril de 2013, en lo relativo a la negación de patente original y de la divisional de la patente de referencia, radicada el 25 de Febrero de 2013.
2. En consecuencia de lo anterior solicito se acepte la divisional anteriormente referida, se le tengan en cuenta las siguientes modificaciones a la patente divisional referida y con base a estas se realice el pertinente examen de patentabilidad.

III. PETICIÓN SUBSIDIARIA

1. Si las peticiones principales no son concedidas solicito que las reivindicaciones que aquí aparecen como modificaciones, sean tenidas como una nueva divisional dependiente de aquella radicada el 15 de Abril de 2013.

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO

El artículo 36 de la Decisión 486 de 2000 refiere lo siguiente, respecto a la posibilidad y requisitos que deben tener la solicitud de división de patentes:

“El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención.

Cada solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha de prioridad de la solicitud inicial.

En caso de haberse invocado prioridades múltiples o parciales, el solicitante o la oficina nacional competente, indicará la fecha o fechas de prioridad que corresponda a las materias que deberán quedar cubiertas por cada una de las solicitudes fraccionarias.”

se basa para negar la patente es igualmente falso, lo que en razón de la defensa de los derechos de mi cliente me lleva a solicitar la revocatoria de la resolución de referencia.

En segundo lugar, si bien se tenían objeciones respecto de la solicitud divisional, estas en virtud del derecho que tienen los particulares de la defensa, debieron ser notificadas para que así hubiéramos podido responder o modificar la materia a reivindicar antes de que se negará en definitiva la solicitud de patente y su divisional, pasando por encima de los derechos que mi poderdante tenía de responder, defenderse y contra argumentar.

Sin embargo ni siquiera se pudo hacer un seguimiento a este trámite ya que ni siquiera le fue dado un número de radicado aparte, como se venía haciendo, agregando una letra, típicamente A, B, C., etc., junto al número de expediente de la solicitud inicial. Es entonces que se configura que ni siquiera pudo saberse de antemano que era lo que estaba sucediendo dentro del proceso hasta cuando se tuvo la resolución a la vista.

Respecto a lo anterior y bajo la mirada del nuevo Código de Procedimiento Contencioso, el Consejo de Estado se ha pronunciado de la siguiente forma:

“Así cabe recordar que desde el artículo primero del Código se afirma que las normas de la primera parte tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacía de los intereses generales¹³ la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines estatales, el funcionamiento eficiente y democrático de la Administración y la observancia de los deberes sociales del estado y de los particulares¹⁴. En ese orden de ideas el artículo 35 señala que los procedimientos administrativos se adelantarán por escrito, verbalmente, o por medios electrónicos de conformidad con lo dispuesto en el Código o la ley. Advierte que cuando las autoridades procedan de oficio, los procedimientos administrativos únicamente podrán iniciarse mediante escrito, y por medio electrónico sólo cuando lo autoricen el mismo Código o la ley, **debiendo informar de la iniciación de la actuación al interesado para el ejercicio de su derecho a la defensa.**”² (Negrita fuera de texto)

Por lo tanto al no informar de la iniciación del proceso, con la asignación de un número de radicado nuevo, se violó el derecho a la defensa y al debido proceso indicado por la Constitución Política en su artículo 29.

En el presente caso se ha violado el Principio al Debido Proceso Administrativo por cuanto no se permitió al solicitante en ningún momento defender la solicitud divisional de la patente en cuestión, ni fue informado tampoco de los errores que supuestamente esta solicitud divisional tenía, para no ser aceptada. Si lo hubiera hecho, y si la administración hubiera notificado al respecto, se hubiera podido actuar y modificar según lo que fuera razonable, garantizando así en primer lugar la protección de los derechos de mi poderdante como también en segundo lugar se hubiera procurado el deber propio de la administración de evitar fallos inhibitorios o que denieguen el derecho a un particular, sin embargo no lo hizo, perjudicando a mi poderdante y violando el principio de la eficacia. Siendo un pilar fundamental del derecho al debido proceso administrativo, consagrado en el artículo 3° de la Ley 1437 del 2011 y el artículo 29 de la Constitución Nacional, la posibilidad de defensa y contradicción de las actuaciones administrativas, resulta contrario a este principio la inexistencia de un

² ZAMBRANO CETINA William. Vicepresidente del Consejo de Estado. “La protección de derechos en sede administrativa y la eficacia de los principios constitucionales de la función administrativa”. Instituciones del Derecho Administrativo en el nuevo Código. Una mirada a la luz de la Ley 1437 de 2011 Se terminó de imprimir en el mes de diciembre de 2012, compuesto con tipos de la fuente Adobe Garamond Pro y Swis721, 2012

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

De la lectura del anterior artículo y por lo señalado en diversos conceptos y resoluciones, se entiende que los requisitos para presentar una solicitud de divisional, son: estar el trámite de la solicitud de patente original activo; no aumentar la materia respecto de la cual se busca la protección de la patente y las reivindicaciones de la solicitud divisional deben ser diferentes de las de la patente original.

Ahora respecto del trámite de la solicitud de divisional en pronunciamientos anteriores ustedes se han pronunciado así:

“(…)

Por otra parte, resulta pertinente precisar que no es cierta la afirmación que el rechazo se sustentó en el incumplimiento de los requisitos de fondo de las solicitudes divisionales, por cuanto la claridad y unidad de invención corresponden a requisitos de las solicitudes de patente que deben ser evaluados previamente al estudio de patentabilidad donde se examina la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial.

Por lo anterior no puede confundirse el examen de fondo de la solicitud (estudio de patentabilidad) con la evaluación de la unidad de invención que se efectúa en primer lugar, de manera que cuando se hace el estudio técnico resulta de primordial importancia establecer si se trata de una o varias invenciones, en este último caso deben estar relacionadas entre sí de modo que conformen un único concepto inventivo.”¹

De lo anterior se desprende que dentro del proceso de solicitud de divisional existe un primer momento en donde se examina si la solicitud es o tiene un único concepto inventivo. Respecto a esto no hay objeciones, la objeción clara y concreta y fundamento del presente recurso es que la SIC violando el derecho a la defensa y por lo tanto al debido proceso no me informó de este primer examen antes de tomar la determinación de negar ambas solicitudes, tampoco siquiera creo el expediente en el sistema, por lo tanto no se pudo realizar siquiera un seguimiento vía internet como por regla general se hace respecto de los demás procesos y por último no argumenta en forma detallada y clara el porqué de la negación, sino que simplemente de forma abierta en un renglón, con un argumento de autoridad no de razón, dice que la materia de la divisional es igual a la materia de la original y por lo tanto es negada.

LA RESOLUCIÓN 15184 VIOLA EL DERECHO A LA DEFENSA Y POR LO TANTO DEBE SER REVOCADA

En primer lugar la solicitud divisional que aquí se ha referido en múltiples ocasiones presenta diferencias respecto de la solicitud original en cuanto dentro de las reivindicaciones independientes 1 y 15 se introdujeron nuevos elementos los cuales corresponden a las siguientes secuencias:

1. Reivindicación 1: Secuencias adicionadas 17, 19 y 21.
2. Y en la reivindicación 15: La 18, 20 y 22.

Teniendo en cuenta que las reivindicaciones 2 a 14 y las 16 a 44 son dependientes de las reivindicaciones 1 y 15 respectivamente, se entiende que la solicitud de división contiene material diferente y por lo tanto el argumento aquel de que esta materia es idéntica a aquella de la solicitud original es falso y por lo tanto el argumento mediante el cual la SIC

¹

proceso que permita la defensa o la corrección de la solicitud divisional radicada. Por el contrario, en el presente caso la autoridad administrativa se ha limitado a rechazar la solicitud presentada, causando un perjuicio al solicitante como consecuencia de una providencia adversa a sus intereses la cuál no le fue posible impugnar (sentencia T- 982 de 2004 Corte Constitucional.)

Entonces solicito que se revoque esta resolución totalmente, no parcialmente, teniendo en cuenta que las divisionales solo pueden ser en cuanto las solicitudes originales se encuentren en trámite. Así que solo estando la solicitud original en trámite, puede revertirse la violación al debido proceso de la que fue víctima mi poderdante al ser rechazada de plano y sin consideración la primera solicitud divisional radicada el 25 de Febrero de 2013.

V. MODIFICACIÓN DE REIVINDICACIONES DE PRIMERA SOLICITUD DIVISIONAL.

Teniendo en cuenta lo solicitado en las peticiones 1 y 2, me permito presentar las siguientes reivindicaciones que en dado caso modificarían la primera solicitud divisional o en virtud de lo solicitado en la petición subsidiaria, ser las reivindicaciones de una tercera solicitud.

REIVINDICACIONES

Reivindicación 1. Un polinucleotido que comprende la secuencia SEQ ID NO 63

Reivindicación 2. Un plásmido que comprende el polinucleotido de la reivindicación 1.

Reivindicación 3. El plásmido de la reivindicación 2 en donde dicho plásmido es un vector de expresión.

Reivindicación 4. Una célula que contiene el plásmido de la reivindicación 2.

Reivindicación 5. Una célula que contiene el plásmido de la reivindicación 3.

Reivindicación 6. Una composición inmunogénica que comprende el plásmido de la reivindicación 3.

Reivindicación 7. Una composición vacuna para el tratamiento o prevención de *Brachyspira hyodysenteriae* que comprende el vector de expresión de la reivindicación 3.

Reivindicación 8. Una composición vacuna para el tratamiento o prevención de *Brachyspira hyodysenteriae* que comprende la célula de la reivindicación 4.

Reivindicación 9. Una molécula de ADN que comprende una secuencia que es al menos 70% idéntica a la del polinucleotido de la reivindicación 1.

Reivindicación 10. Un plásmido que comprende el polinucleotido de la reivindicación 9.

Reivindicación 11. La molécula de ADN de la reivindicación 9 en donde dicha molécula de ADN es al menos 80% idéntica a la del polinucleotido de la reivindicación 1.

Reivindicación 12. Un plásmido que comprende el polinucleotido de la reivindicación 11.

Reivindicación 13. La molécula de ADN de la reivindicación 9 en donde dicha molécula de ADN es al menos 90% idéntica a la del polinucleotido de la reivindicación 1.

Reivindicación 14. Un plásmido que comprende el polinucleotido de la reivindicación 13.

Reivindicación 15. Un polipeptido que comprende la secuencia SEQ ID NO: 64.

Reivindicación 16. Un polinucleotido que comprende una secuencia que codifica el polipeptido de la reivindicación 15.

Reivindicación 17. Un plásmido que comprende el polinucleotido de la reivindicación 16.

Reivindicación 18. El plásmido de la reivindicación 17 en donde dicho plásmido es un vector de expresión.

Reivindicación 19. Una célula que contiene el plásmido de la reivindicación 17.

Reivindicación 20. Una composición inmunogénica que comprende el plásmido de la reivindicación 19.

Reivindicación 21. Una proteína que comprende la secuencia que es al menos 70% homologa a la del polipéptido de la reivindicación 15.

Reivindicación 22. La proteína de la reivindicación 21 en donde dicha proteína es al menos 80% homologa a la del polipéptido de la reivindicación 15.

Reivindicación 23. La proteína de la reivindicación 22 en donde dicha proteína es al menos 90% homologa a la del polipéptido de la reivindicación 15 .

Reivindicación 24. Una composición inmunogénica que comprende la proteína de la reivindicación 23.

Reivindicación 25. Una composición inmunogénica que comprende el polipéptido de la reivindicación 15.

Reivindicación 26. Una composición de vacuna para el tratamiento o prevención de *Brachyspira hyodysenteriae* que comprende el polipéptido de la reivindicación 15.

Reivindicación 27. Un anticuerpo monoclonal que se une al polipeptido de la reivindicación 15.

Reivindicación 28. Un kit para el diagnostico de la presencia de *Brachyspira hyodysenteriae* en un animal, dicho kit comprende el anticuerpo monoclonal de la reivindicación 27.

Reivindicación 29. Un kit para el diagnostico de la presencia de *Brachyspira hyodysenteriae* en un animal, dicho kit comprende el polipeptido de la reivindicación 15.

Reivindicación 30. Un kit para el diagnostico de la presencia de *Brachyspira hyodysenteriae* en un animal, dicho kit comprende los polinucleótidos de la reivindicación 1.

Reivindicación 31. Un método para generar una respuesta inmune a la *Brachyspira hyodysenteriae* en un animal que comprende la administración a dicho animal de la composición inmunogénica de la reivindicación 24.

Reivindicación 32. Un método para generar una respuesta inmune a la *Brachyspira hyodysenteriae* en un animal que comprende la administración a dicho animal de la composición inmunogénica de la reivindicación 25.

Reivindicación 33. Un método para generar una respuesta inmune a la *Brachyspira hyodysenteriae* en un animal que comprende la administración a dicho animal de la composición inmunogénica de la reivindicación 6.

Reivindicación 34. Un método para generar una respuesta inmune a la *Brachyspira hyodysenteriae* en un animal que comprende la administración a dicho animal de la composición inmunogénica de la reivindicación 20.

ANEXOS:

1. Recibo de pago relativo a solicitud de modificación de patente en trámite de numero 13-0052775.
2. Recibo de pago relativo a solicitud de división de patente en trámite de numero 13-0052773.

De usted me suscribo atentamente,



Eliana MARÍA REYES FERNÁNDEZ
C.C. 1.032.417.130 de Bogotá D.C.
T.P. 203.200 del C.S. de la J.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	RECIBO DE CAJA	No. 13 - 0052773
		Bogotá D.C., Mayo 30 de 2013 - 16:01:41

RECIBIDO DE : B&R LTDA					NI 830.122.790
*** Soporte del Pago ***					
TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	523123882	30/05/2013	700.000.00

*** Conceptos Pagados ***				
CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNDITARIO	Vr. CONCEPTO
1	50005-01-01 SOLICITUDES	2205 DIVISIONAL SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN CONT. DERE	450.000.00	450.000.00
				<u>\$450.000.00</u>
			=====	

SON: **CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA COR/

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-024772- -00017-0000

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. 10-24772

Fecha: 2013-05-30 16:29:52 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 9

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mai: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Mayo 30 de 2013 - 16:01:42

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -



RECIBO DE CAJA

No. 13 - 0052775

Bogotá D.C., Mayo 30 de 2013 - 16:01:41

RECIBIDO DE : B&R LTDA

NI 830.122.790

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	523123882	30/05/2013	700.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNDITARIO	Vr. CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES CAMBIO SOLICITANTE POR CESION	125.000.00	125.000.00
				\$125.000.00

SON: **CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. 10-24772

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-024772- -00017-0000

Fecha: 2013-05-30 16:29:52 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 9

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mai: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Linea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Mayo 30 de 2013 - 16:01:42