

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-102361 - -00011-0000

Fecha: 2014-04-01 16:49:57 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 6

Alexander Agudelo
Carlos A. Parra
Juan F. Acosta
Andrés Rincón
Mónica Guevara
Andrés Alvarado
María C. Calderón
Mauricio Ávila
José J. Dangond
Gina Cáceres
Isabella Herrera
ZaavaRavid
Alejandro Moure
Miguel F. Porras
Catalina Amaya
Laura M. Escobar
Lorena Andrade
Sergio Arboleda
Carolina Celis
ménez

Medellín
María C. Múnera
Eddie Manotas
Adrián Santamaría

Barranquilla
Gina De Echeona

Re: Expediente No. 11-102361.

Solicitud de Patente de Invención para “COMPOSICIONES QUE
COMPRENDEN COMPONENTES PROBIOTICOS Y PREBIÓTICOS Y
SALES MINERALES, CON LACTOFERINA”

Solicitante: Pfizer Italia S.R.L

Nuestra Ref.: P2011/000132

RECURSO DE REPOSICIÓN

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado como aparece al pie de esta página, en mi condición de apoderado de la solicitante PFIZER ITALIA S.R.L, y dentro del término legal previsto por el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo, me permito interponer **RECURSO DE REPOSICIÓN** en contra la Resolución No. 10034 del 21 de febrero de 2014, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, notificada por edicto desfijado el 25 de marzo de 2014.

1. ANTECEDENTES

1.1. Mediante solicitud radicada ante la SIC el 11 de agosto de 2011 con el NO. 11-102361, en la fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN COMPONENTES PROBIOTICOS Y PREBIÓTICOS Y SALES MINERALES, CON LACTOFERINA”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/IT2010/020712 del 12 de enero de 2010.

1.2. La solicitud de patente colombiana fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 641, el 30 de marzo de 2012. No se presentó oposición alguna por parte de terceros.

1.3. A través del Oficio No. 402, notificado por fijación en lista No. 004 del 22 de enero de 2013, en virtud del artículo 45 de la Decisión 486, la SIC considero que el documento US2004223956 (D1) afectaba la novedad de la materia reivindicada.

1.4. En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486, mediante escrito radicado el 5 de junio de 2013, respondí oportunamente el requerimiento formulado por la SIC, presentando Capítulo Reivindicatorio Modificatorio (Reivindicaciones 1 a 22).

1.5. El 21 de febrero de 2014, la SIC profirió la Resolución No. 10034, por medio de la cual denegó la patente de invención para la solicitud en mención, por considerar que las reivindicaciones número 1 a 22 no cumplían con el requisito de nivel inventivo.

La anterior decisión se tomó con determinación en el siguiente Estado de la Técnica: (i) el documento (D1), que divulga composiciones prebióticas derivadas de *Lactobacillus casei* ATCC número PTA3945; y (ii) el documento "Nicar Laboratories Inc.: Probaclac®" (D2)¹, que da a conocer una composición denominada comercialmente como Probaclac®, compuesta por prebióticos y prebióticos como fibra de soya hidrolizada.

2. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la resolución recurrida, y en su lugar se conceda el privilegio de patente de invención para el Capítulo Reivindicatorio modificado en respuesta al primer y único examen de fondo, o de considerarlo el Despacho necesario, se emita un segundo examen de fondo en virtud del artículo 45 de las Decisión 486, en el que se brinde la debida oportunidad procesal a la sociedad solicitante de proporcionar argumentos en favor de la patentabilidad de la invención frente al documento (D2), citado por primera vez en la Resolución No. 10034.

3. FUNDAMENTOS DE DERECHO

3.1. Violación al debido proceso

a- En el único examen de fondo realizado para la presente solicitud, correspondiente al Oficio No. 402, notificado por fijación en lista No.004 del 22 de enero de 2013, el Examinador realizó el análisis de patentabilidad de la invención determinando como estado del arte relevante en

¹ Documento Nicar Laboratories, conocido bajo el título "Nicar Laboratories Inc.: Probaclac®, con fecha de publicaciones fue el 12 de mayo de 2009, disponible en: http://web.archive.org/web/20080512083340/http://www.nicar.ca/engprod_probaclac.html.

el documento US2004223956 (D1), siendo éste el único elemento que tuvo en cuenta para afectar la novedad de la invención reclamada.

b- Habiendo subsanado las supuestas objeciones a la novedad de las reivindicaciones examinadas mediante mi respuesta del 5 de junio de 2013 al primer examen de fondo, se expidió la Resolución aquí recurrida, por medio de la cual se denegó la solicitud de patente citando un nuevo arte previo (D2), diferente al mencionado en el primer y único examen de fondo.

En el presente caso, la SIC incurre en una clara violación del derecho al debido proceso, por cuanto se introduce un nuevo elemento al estado del arte sobre el que ahora fundamenta las razones de negación de la patente solicitada y frente al cual, la sociedad solicitante no tuvo oportunidad de pronunciarse.

c- 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. En este sentido, 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"² (Subrayado y Negrilla fuera del texto)

De acuerdo a lo anterior, es claro que la SIC vulneró el derecho al debido proceso de mi representada al afirmar, dentro de los argumentos que sostienen su decisión, que:

*"... se considera que para la persona versada en la materia sería evidente la selección de las cepas prebióticas divulgadas en el producto comercial del documento D2 para el desarrollo de una formulación probiótica/prebiótica alternativa..."*³ (Subrayado y Negrilla fuera del texto)

Lo anterior ilustra la manera arbitraria en la que la SIC consideró el estado del arte en la Resolución aquí recurrida, al no haber permitido a la sociedad solicitante controvertir, entre otras, las anteriores conclusiones. Es decir, durante el Examen de Fondo que debe surtir la SIC en el marco de lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486, debe permitirse que el solicitante se pronuncie dentro del mismo trámite sobre las objeciones que el Despacho consideró relevantes.

Es claro que la SIC vulneró el derecho al debido proceso al tomar una decisión basada en un documento desconocido -documento (D2)- durante el trámite de la solicitud; lo que supone también, la imposibilidad de ejercer el derecho a la defensa al no poder controvertirlo dentro del trámite administrativo.

3.2. Violación del artículo 45 de la Decisión 486 de Comunidad Andina de Naciones:

- a- *"ARTICULO 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, la 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 solo 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.

² Sentencia C-599 de 1992. Corte Constitucional de Colombia.

³ Resolución No. 10034. Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

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.” (Subrayado y Negrilla fuera del texto)

b- De conformidad con la norma referida, si se efectúa el examen de patentabilidad y se encuentra que la invención: (i) no es patentable o (ii) no cumple con los requisitos establecidos para la concesión de patente, se le deberá comunicar al solicitante las objeciones que tuvieran lugar para que él, dentro de un término de **sesenta (60) días** siguientes a la notificación del acto, exponga la razones por las cuales considera sí se debe conceder la patente.

En el presente caso, no se dio cumplimiento al trámite que establece esta norma procesal y, en consecuencia, la parte solicitante no pudo ejercer su derecho de defensa y contracción consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, contra el análisis e interpretación que la SIC le dio a la descripción del documento (D2).

c- Ante el desconocimiento de los principios constitucionales referidos, y frente al incumplimiento del procedimiento establecido en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, la SIC profirió una resolución que resulta contraria a derecho y que, por ende, es ilegal.

4. SOLICITUD

Teniendo en cuenta que la SIC actuó bajo su propio arbitrio, desconociendo las garantías de la solicitante, solicito que:

4.1. Se revoque la Resolución No. 10034, proferida el 21 de febrero de 2014.

4.2. Se realice un nuevo Examen de Fondo sobre las reivindicaciones de la presente solicitud, 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 y en el cual se le permita responder a estos en la oportunidad que establece la ley.

4.3. Se expida una segunda Resolución concediendo la patente sobre el Capítulo Reivindicatorio pendiente para la presente solicitud o en su defecto, se emita un segundo examen de fondo en virtud del artículo 45 de la decisión 486, de manera que se brinde la oportunidad a la sociedad solicitante de ejercer su derecho a la defensa y proporcionar argumentos en favor de la patentabilidad de la invención reclamada a la luz del documento D2 citado por la SIC en la resolución aquí recurrida.

4.4. Para terminar, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo, solicito respetuosamente se resuelvan todos y cada uno de los puntos planteados en el presente recurso de manera individual, completa y motivada, respecto de las razones de hecho, derecho y/o conveniencia que lleven a la SIC 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