



Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente N° 11-177.791

Solicitud de Patente de Invención titulada: "COMPOSICIÓN
FARMACÉUTICA PARA LA ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA"

Solicitante: BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT

Nuestra Ref: P2011/000222

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 sociedad solicitante, y dentro del término legal previsto por el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo, me dirijo a su Despacho con el fin de interponer RECURSO DE REPOSICIÓN en contra del **ARTÍCULO TERCERO** de la Resolución No. 86157, notificada por edicto desfijado el 30 de abril de 2014.

1. ANTECEDENTES

1.1. Mediante solicitud radicada ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) el 23 de diciembre de 2011, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA PARA LA ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA" estudiada bajo el expediente 11-177.791; que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2010/003497 del 10 de junio de 2010.

1.2. La solicitud de la referencia fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 648 del 16 de julio de 2012, contando con oposiciones por parte de terceros.

1.3. Mediante Oficio No. 13499, notificado por fijación en lista el 30 de julio de 2013, y como resultado del examen de fondo, la SIC solicitó se presentara respuesta a las observaciones de

carácter técnico relacionadas con el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Decisión 486 para la concesión de la patente.

1.4. En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486, mediante escrito radicado el 29 de noviembre 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.

1.5. Mediante escrito radicado el 2 de diciembre de 2013, siguiendo los parámetros establecidos por la SIC para el análisis de solicitudes divisionales, presenté una solicitud divisional de la solicitud de la referencia, la cual fue referenciada bajo el expediente No. 13-282.046.

1.6. Dentro de dicho expediente No. 13-282.046, en lo que constituye un trámite separado, la SIC emitió la Resolución No. 89864, con la cual decidió, en mi criterio de manera ilegal, rechazar dicha solicitud divisional.

1.7. El 7 de febrero de 2014, dentro del término legal establecido, presenté en el expediente 13-282.046 (Solicitud Divisional) un Recurso de Reposición en contra de la Resolución No. 89864. A la fecha, el Recurso de Reposición no ha sido resuelto por la SIC.

1.8. Aunque la SIC tiene pendiente pronunciarse sobre Recurso de Reposición dentro del expediente No. 13-282.046 (Solicitud Divisional), sorprendentemente, dentro de este expediente, en el **ARTÍCULO TERCERO** de la Resolución No. 86157 que concede el privilegio de patente de invención a la solicitud madre, curiosamente, y supongo por error, rechaza la solicitud divisional.

2. OBJETO DEL RECURSO

El objeto de este recurso es que se revoque el **ARTÍCULO TERCERO** de la Resolución No. 86157 del 26 de diciembre de 2013, para que se elimine y en su lugar, la SIC se remita a resolver el Recurso de Reposición presentado en el expediente 13-282.046 en contra de la Resolución No. 89864 que infundadamente rechaza la solicitud divisional.

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

3.1. En primer lugar, quiero resaltar que el **ARTICULO TERCERO** de la resolución aquí recurrida usa la misma línea argumentativa de la Resolución No. 89864 que rechazó la solicitud divisional; pues en idénticas palabras, ambas aducen que la solicitud divisional amplía la materia inicialmente reclamada debido a que *“la solicitante excluye dentro del alcance de dicha solicitud divisional el inhibidor de COX (piroxicam) lo cual no encuentra soporte en la descripción de patente tal y como se presentó; si bien es cierto que en la citada descripción se mencionan los demás inhibidores COX contemplados en la solicitud divisional presentada, no hay soporte válido para dicha exclusión, porque precisamente la única composición verdaderamente soportada corresponde a la que contiene el inhibidor de COX piroxicam”*¹.

3.2. No existe sentido en que la SIC se manifieste sobre un mismo tema en dos resoluciones diferentes, más aún cuando una de ellas es objeto de un Recurso de Reposición sin resolver. La conducta de la SIC, claramente vulnera **el principio de economía** consignado en el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo, de acuerdo al cual: “las autoridades deben proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas”².
(Subrayado fuera del texto)

3.3. Sin embargo, teniendo en cuenta el proceder de la SIC reitero las razones técnicas y posteriormente las jurídicas, ya consignadas en el Recurso de Reposición en contra de la Resolución No. 89864, por las que considero no son correctos los argumentos para rechazar la solicitud divisional. En primer lugar, cabe destacar que todos los principios activos y sus cantidades (o rangos de dosis) que se definen en la Reivindicación 1 de la presente solicitud divisional, encuentran sustento en las tablas de las páginas 11 y 13 de la memoria descriptiva. Más precisamente, en la tabla 11 se mencionan los gestágenos empleados conforme a la presente invención y el rango de dosis (mínima-máxima) en el que se utilizan dichos gestágenos. Lo mismo ocurre en la tabla de la página 13 con los inhibidores de COX. Estos datos coinciden exactamente con los definidos en la Reivindicación 1 de la presente solicitud divisional, por lo que indudablemente la materia reclamada está perfectamente sustentada en la memoria descriptiva. De hecho, cabe recordar que estos principios activos estaban definidos en la Reivindicación 1 de la solicitud madre originalmente presentada.

De otra parte, si bien es cierto que el “piroxicam” fue excluido de la presente Reivindicación 1, esto no justifica en absoluto la posición de la SIC de considerar que el capítulo reivindicatorio de

¹ Resolución No. 86157, considerando sexto, líneas 3 y ss., y Resolución No. 89864, considerando tercero, líneas 3 y ss.

² Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, numeral 12, artículo 3

la presente solicitud divisional no encuentra sustento y amplía el alcance de la memoria descriptiva originalmente presentada. De hecho, la combinación “piroxicam-levonorgestrel” -que es ahora objeto de la solicitud madre No. 11-177.791 conforme al Capítulo Reivindicatorio presentado por el solicitante junto con su respuesta del 29 de noviembre de 2013- fue excluida de la presente solicitud divisional a fin de evitar una superposición con dicha solicitud madre No. 11-177.791.

Respecto de los ejemplos, la SIC está en lo cierto cuando declara que los ejemplos de la memoria descriptiva originalmente presentada sólo se refieren a la combinación con piroxicam. Sin embargo, según la normativa aplicable, el solicitante puede presentar ejemplos adicionales (en particular, ejemplos comparativos) durante el proceso de examen de su solicitud de patente con el fin de sustentar la actividad biológica de los compuestos expresamente mencionados en el capítulo reivindicatorio y en la memoria descriptiva, y así cumplir con el requisito de mérito inventivo. Al respecto, cabe destacar que al responder el último informe de examen emitido en relación con la solicitud madre (solicitud No. 11-177791) se han adjuntado nuevos ejemplos (datos biológicos) obtenidos con otros inhibidores de COX diferentes al piroxicam (diclofenaco, indometacina e ibuprofeno). Estos inhibidores de COX se encuentran incluidos en la Reivindicación 1 de la presente solicitud divisional y fueron eliminados del Capítulo Reivindicatorio de la solicitud madre.

3.2. En relación a las razones jurídicas que justifican mi inconformismo frente a la negación a la división de la solicitud, también consignadas en el Recurso de Reposición en contra de la Resolución No. 89864, el rechazo a la solicitud divisional es contrario a las disposiciones del Régimen Andino y vulnera la legislación y reglamentación interna relativa al debido proceso y al deber de aplicación uniforme de las normas (disposiciones reglamentarias contenidas en la Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad).

3.3. En cuanto al derecho que le asiste al solicitante de dividir su solicitud de patente, es del caso mencionar lo establecido por la normatividad andina:

“Artículo 36- 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.”

En virtud de lo anterior, es claro que el solicitante puede fraccionar su solicitud de patente en cualquier momento que lo desee, sin que tenga que mediar ningún tipo de requerimiento por parte de la SIC, estableciendo como requisito único para su aceptación, que no implique una ampliación de la protección de la materia contenida en la solicitud inicial, tal y como se evidencia del análisis serio de los argumentos técnicos.

Según la norma citada, queda claro que la SIC tomó una decisión arbitraria y a todas luces sin fundamento alguno, por cuanto no solo la división presentada no implica una ampliación de la materia, tal y como lo expliqué anteriormente, sino que además de ello al negar dicha división la SIC impone una carga injustificada no prevista en la norma al obligar a mi representada a exponer las razones por las cuales es procedente la división de la solicitud.

En efecto señala la SIC que *“en el examen de fondo realizado a la solicitud parenteral mediante oficio 13499 y notificado por fijación en lista el 30 de julio de 2013, no se dio argumento alguno relacionado con la falta de unidad de invención en la solicitud, por lo cual dicha solicitud divisional no es aceptada³.”* Según esta afirmación, pareciera que la SIC requiere a la solicitante a que presente las razones o los argumentos para que se otorgue la división de la solicitud. Para la SIC, debido a que no se cumplió con esta “obligación” (por lo demás inexistente, al no ser un requisito para ello) procede la negación de dividir la solicitud.

No le está permitido a la SIC crear nuevos requisitos no previstos en la Decisión 486, ya lo ha mencionado el Tribunal Andino de Justicia,⁴ la obligatoriedad del orden jurídico de la Comunidad Andina, tanto de rango fundamental como de rango derivado, entraña la prohibición para los Países Miembros de adoptar unilateralmente medidas contrarias o incompatibles que pongan en riesgo la consecución de los objetivos del proceso de integración.

3.4. Adicionalmente, el Despacho también desconoció las disposiciones reglamentarias relativas a los exámenes de solicitud de patente, consignadas en la Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad de la SIC, la cual establece claramente que las solicitudes divisionales siempre deben ser aceptadas para su examen de fondo. En particular, esta Guía establece lo siguiente frente al trámite de las solicitudes de patente divisionales:

*“Si las solicitudes fraccionarias no están bien presentadas porque hay materia que está reivindicada en más de una de ellas (materia superpuesta) **se aceptarán todas para examen**; sin embargo en el examen de cada una de las fraccionarias se requerirá la corrección del error, es decir, que se retire esa materia de una de ellas y se deje sólo en la otra”⁵* (Negrilla y subrayado fuera del texto).

³ Resolución No. 86157, considerando sexto, líneas 3 y ss., y Resolución No. 89864, considerando tercero, líneas 3 y ss.

⁴ Proceso 165-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1195 del 11 de mayo de 2005.

⁵ Instructivo para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad. Sección 2.1.8, página 51.

De acuerdo a lo anterior, no existe ningún fundamento legal que le permitiera a la SIC rechazar la solicitud divisional sin antes proceder a un examen de fondo. Es claro que la SIC debió ceñirse a sus propios lineamientos y simplemente proceder a dar trámite a la solicitud divisional.

De hecho, el apartamiento injustificado de su propia Guía implica la violación del artículo 10 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que establece que: *“Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos”*. (Subrayado y Negrilla fuera del texto)

La SIC al rechazar la solicitud divisional está incumpliendo el deber de aplicación uniforme de las disposiciones reglamentarias contenidas en la Guía, como se mencionó previamente basta la presentación para que proceda el trámite y el consiguiente examen de fondo, y sea a partir de este que se requiera al solicitante para subsanar las eventuales objeciones del Examinador.

3.5. La SIC vulnera también el derecho al debido proceso de mi representada, no solo al rechazar la divisional previo al examen de fondo que le permitiría controvertir y subsanar las eventuales objeciones del Examinador, sino también al volver a rechazarla en una resolución diferente a la ya notificada y recurrida (Resolución No. 89864).

El artículo 29⁶ de la Constitución Política de Colombia establece el derecho al debido proceso como un derecho fundamental, que se aplica tanto a actuaciones judiciales como administrativas. La Corte Constitucional ha desarrollado una amplia jurisprudencia sobre el debido proceso administrativo, expresando lo siguiente:

“...el derecho constitucional fundamental a la garantía del debido proceso resulta aplicable a “todas las decisiones administrativas, a pesar de las reglas específicas que rigen dichas actuaciones”. De otra, en la Sentencia T-653 de 2006 definió la jurisprudencia constitucional este derecho como: “(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa; (ii) que guardan relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal. Por último, el objeto de esta garantía superior es (i) procurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus actuaciones, y (iii) salvaguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados”.

⁶ Constitución Política de Colombia. “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 el, 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.”

“De la misma manera y en estrecha articulación con lo hasta aquí mencionado, la exigencia relativa a la obligación de motivar las actuaciones administrativas se conecta con la necesidad de asegurar, de forma simultánea, la vigencia de “los principios de legalidad y de publicidad” por cuanto tal motivación hace factible ejercer “el derecho a la defensa, lo cual marca una frontera clara a fin de evitar actuaciones arbitrarias por parte de las autoridades administrativas. Por lo tanto, la motivación de los actos administrativos asegura la garantía constitucional al derecho fundamental al debido proceso” (Negrilla y subrayado fuera del texto)

Esta interpretación de la Corte Constitucional se ve plasmada a nivel legal en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que establece claramente que una de las finalidades primordiales de las autoridades administrativas es garantizar los derechos y libertades de las personas, particularmente con el deber de garantía del debido proceso. En este sentido, el artículo 3 del nuevo estatuto establece lo siguiente:

“Artículo 3°. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.

“Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

“1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.” (Negrilla y subrayado fuera del texto)

La Superintendencia no puede pretender que al solicitante le sean impuestas cargas no previstas en norma alguna, como que para presentar una solicitud de divisional deba existir una objeción en contra de la unidad de invención, por cuanto nuestro ordenamiento jurídico se rige por el principio de legalidad. En este orden de ideas, la seguridad jurídica se ve afectada para el ciudadano y la confianza que se deposita en que las actuaciones administrativas gocen de legalidad se pierde al exigir, en este caso a la solicitante a que cumpla con requisitos inexistentes.

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

*“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*

⁷Corte Constitucional. Sentencia C 431 de 2010.

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.”⁸ (Negrilla y subrayado fuera del texto)

En definitiva, si el Despacho consideraba que la solicitud divisional no cumplía con determinados requisitos técnicos, tal como lo señala el mismo instructivo de la SIC, la instancia legal para objetar este tipo de limitaciones es mediante un auto de fondo evaluando exclusiva e independientemente la solicitud divisional, sin combinarlo con el trámite de la solicitud inicial.

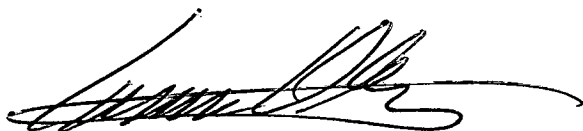
4. SOLICITUD

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 se revoque el ARTICULO TERCERO de la Resolución 86157, para que se elimine, y que en su lugar, en el expediente que corresponde, se resuelva el Recurso de Reposición en contra de la Resolución 89864 por la cual se denegó la división de la solicitud.

5. NOTIFICACIONES

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

⁸Corte Constitucional. Sentencia C 1189 de 2005.