

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-173790-00012-0000

Fecha: 2014-07-17 16:23:51 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 17

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
Zaava Ravid
Alejandro Moure
Miguel F. Portas
Catalina Amaya
Laura M. Escobar
Lorena Andrade
Sergio Arboleda
Carolina Celis
Catalina Jiménez
Daniela González
David A. Ramírez
Ivonne M. Sierra

Medellín
María C. Múnera
Eddie Manotas
Adrián Santamaría

Barranquilla
Gina de Echebena

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 12-173.790

Solicitud de Patente de Invención titulada "EPÍTOPO ESPECÍFICO BETA-AMILOIDE OLIGOMÉRICO Y ANTICUERPOS"

Solicitante: THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA

Nuestra Ref.:P2012/000114

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 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, me permito interponer RECURSO DE REPOSICIÓN en contra de la Resolución No. 33050, notificada por edicto desfijado el 3 de julio de 2014.

I. ANTECEDENTES

1.1. Mediante escrito radicado ante la SIC el 03 de octubre de 2012, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIONES DEL PÉPTIDO A-BETA Y MÉTODOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/CA2011/000238 del 03 de marzo de 2011.

1.2. Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 664 del 22 de marzo de 2013. Al respecto, no se presentó oposición alguna por parte de terceros.

1.3. A través de la expedición del Oficio No. 19565, notificado por fijación en lista No. 042 del 22 de octubre de 2013, con ocasión del primer y único examen de fondo, la SIC consideró

que las solicitudes de patente WO2010/002251 (D1) y WO2010/010469 (D2) afectaban el nivel inventivo de la presente invención y, en consecuencia determinó que **los anticuerpos** reclamados en la Reivindicación 1, se consideraban obvios.

1.4. En particular, la Examinadora adujo que **D1 y D2 afectaban el nivel inventivo de la Reivindicación 1, que reclama anticuerpos.**

1.5. La Solicitante, en cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486, mediante escrito radicado el 28 de febrero de 2014 bajo el No. 12-173790-00009-0000, respondió oportunamente el requerimiento formulado por la SIC y presentó Capítulo Reivindicatorio Modificado que contenía **14 reivindicaciones**, el cual reemplazó el originalmente presentado, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas por la Examinadora. En particular, modificó completamente la materia reivindicada, pues la nueva Reivindicación 1 reclama un péptido antigénico cíclico, más no anticuerpos.

1.6. El 26 de mayo de 2014, la SIC emitió la Resolución No. 33050, por medio de la cual denegó la patente de invención sobre la creación titulada “EPÍTOPO ESPECÍFICO BETA-AMILOIDE OLIGOMÉRICO Y ANTICUERPOS” por considerar que las **Reivindicaciones 1 a 20** no cumplían con el requisito de nivel inventivo.

1.7. En la parte motiva de la Resolución No. 33050, como consecuencia de análisis de patentabilidad, la Examinadora elevó una serie de argumentos nuevos, que no se discutieron oportunamente en el trámite de solicitud. De esta manera indicó que D1 y D2 afectaba el nivel inventivo de la nueva Reivindicación 1. Al respecto, cabe mencionar que en el primer y único examen de fondo no se evaluó el nivel inventivo del péptido antigénico cíclico, sino de los anticuerpos específicos.

2. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REPOSICIÓN

El artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 establece que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo comenzará a regir el **dos (2) de julio del año 2012**, y éste sólo se aplicará a los procedimientos y actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren **con posterioridad** a la entrada en vigencia.

La presente solicitud de patente fue radicada ante la Superintendencia de Industria y Comercio el **03 de octubre de 2012**. Es decir, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo se debe aplicar para la presente solicitud de patente y no el anterior código.

En este sentido, según lo establecido en el artículo 74 del CPA, contra los actos administrativos que expiden las autoridades administrativas procederá **RECURSO DE REPOSICIÓN**, el cual se debe interponer ante quién expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque.

Los Recursos de Reposición deberán *“interponerse por escrito en la diligencia de la notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación”*, según sea el caso, de conformidad con lo establecido por el artículo 76 del CPA.

Teniendo en cuenta lo anterior, y aplicando el CPA al presente caso, la Resolución No. 33050 fue expedida el 26 de mayo de 2014 y fue notificada por edicto desfijado el 3 de julio de 2014, por lo que de acuerdo con el artículo 76 del CPA, la fecha límite para interponer Recurso de Reposición en contra de la Resolución No. 33050 vence el **17 de julio de 2014**, es decir, **a los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación**.

Lo anterior, porque el artículo segundo de la Resolución No. 33050 establece erróneamente que el Recurso de Reposición en contra de la resolución se podrá interponer en el momento de la notificación o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a ella, y no dentro de los 10 días hábiles como lo establece el CPA que aplica para la presente solicitud de patente.

Es decir, el presente recurso se interpone en la oportunidad que fija la ley y bajo el cumplimiento de los parámetros mencionados.

3. OBJETO DEL RECURSO

Mediante la presentación del presente recurso, mi representada pretende que la SIC adopte las siguientes medidas:

3.1 Que se revoque en su totalidad la Resolución No. 33050 del 26 de mayo de 2014; y

3.2 Que se realice un nuevo examen de fondo sobre el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto al presente Recurso de Reposición (que contiene 12 reivindicaciones), de manera que se

dé la oportunidad al Solicitante de pronunciarse sobre los nuevos argumentos incluidos en la resolución recurrida, frente a los cuales no tuvo oportunidad alguna de controvertir a lo largo del proceso de trámite de la solicitud de patente en cuestión y en el cual se le permita responder a estos en la oportunidad que establece la ley.

4. FUNDAMENTO DEL RECURSO

4.1. Violación al debido proceso

a- En el único examen de fondo realizado para la presente solicitud, Oficio No. 19565, notificado por fijación en lista No. 042 el 22 de octubre de 2013, la Examinadora elevó las siguientes objeciones respecto a la claridad de las reivindicaciones:

- Las Reivindicaciones 1 a 5 y 10 no son claras porque deben incluir la estructura completa del anticuerpo que se reclama, mediante las secuencias de la región variable de la cadena ligera o de la cadena pesada; o las secuencias de los 3 CDR de la cadena ligera o de la cadena pesada;
- Las Reivindicaciones 6 y 7 caracterizan a un mismo péptido, por lo que sugiere definir relaciones de dependencia;
- La Reivindicación 8 presenta una falsa dependencia, ya que es dependiente de una reivindicación posterior;
- La Reivindicación 9 no es clara puesto que no define el anticuerpo o el rotulador detectable mediante sus características estructurales esenciales;
- Las Reivindicaciones 12 y 14 no son claras porque ni el anticuerpo, ni el antígeno ni el rotulador están caracterizados, por lo que se debe presentar su estructura completa;
- La Reivindicación 13 no es clara porque la expresión “uno o más agentes” es relativa y no permite distinguir a la invención del estado de la técnica;
- El Capítulo Reivindicatorio no es conciso porque contiene un número excesivo de reivindicaciones independientes.

Ahora bien, la Examinadora realizó el análisis de patentabilidad de las Reivindicaciones 1 a 15 fijando el estado del arte en dos documentos: WO2010/002251 (D1) y WO2010/010469 (D2), argumentando que:

- La Reivindicación 1 carece de nivel inventivo por cuanto una persona medianamente versada en la materia podría combinar las divulgaciones contenidas en D1 y D2, logrando los anticuerpos allí reivindicados;
- Las Reivindicaciones 3 a 5 y 8 a 10 no presentan alguna característica adicional que conceda nivel inventivo al objeto de la reivindicación independiente, por lo que tampoco revisten nivel inventivo.

b- Teniendo en cuenta las objeciones elevadas sobre éstas reivindicaciones, la sociedad Solicitante presentó un Capítulo Reivindicatorio Modificado en respuesta a dicho primer examen y contravirtió cada uno de los argumentos planteados por la Examinadora en relación con los requisitos de claridad y nivel inventivo, demostrando por qué el Estado de la Técnica citado no permite que una persona medianamente versada en la materia derive dichas reivindicaciones de manera evidente. Se presentaron las siguientes modificaciones en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto a mi respuesta al primer examen:

- la nueva Reivindicación 1 reclama un péptido antigénico cíclico que comprende un epítopo que tiene una configuración cíclica restringida, en donde el epítopo tiene una secuencia de aminoácidos de al menos SNK, en donde la K (lisina) está expuesta a disolvente, y en donde el epítopo que tiene SNK contiene como máximo 7 residuos de aminoácidos, lo cual encuentra soporte en la antigua Reivindicación 6 en la cual se especificó que la K (lisina) de la secuencia SNK está expuesta a disolvente, y que el péptido cíclico contiene como máximo 7 residuos de aminoácidos (Figura 4 del Capítulo Descriptivo);
- las nuevas Reivindicaciones 2 y 3 encuentran soporte en las antiguas Reivindicaciones 7 y 8, y en la nueva Reivindicación 3 se especificó que la SEQ ID NO: 1 corresponde a una región expuesta a disolvente;
- las nuevas Reivindicaciones 4 a 8 reclaman anticuerpos aislados los cuales se unen específicamente al péptido de la nueva Reivindicación 1;
- las nuevas Reivindicaciones 10 y 11 corresponden a las antiguas Reivindicaciones 11 y 10, respectivamente;
- la Reivindicación 12 ahora reclama un kit que comprenda al anticuerpo de las Reivindicaciones 4 a 8, e instrucciones para su uso, de acuerdo con la antigua Reivindicación 14; y
- la nueva Reivindicación 14 corresponde a la antigua Reivindicación 15 y depende de las Reivindicaciones 4 a 8.

6

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

Es decir, la materia reivindicada fue modificada completamente, pues ya no corresponde a anticuerpos sino a un péptido antigénico cíclico particular, lo cual implica un cambio fundamental en el objeto sobre el cual se busca protección y por tanto era necesario un pronunciamiento por parte de la SIC durante el trámite administrativo sobre este nuevo objeto reclamado.

c- No obstante lo anterior, 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, como se demuestra en la tabla a continuación:

Reivindicaciones evaluadas en 1 ^{er} examen	Conclusión en 1 ^{er} examen	Reivindicaciones evaluadas en Resolución No. 33050	Conclusión en Resolución No. 33050
1. <u>Un anticuerpo aislado</u> que se une específicamente a un péptido cíclico derivado de Aβ, en donde el péptido cíclico comprende un epítipo conformacional que tiene una secuencia de aminoácidos de al menos SNK correspondiente a una "región de nudillo" de acceso a anticuerpos y expuesta a solventes del Aβ oligomérico.	Las diferencias entre la invención y D1 son: * la secuencia divulgada por D1 sólo puede tener una glicina flanqueando a la secuencia SNK, en lugar de las dos cisteínas flanqueantes de la secuencia SNK que reclama la presente invención. * la presencia de una secuencia de 4-8 residuos unidos al aminoácido lisina (K) que pueden estar a su vez unidos a toxoide tetánico (adyuvante). * Los anticuerpos proporcionados en D1 fueron generados contra el péptido cíclico mencionado, pero unidas de modo covalente al toxoide tetánico	1. <u>Un péptido antigénico cíclico</u> que comprende un epítipo que tiene una configuración cíclica restringida, en donde el epítipo tiene una secuencia de aminoácidos de al menos SNK, en donde la K (lisina) está expuesta a disolvente, y en donde el epítipo que tiene SNK contiene como máximo 7 residuos de aminoácidos.	"La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y el péptido divulgado de D1 consiste en que la solicitud se refiere la presencia de un epítipo de máximo 7 residuos de aminoácidos"¹
	No hay evidencia de que la presencia de las dos cisteínas flanqueando la SEQ ID NO:1 del péptido de la invención sean necesarias lograr un péptido cíclico que tenga potencial inmunogénico y sea capaz de generar un efecto técnico sorprendente. El péptido de D1 puede tener otros residuos diferentes e inclusive una cisteína en el extremo C-terminal que proporcionan un determinante antigénico conformacional cíclico que comprende el péptido SNK, siendo éste capaz de generar anticuerpos específicos capaces de reconocer la isoforma oligomérica del Aβ 1-42.		"No hay evidencia de que la presencia de un epítipo que tiene SNK con máximo 7 residuos de aminoácidos sea capaz de generar un efecto técnico sorprendente frente a los péptidos y oligómeros de D1 y D2."²

¹ Resolución No. 33050, notificada por edicto desfijado el 03 de julio de 2014, página 5, segundo párrafo.

² Resolución No. 33050, notificada por edicto desfijado el 03 de julio de 2014, página 5, tercer párrafo.

El problema técnico que pretende resolver la invención es: <i>“cómo modificar el péptido cíclico conformacional derivado de la proteína Aβ y variantes que se dan a conocer en D1 para lograr otro péptido capaz de generar anticuerpos más específicos que reconozcan selectivamente la isoforma Aβ 1-42 oligomérica humana [...], útiles en la formulación de composiciones ya sea de péptido cíclico modificado o de anticuerpo monoclonal específico”</i>	El problema técnico que pretende resolver la invención es: <i>“cómo modificar el péptido cíclico conformacional derivado de la proteína Aβ y variantes que se dan a conocer en D1 para la formulación de composiciones ya sea de péptido cíclico modificado o de anticuerpo monoclonal específico”³</i>
La Examinadora concluye que la persona normalmente versada en la materia, emplearía los péptidos con epítipo conformacional cíclico proporcionados en D1 y D2 <u>para generar anticuerpos monoclonales específicos</u> dirigidos contra el tripéptido SNK.	La SIC concluye que: <i>“la persona normalmente versada en la materia, emplearía los péptidos con epítipo conformacional cíclico proporcionados en los documentos D1 y D2 <u>para llegar así al objeto de la reivindicación 1</u> de la presente solicitud”⁴</i>

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 verdadero Examen de Fondo con respecto a la presente solicitud:

En virtud del artículo 1.2.2.5 de la Circular 21447 del 13 de abril de 2012, 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, es indispensable la realización de un segundo Examen de Fondo, por cuanto en respuesta al primer examen se modificó el alcance de la invención drásticamente, y por lo tanto en el primero no fueron debidamente expuestas las razones 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 3 Código Contencioso Administrativo.

³ Resolución No. 33050, notificada por edicto desfijado el 03 de julio de 2014, página 5, cuarto párrafo.
⁴ Resolución No. 33050, notificada por edicto desfijado el 03 de julio de 2014, página 6, segundo párrafo.

c- En este caso, la SIC incurre en una clara violación del derecho al debido proceso de la sociedad Solicitante por dos razones, a saber: (i) cuando el Examinador introduce nuevos argumentos que afectan los requisitos de patentabilidad de la invención; y, (ii) cuando, dentro del trámite de solicitud, no se le permite a la Solicitante pronunciarse sobre las objeciones expuestas con ocasión en la Resolución que termina negando la solicitud de patente.

f- En la parte motiva de la Resolución aquí recurrida, pareciera que para la SIC la drástica modificación de la materia reclamada no tuviera ninguna consecuencia, y en lugar de emitir un segundo examen de fondo, utiliza la Resolución aquí recurrida para elevar no solo nuevos argumentos referentes al nivel inventivo de la nueva materia reivindicada, sino que además en el considerando sexto hasta analiza la claridad de las reivindicaciones radicadas en respuesta al primer y único examen de fondo.

De lo anteriormente expuesto, se evidencia que la materia que se reclama en la Reivindicación 1 radicada en respuesta al primer examen no fue analizada en el primer examen de fondo, sino que allí se analizó el nivel inventivo de anticuerpos particulares. Posteriormente y con un giro argumentativo, la SIC pretende elevar argumentos parecidos, pero completamente nuevos sobre la materia modificada que nunca había sido objeto de análisis por el Examinador, desconociéndose de esta manera la oportunidad legal que el Solicitante tiene para responder a tales objeciones. De esta manera, incurre la SIC 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 hablando.

Lo anterior, además de ser contrario a derecho y a la normatividad Andina, ilustra la manera arbitraria en la que la Examinadora consideró el Capítulo Reivindicatorio Modificado. La Examinadora actúa en contravía al Derecho Andino, en concreto, a lo señalado en el Manual Andino de Patentes (MAP) 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.”⁵

⁵13.1 Generalidades, Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Quito-Ecuador, 2004.

Evidentemente, la Examinadora pasa por alto 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, la Examinadora se encontraba en la obligación de indicar a la Solicitante las razones por las cuales las nuevas Reivindicaciones 1 a 14 carecían de nivel inventivo. 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.

g- 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 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 de la Examinadora, 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 (10 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”⁶ (Subrayado y Negrilla fuera del texto)

h- 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.

i- 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:

*“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***

⁶Sentencia C-599 de 1992. Corte Constitucional de Colombia.

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

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.”*⁷(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 10 días, por lo que es evidente que la Superintendencia limitó injustificadamente el tiempo de acción de mi representado, vulnerando su derecho al debido proceso y violando de paso el artículo 45 del régimen andino.

Cabe resaltar, que debido a la flagrante violación del régimen andino y al derecho al debido proceso de mi representado, no considero procedente referirme a los argumentos técnicos incluidos en la Resolución No. 33050, ya que se refieren a objeciones de nivel inventivo no elevadas durante el trámite administrativo de la presente solicitud.

⁷Corte Constitucional. Sentencia C-1189 de 2005.

4.2. Finalmente, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad el Capítulo Reivindicatorio presentado el 28 de febrero de 2014, en el que simplemente se incluyeron las limitaciones de la Reivindicación 2 en la Reivindicación 1. Lo anterior solamente limita aún más el alcance de protección solicitado, sin cambiar el objeto de la invención que sigue siendo un péptido antigénico cíclico que comprende un epítopo que tiene una configuración cíclica restringida, en donde el epítopo tiene una secuencia de aminoácidos de al menos SNK, en donde la K (lisina) está expuesta a disolvente, y en donde el epítopo que tiene SNK contiene como máximo 7 residuos de aminoácidos, en donde lo que se limita es la secuencia de amino ácidos del epítopo (SEQ ID NO: 1) únicamente.

Las reivindicaciones dependientes fueron reenumeradas y se eliminó la Reivindicación 5.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

5. 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:

5.1. se revoque en su totalidad la Resolución No. 33050 del 26 de mayo de 2014;

5.2. se realice un nuevo examen de fondo sobre el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto (que contiene 12 reivindicaciones), de manera que se dé la oportunidad al Solicitante de pronunciarse sobre los nuevos argumentos incluidos en la resolución recurrida, **frente a los cuales no tuvo oportunidad alguna de controvertir a lo largo del proceso de trámite de la solicitud de patente en cuestión** y en el cual se le permita responder a estos en la oportunidad que establece la ley.

Para terminar, de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicito respetuosamente que **todos y cada**

OLARTE MOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

uno de los puntos planteados en el presente recurso 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.

6. 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

Anexos:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado.
- Recibo de pago correspondiente a la tasa de modificación voluntaria.

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Recurso de Reposición)

1. Un péptido antigénico cíclico que comprende un epítipo que tiene una configuración cíclica restringida, en donde el epítipo tiene una secuencia de aminoácidos de al menos SNK, en donde la K (lisina) está expuesta a disolvente, donde el epítipo comprende una secuencia de aminoácidos que corresponde a la SEQ ID NO: 1, y en donde el epítipo que tiene SNK contiene como máximo 7 residuos de aminoácidos.
2. El péptido antigénico de la Reivindicación 1, en donde la SEQ ID NO: 1 corresponde a una región expuesta a disolvente, "región de nudillo" de acceso a anticuerpos del A β oligomérico, y en donde la región expuesta a disolvente, "región de nudillo" de acceso a anticuerpos del A β oligomérico corresponde a los residuos 25 a 29 del A β oligomérico (1-40) o del A β oligomérico (1-42).
3. Un anticuerpo aislado que se une específicamente a un péptido antigénico cíclico de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde el epítipo tiene una secuencia de aminoácidos de al menos SNK, en donde la K (lisina) está expuesta a disolvente, donde el epítipo comprende una secuencia de aminoácidos que corresponde a la SEQ ID NO: 1, y en donde el epítipo que tiene SNK contiene como máximo 7 residuos de aminoácidos.
4. El anticuerpo aislado de la Reivindicación 3, en donde el anticuerpo se une específicamente con mayor afinidad a una forma oligomérica de A β que a una forma no oligomérica de A β .
5. El anticuerpo aislado de cualquiera de las Reivindicaciones 3 a 4, en donde el anticuerpo es monoclonal.
6. El anticuerpo aislado de cualquiera de las Reivindicaciones 3 a 5, en donde el anticuerpo es humanizado.
7. Un inmunoconjugado que comprende un anticuerpo de cualquiera de las Reivindicaciones 3 a 6 conjugado con un rotulador detectable.
8. Una composición de vacuna anti-oligomérica que comprende el péptido antigénico cíclico de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 2 y un adyuvante farmacéuticamente aceptable.

16

9. Una composición que comprende una cantidad terapéuticamente eficaz del anticuerpo aislado de cualquiera de las Reivindicaciones 3 a 6, y un adyuvante farmacéuticamente aceptable.

10. Un kit que comprende al anticuerpo aislado de cualquiera de las Reivindicaciones 3 a 6, e instrucciones para su uso.

11. El kit de la Reivindicación 10 que además comprende uno o más agentes de detección.

12. Un ácido nucleico que codifica el anticuerpo aislado de cualquiera de las Reivindicaciones 3 a 6.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 14 - 0075419

Bogotá D.C., Julio 17 de 2014 - 14:57:08

RECIBIDO DE : OLARTE MOURE & ASOCIADOS

NI 830.122.870

RE

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
RECIBO DE CA	999999999	66016	24/06/2014		10.000.00
RECIBO DE CA	999999999	66808	25/06/2014		4.000.00
RECIBO DE CA	999999999	72122	09/07/2014		520.000.00
RECIBO DE CA	999999999	72487	10/07/2014		5.000.00
RECIBO DE CA	999999999	74984	16/07/2014		5.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT. RENTISTICO

CONCEPTO

Vr. UNIDITARIO Vr. CONCEPTO

1 50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES EN CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA

128.000.00

128.000.00

\$128.000.00

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

Responsable:

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-173790- -00012-0000

Fecha: 2014-07-17 16:23:51 Dep. 2020 DIR. NUEVAS CR
Tra. 11 PATENTE IYII Eve: 378 FASE NACIONAL I
Act. 412 REPOSPRES RECU Folios: 17

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

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

Julio 17 de 2014 - 14:57:10