

Clarke, I

CO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-123949-00011-0000

Fecha: 2013-06-28 15:20:26 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 8

1

P-2691

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E.

S.

D.

Re: Expediente No. 10-123949

Solicitud de patente a nombre de **CHUGAI SEIYAKU
KABUSHIKI KAISHA**

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada, conforme a la sustitución de poder que acompaña a este memorial, de **CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA**, domiciliada en Tokio, Japón, solicitante de la patente de la referencia, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. 27314 del día 10 de mayo de 2013, 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.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

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 No. 20092 notificado por fijación en lista el 06 de noviembre de 2012, presentada ante ese despacho el 11 de marzo de 2013.

1.1 Violación al derecho de defensa y al debido proceso por falta de motivación [Artículos 29, 61, 189 No. 27 y 209 de la Constitución Política; 35 (inciso 1) y 59 (inciso 1) del Código Contencioso Administrativo]

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, dice el inciso primero de los artículos 35 y 59 del Código Contencioso

P-2691

1/8

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 motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso"*, respectivamente.

Por su parte el artículo 209 idem establece que *"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones"*.

"Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley".

Es un principio jurídico reconocido el 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 establecen la ineludible 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).

En el caso que nos 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**, pues en la resolución cuya revocatoria se solicita, la Superintendencia de Industria y Comercio falló en demostrar con argumentos técnicos claros, adecuados, idóneos, suficientes y contundentes que la **totalidad** del capítulo reivindicatorio carece de novedad.

En el presente caso cobra mayor valor esta exigencia de motivación, si

se tiene en cuenta que el artículo 61 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado, la protección de la propiedad intelectual, imponiendo de hecho al Presidente de la República el deber de conceder patente de privilegio temporal a los autores de invenciones (art. 189 No. 27 C.N.), de manera que es la administración pública quien de manera exhaustiva debe velar por la tutela de la propiedad intelectual, tanto como lo debe hacer frente a la propiedad material, y cuando desconoce o expropia esos derechos a los particulares, como ocurre en el presente caso, debe esforzar su celo en dar todas las garantías del debido proceso, y todas las alternativas para mantener en lo posible la protección, con suficiencia y claridad, para efectos del ejercicio de los derechos de defensa y contradicción.

En efecto, la Superintendencia de Industria y Comercio en su No. 27314 del día 10 de mayo de 2013, en el numeral SEXTO, basa sus motivos en afirmaciones generales, sin presentar las pruebas y argumentos coherentes, verdaderos, idóneos, contundentes y suficientes para señalar que las reivindicaciones 1 - 38 carecen de novedad. Sin embargo, solo presenta observaciones en contra de la novedad de las reivindicaciones 7 - 19 y 20 - 31.

Resulta evidente entonces que la resolución no se encuentra debidamente motivada, al trasladar sin ningún tipo de argumentación o lógica las objeciones por novedad realizadas a las reivindicaciones 7 - 19 y 20 - 31 a la totalidad del capítulo reivindicatorio.

Adicionalmente, dicha resolución vuelve a atentar contra el derecho al debido proceso por indebida motivación cuando en la página 5 de la misma el examinador añade el acápite "6.4 Nivel Inventivo" para objeta la altura inventiva de las reivindicaciones 1 - 6, lo cual no es aceptable en este punto del trámite, dado que no lo hizo en el oficio No. 20092 notificado por fijación en lista el 06 de noviembre de 2012, el cual era la oportunidad procesal para realizar el examen de fondo de la solicitud en cuestión, sin embargo en dicha oportunidad solo realizo las mencionadas objeciones por novedad de las reivindicaciones 7 - 19 y 20 - 31.

1.2 El indebido análisis de novedad

El examinador objeta la novedad de las reivindicaciones 7 - 19 de la

presente solicitud, argumentando que *“Las características esenciales de la reivindicación 7 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, el cual da a conocer la producción de anticuerpos con menor afinidad a pH 5.2 frente a la afinidad a pH 7.8, usando un método que comprende la inserción de un residuo de histidina en un CDR de manera que se modifica su farmacocinética (Pag 86, columna izquierda ultimo Párr., Fig 3). En consecuencia, la reivindicación 9 no es nueva o carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1”* (Resaltado fuera del texto).

Al respecto, el solicitante quisiera observar que la anterioridad d1 no enseña ni sugiere en ningún momento la modificación de la farmacocinética del anticuerpo anti-lisozima con CDRs modificados. El aparte citado por el examinador dice *“The strategy described in this paper should be of general use in attempts to examine the effects of charge-charge interaction, on macromolecular interactions, and even to measure the absolute value of charge-related forces.”* Esto traduce de la siguiente manera *“La estrategia descrita en este documento debe ser de uso general en intentos para examinar los efectos de la interacción carga-carga, la interacción macromolecular, e incluso para medir los valores absolutos de las fuerzas relacionadas con las cargas”*.

Como se puede observar, la objeción del examinador carece de sustento, ya que el documento citado no menciona en ninguna parte que el objeto de estudio sea la modificación de la farmacocinética de los anticuerpos, menos aún del anticuerpo específico anti-lisozima, empleando CDRs modificados. De lo anterior es claro que el examinador está interpretando la anterioridad D1 para ajustarla a sus objeciones, lo cual va en contra de cómo se debe evaluar la novedad de una solicitud. Es necesario recordarle al examinador que lo que sea que este “implícito” en un documento no sirve como argumento para evaluar la novedad de una solicitud. La novedad debe evaluarse directamente contra lo que esta **explicito** en el estado del arte, sin realizar ningún tipo de interpretación. El solicitante también considera que el dominio del idioma inglés por parte del examinador no es el más indicado.

Por otro lado, el examinador objeta la novedad de la reivindicación 20, argumentando que *“Las características esenciales de la reivindicación 20 habían sido divulgadas previamente en el documento D2, el cual da a conocer métodos relacionados con la separación de macromoléculas por cromatografía de afinidad que comprenden los pasos de hacer pasar una muestra de interés*

(Pag. 17) por una columna de afinidad previamente equilibrada (Pag. 16) de manera que sea inmovilizado el analito de interés, eluir el analito de interés cambiando las condiciones del sistema, donde una opción es el cambio de pH (Pag. 18) y recolectar el analito de interés (Pag. 137). En consecuencia, la reivindicación 20 no es nueva o carece de novedad, según lo divulgado en el documento D2.

Por su parte, las reivindicaciones 21 a 31 no mencionan alguna característica que haga nuevo el método de la reivindicación 20, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486."

Respecto a lo anterior, el solicitante quisiera anotar que el método reclamado en la anterioridad D2 tiene como objeto reparar las impurezas presentes en una solución de macromoléculas (anticuerpos), en tanto que la presente solicitud tiene como objeto separar selectivamente unos anticuerpos con propiedades específicas de una solución con muchos tipos de anticuerpos. Si bien el principio técnico de ambos procesos es similar, las condiciones son diferentes y los resultados son también diferentes.

Nuevamente, parece ser necesario recordarle al examinador que la novedad solo se ve afectada cuando TODAS Y CADA UNA de las características de la invención se encuentran en el estado del arte. Las enseñanzas de D2 se relacionan con separación de macromoléculas, pero en ninguna parte de dicho documento se establece que el método tenga como objeto "buscar un anticuerpo usado como una composición farmacéutica en donde la actividad de unión del anticuerpo a un primer pH es mayor que a un segundo pH", como es establece en la reivindicación 20.

Así mismo, se le recuerda al examinador que las enseñanzas de un texto genérico no pueden ser tenidas en cuenta para evaluar la novedad de una solicitud. En este caso, la anterioridad D2 es un texto genérico que enseña un método general para separación por cromatografía de afinidad, pero nada en dicho texto enseña o sugiere que el método allí reclamado también pueda ser empleado como se reclama en la reivindicación 20 de la presente solicitud.

En vista de lo anterior, es claro que el documento D2 no incluye ninguna de las características o condiciones del proceso reclamado en las reivindicaciones 20 - 31, por lo que estas pueden considerarse novedosas a la luz de las enseñanzas de dicha anterioridad.

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. 27314 del día 10 de mayo de 2013 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud de mi mandante

ANEXOS

Sustitución de poder de la Dra. **DILIA RODRÍGUEZ D'ALEMAN** a mi favor, el cual me otorga plenas facultades para representar con las mismas facultades a los solicitantes de la patente de la referencia.

Señor Superintendente,



SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ
C.C. 22.468.787 de Barranquilla

T.P. 147463 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

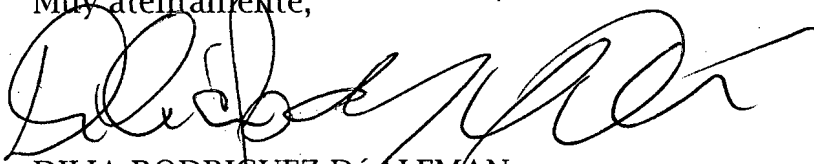
P-2691

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

REF: EXPEDIENTE No. 10.123.949
SOLICITANTE: **CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA**

Yo, **DILIA RODRÍGUEZ D´ALEMAN**, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53 Piso 6, Edificio Segovia Bogotá, Colombia, atentamente informo a usted que sustituyo el poder con que obro a la doctora **SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ**, domiciliada en Bogotá, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 22.468.787 y portadora de la tarjeta profesional No. 147.463 del CSJ, con las mismas facultades con que me fueron conferidas para este caso.

Muy atentamente,



DILIA RODRIGUEZ D´ALEMAN
C.C. 41.654.882 de Bogotá
TP 20824 CSJ

Acepto sustitución

SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ
C.C. No. 22.468.787
TP 147463 CSJ

PRESENTACION PERSONAL

El anterior escrito fue presentado ante el
NOTARIO ONCE DEL CIRCULO DE SOGOTA, D.C.

personalmente por Dr. Alvaro Rodríguez

quien exhibió la c.c. 41654887 Sogotá

y Tarjeta Profesional No. 20874 C.S.J.

Fecha 18 JUN 2013



Guillermo Chávez Cristancho

NOTARIO

