



No. 11-095147-00012-0000

Fecha: 2014-04-01 16:51:36 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR  
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI  
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 9

Carlos R. Olarte  
Juan G. Moure

ler Agudelo  
los A. Parra  
n F. Acosta  
Jrés Rincón  
ica Guevara  
és Alvarado  
C. Calderón  
uricio Ávila  
Jose J. Dangond  
Gina Cáceres  
Isabella Herrera  
ZaavaRavid  
Alejandro Moure  
Miguel F. Porras  
Catalina Amaya  
Laura M. Escobar  
Lorena Andrade  
Sergio Arboleda  
Carolina Celis  
Catalina Jiménez

ledellín  
lúncra  
exate manotas  
Adrián Santamaría

Barranquilla  
Gina De Heheona

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y CC  
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 11-095.147

Solicitud de Patente de Invención titulada "SISTEMAS BASADOS EN  
CONJUGADOS PARA ENTREGA FARMACOLÓGICA  
CONTROLADA"

Solicitante: SMARTCELLS INC.

Nuestra Ref.: P2011/000143

## RECURSO DE REPOSICIÓN

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la solicitante SMARTCELLS Inc., y dentro del término legal previsto por el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo, me permito interponer **RECURSO DE REPOSICIÓN** en contra de la Resolución No. 10005 del 21 de febrero de 2014, notificada por edicto desfijado el 25 de Marzo de 2014.

### 1. ANTECEDENTES

1.1. Mediante solicitud radicada ante la SIC el 28 de julio de 2011, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención de la referencia, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2010/022268 del 27 de enero de 2010.

1.2. El expediente No. 11-095.147 fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No 640 del 15 de marzo de 2012. No se presentó oposición alguna por parte de terceros.

1.3. Mediante el Oficio No 14037, notificado por la fijación en lista No 031 del 06 de agosto de 2013, la SIC consideró como resultado del examen de fondo en virtud del artículo 45 de la Decisión

486 que los documentos US20060019874 (D1) y US20060216265 (D2) correspondientes al Estado de la Técnica más cercano a la invención, afectaban la novedad y el nivel inventivo de la misma.

1.4. El Examinador señaló que: (i) **D1 afectaba la novedad de las reivindicaciones 1 a 3, 5 a 7, 11, 18 a 20 y 24;** y (ii) D1 en combinación con D2 afecta el nivel inventivo de las reivindicaciones 11 a 13, 18 a 20 y 24.

1.5. En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486, mediante escrito radicado el 13 de diciembre de 2013, respondí oportunamente el requerimiento formulado por la SIC y presenté nuevo capítulo reivindicatorio, el cual reemplazó el originalmente presentado, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas por el Examinador.

1.6. El 21 de febrero de 2014 la SIC emitió la Resolución No. 10005, por medio de la cual denegó la patente de invención para la presente solicitud, considerando que las Reivindicaciones 1 a 19 no cumplen con el requisito de nivel inventivo.

Sin embargo, como motivación de la Resolución No. 10005, el Examinador elevó una serie de argumentos nuevos, que no se discutieron oportunamente en el trámite de solicitud, como por ejemplo que D1 afecta el nivel inventivo de las Reivindicaciones 1 a 6 y 13 a 19. Al respecto, cabe mencionar que en el primer y único examen de fondo, tales reivindicaciones fueron afectadas en cuanto al requisito de novedad y no de nivel inventivo.

## 2. OBJETO DEL RECURSO

Mediante el presente recurso de reposición, solicito respetuosamente la SIC adopte las siguientes medidas:

2.1. Que se revoque en su totalidad la Resolución No. 10005 del 21 de febrero de 2014;

2.2. Que se realice un nuevo examen de fondo sobre las reivindicaciones 1 a 19, que verse sobre los nuevos argumentos incluidos en la resolución recurrida, **frente a los cuales mi representada no tuvo oportunidad de controvertir a lo largo del proceso de trámite de la solicitud de patente en cuestión** y en el cual se dé la debida oportunidad de ejercer el derecho a la defensa.



### 3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

#### 3.1. Violación al debido proceso

a- En el único examen de fondo realizado para la presente solicitud, el Examinador realizó el análisis de patentabilidad de la invención fijando el estado del arte en dos documentos US20060019874 (D1) y US20060216265 (D2). En dicho examen se argumentó lo siguiente:

i) Que las Reivindicaciones 1 a 3, 5 a 7, 11, 18 a 20, y 24 carecían de novedad en al ser anticipadas por D1.

ii) Que las Reivindicaciones 11 a 13, 18 a 20 y 24 carecían de nivel inventivo, por cuanto una persona del oficio normalmente versada en la materia podría combinar las divulgaciones contenidas en D1 y D2, logrando la materia allí reclamada.

b- Teniendo en cuenta las objeciones elevadas, en respuesta al primer y único examen de fondo presenté un Capítulo Reivindicatorio modificado y desvirtué cada uno de los argumentos planteados en relación con los requisitos de novedad y nivel inventivo, tal como lo planteó la SIC.

c- No obstante lo anterior, y habiendo subsanado las supuestas afectaciones a la patentabilidad de las reivindicaciones examinadas, la SIC expidió la Resolución aquí recurrida, la cual fue motivada bajo una serie de argumentos completamente diferentes a los que había mencionado en el primer y único Examen de Fondo, con base en los cuales denegó la concesión de la patente.

En particular, las limitaciones introducidas en la Reivindicación 1 modificada en respuesta a la primer y único examen de fondo, especificaron la presencia de trimanosa y fucosa de las antiguas Reivindicaciones 7 y 8. Tales Reivindicaciones 7 y 8 fueron inicialmente objetadas por presunta falta de novedad, sin embargo, ahora en la resolución aquí recurrida, las reivindicaciones que incluyen tal limitación ahora son objetadas por supuesta falta de nivel inventivo. Es decir, la SIC ahora decide negar la patente solicitada con base en nuevos argumentos que el solicitante no tuvo la oportunidad de controvertir.

d- En este orden de ideas y con el fin de hacer cesar la situación que resulta violatoria al derecho al debido proceso de mí representada, se hace indispensable que la SIC realice un examen

de fondo adicional en virtud del artículo 45, que brinde la oportunidad legal al solicitante de proporcionar sus respuesta que controvierta la nueva argumentación de la SIC.

En este sentido, vale la pena resaltar que el artículo 1.2.2.5 de la Circular 21447 del 13 de abril de 2012 de la SIC determinó que en el trámite de una solicitud de patente se debe realizar en principio un solo examen de patentabilidad, y que sólo en casos excepcionales podría proceder un segundo examen de fondo en relación con las modificaciones sustanciales que pueda presentar la solicitud. En el presente caso, evidentemente era indispensable la realización de un segundo examen de fondo, por cuanto en el primero no fueron debidamente expuestas las razones por las cuales se determinó arbitrariamente que las Reivindicaciones 1 a 6 y 13 a 19 carecían de nivel inventivo, y por las cuales se denegó la solicitud de patente, sobre las que **el solicitante no tuvo la oportunidad de pronunciarse en los términos y bajo las condiciones establecidas para esos efectos en el artículo 45 de la Decisión 486.**

Lo anterior constituye una clara violación al debido proceso al que tiene derecho el solicitante dentro del trámite de esta solicitud de patente, en los términos de los artículos 29 de la Constitución Política y el Código Contencioso Administrativo.

c- Sin duda, la SIC incurre en una clara violación del derecho al debido proceso de la sociedad solicitante, al menos por dos razones: (i) cuando se introducen nuevos argumentos en una resolución que pretender terminar el trámite administrativo; y (ii) cuando, dentro del trámite de solicitud, no se le permite a la solicitante pronunciarse sobre las objeciones expuestas con ocasión al examen de fondo.

Es más, en la motivación de la Resolución aquí recurrida, el Examinador simplemente concluye que la ausencia de nivel inventivo de las Reivindicaciones 1 a 6 y 13 a 19, cuando éstas habían solamente sido afectadas en el requisito de novedad en el primer y único examen de fondo. En un intento por ignorar su argumentación inicial, el Examinador, decide no explicar el por qué se basa en una línea argumentativa distinta a la expresada en el examen de fondo, frente a la cual el solicitante NO tuvo la oportunidad de responder. Evidentemente, las reivindicaciones que en un primer examen se analizaron bajo la afectación al criterio de novedad, posteriormente y con un giro argumentativo, se analizan bajo la afectación al criterio de nivel inventivo, desconociéndose de esta manera la oportunidad legal que el solicitante tiene para responder a tales objeciones. La SIC incurren en una irregularidad en detrimento de mi representada al cambiar de manera arbitraria e ilegítima su opinión inicial, sin que las mismas se controvirtieran procesalmente.

Lo anterior, además de ser contrario a derecho y a la normatividad Andina, ilustra la manera arbitraria en la que el Examinador consideró el Capítulo Reivindicatorio Modificado. El Examinador actúa en contravía al Derecho Andino, en concreto, a lo señalado en el Manual Andino de Patentes el cual establece que:

*“El examinador debe ser claro en indicar cuáles son las reivindicaciones afectadas por novedad, nivel inventivo, aplicación industrial y unidad de invención, justificando cada uno de los casos.*

*Estas deficiencias se dan a conocer al solicitante mediante una comunicación, indicándole el tiempo que tiene para cumplir con este requerimiento.”<sup>1</sup>*

Evidentemente el Examinador pasa por alto y de manera injustificada, los principios generales del derecho, la práctica usual en materia de patentes y las directrices andinas a las que se debe atener para proceder con el examen de patentabilidad. Es obligación del Examinador indicar y señalar de manera clara las razones exactas y sustentadas del por qué las reivindicaciones carecerían de alguno de los requisitos legales; es decir, luego de presentado el Capítulo Reivindicatorio modificado en respuesta al primer Examen de Fondo, el Examinador se encontraba en la obligación de dar la oportunidad al solicitante de indicar las razones por las cuales la Reivindicaciones 1 a 6 y 13 a 19 tienen nivel inventivo, contrario a la opinión arbitraria y subjetiva de la SIC.

En este punto, surge entonces la duda de si ¿debe entonces entenderse que es obligación del solicitante anticiparse a todos los impedimentos que potencialmente pudiese llegar a tener el Examinador en el curso del examen de patentabilidad? Esto, sin duda, impone una carga injustificada e imposible al solicitante si se le exige, como en este caso, que se adelante a presumir y adivinar las objeciones que el Examinador pudiese llegar a elevar, siendo por ejemplo algunas acertadas y justificadas o incluso las que pudiesen llegar a ser subjetivas y contrarias a derecho.

f- Es del caso mencionar las normas que se vulneran ante esta situación y que son la base del presente recurso:

i) En primer lugar el artículo 45 de la Decisión 486 establece:

***“Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrará 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***

<sup>1</sup> Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. OMPI, EPO, Secretaría de la Comunidad Andina, 2004. Sección 13.1.

*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.***

*“Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, **o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.**”* (Negrilla y subrayado fuera del texto)

Claramente, la Oficina de Patentes podrá notificar una o más veces al Solicitante, si considera que la invención carece de alguno de los requisitos necesarios para conceder la patente, y sólo si a pesar de la respuesta del solicitante continúa el impedimento, se podrá denegar la patente.

En el presente caso, la SIC emite nuevos argumentos, pero se abstiene de requerir una explicación del solicitante como lo prescribe la ley. Por ello, mi representada se vio en la imposibilidad de dar respuesta a las nuevas conclusiones equivocadas del examinador y a las variaciones de la calificación de los requisitos, por lo que se vulneró su derecho al debido proceso al denegar algunas reivindicaciones de la patente sin haber sido notificada sobre las razones por las cuales no se concede la protección sobre aquellas. En este sentido, es importante resaltar que el Recurso de Reposición **no** es la instancia para que el Solicitante controvierta nuevos argumentos sobre la patentabilidad de su invención, entre otras razones, por el efecto que tiene la Resolución de dar por terminado el trámite administrativo, y por el término que se tiene para presentarlo (5 días hábiles) versus los 60 días prorrogables mencionados en el régimen andino con relación a la respuesta al examen de fondo.

ii) El artículo 29 de la Constitución Política establece lo siguiente:

**“ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.**

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” (Subrayado y Negrilla fuera del texto)

Con base en esta disposición, la Constitución Política categoriza el derecho del debido proceso como un derecho de carácter fundamental, que se aplica tanto a las actuaciones judiciales como administrativas. Entre tanto, la Corte Constitucional ha desarrollado una amplia jurisprudencia sobre el debido proceso administrativo, expresando lo siguiente:

“Lo que supone el artículo 29 de la Carta, en su primer inciso, no es que las reglas del debido proceso penal se apliquen a todas las actuaciones judiciales o administrativas o de carácter sancionatorio; lo que se propone el Constituyente es que en todo caso de actuaciones administrativas exista un proceso debido, que impida y erradique la arbitrariedad y el autoritarismo, que haga prevalecer los principios de legalidad y de justicia social, así como los demás fines del Estado, y que asegure los derechos constitucionales, los intereses legítimos y los derechos de origen legal y convencional de todas las personas”<sup>2</sup> (Subrayado y Negrilla fuera del texto)

g- De acuerdo con lo anterior, es claro que la Superintendencia vulneró el derecho al debido proceso de mí representado al tomar una decisión con argumentos que no habían sido expuestos previamente, negándole la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa al no poder controvertir dentro del trámite administrativo.

h- La Superintendencia no puede pretender que el solicitante ejerza su derecho a controvertir el examen de patentabilidad en un Recurso de Reposición interpuesto en contra de la Resolución que niega la patente, puesto que se trata de dos tipos de garantías diferentes, que no se excluyen entre sí.

Al respecto, la Corte Constitucional ha expresado en numerosas ocasiones que:

---

<sup>2</sup>Sentencia C-599 de 1992. Corte Constitucional de Colombia.

*“El debido proceso tiene un ámbito de aplicación que se extiende a todos los tipos de juicios y procedimientos que conlleven consecuencias para los administrados, de manera que a éstos se les debe garantizar la totalidad de elementos inherentes a este derecho fundamental. De otra parte, y específicamente en lo que hace relación con los procedimientos administrativos, es necesario precisar que el derecho con que cuentan los ciudadanos, relativo a la posibilidad de controvertir las decisiones que se tomen en dicho ámbito es consubstancial al debido proceso. Si bien ambas son garantías que se derivan del principio de legalidad, son dos caras de la misma moneda, esto es, mientras que el derecho a cuestionar la validez de las decisiones funge como garantía posterior, las garantías propias del derecho fundamental al debido proceso, tales como (i) el acceso libre y en igualdad de condiciones a la justicia; (ii) el acceso al juez natural; (iii) la posibilidad de ejercicio del derecho de defensa (con los elementos para ser oído dentro del proceso); (iv) la razonabilidad de los plazos para el desarrollo de los procesos; y, (v) la imparcialidad, autonomía e independencia de los jueces y autoridades, son elementos que deben ser garantizados durante el desarrollo de todo el procedimiento, y apuntan, principalmente, a brindar garantías mínimas previas.*

*“En efecto, los elementos del debido proceso arriba enumerados buscan garantizar el equilibrio entre las partes, previa la expedición de una decisión administrativa. Por el contrario, el derecho a cuestionar la validez de la misma, hace parte de las garantías posteriores a la expedición de la decisión por parte de la autoridad administrativa, en tanto cuestiona su validez jurídica.”<sup>3</sup>(Negrilla y subrayado fuera del texto)*

En este sentido, la Superintendencia debe proporcionar al solicitante la posibilidad de controvertir las razones por las cuales considera que no se debe dar la protección de una patente, tanto durante el trámite dando cumplimiento al régimen andino, como después de él, agotando la vía gubernativa.

Reitero que de haberse presentado un segundo examen de fondo incluyendo los nuevos cuestionamientos en relación con el requisito de nivel inventivo sobre la presente solicitud, mi representada hubiese tenido la oportunidad de presentar su respuesta, o incluso realizar nuevas modificaciones a la solicitud en un plazo de 60 días, mientras que para presentar un Recurso de Reposición en contra de la Resolución que deniega la patente tan solo se cuenta con un periodo de 5 días, por lo que es evidente que la Superintendencia limitó injustificadamente el tiempo de acción

<sup>3</sup>Corte Constitucional. Sentencia C 1189 de 2005.

de mi representado, vulnerando su derecho al debido proceso y violando de paso el artículo 45 del régimen andino.

#### 4. SOLICITUD

La Superintendencia actuó bajo su propio arbitrio, desconociendo las garantías del solicitante e imponiéndole cargas adicionales a las previstas por ley. Por ello, solicito que:

- a- Se revoque en su totalidad la Resolución No. 10005 del 21 de febrero de 2014;
- b- Se realice un nuevo examen de fondo que verse sobre los nuevos argumentos incluidos en la resolución recurrida, frente a los cuales mi representada no tuvo oportunidad de controvertir a lo largo del proceso de trámite de la solicitud de patente en cuestión y en el cual le permita responderlos como es debido.

Para terminar, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo, solicito respetuosamente que todos y cada uno de los puntos planteados en el presente Recurso de Reposición sean resueltos de manera individual, completa y motivada, respecto de las razones de hecho, derecho y/o conveniencia que lleven a esa Superintendencia a adoptar la decisión que estime frente a la solicitud aquí formulada.

#### 5. NOTIFICACIÓN

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Carrera 5 No. 34-03, de Bogotá.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74295