

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-117646-A-00012-0000

Fecha: 2013-12-12 16:03:41 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 8

Trámite : 011

Evento : 378

Actuación : 412

Referencia : Expediente No. **08.117.646 A**
Asunto : Solicitud de patente para: **USO DE INHIBIDORES DE DPP IV**
Solicitante : **BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH**
Fecha solicitud : 12 de agosto de 2013

I. RECURSO DE REPOSICIÓN

Yo, Luz Clemencia de Páez, obrando como apoderada de la sociedad **BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH**, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que, debidamente notificada de la Resolución No. 62782 del 28 de octubre de 2013, interpongo en su contra recurso de reposición para que sea **revocada** y en consecuencia se realice el estudio de patentabilidad correspondiente y se conceda el privilegio de patente de invención para **"USO DE INHIBIDORES DE DPP IV"** a favor de **BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH**.

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN

Teniendo en cuenta que la Resolución No. 62782 del 28 de octubre de 2013 me fue notificada oficialmente por Listado Único del 5 de noviembre de 2013 y fecha de vencimiento 5 de diciembre de 2013, el término para interponer el presente recurso en su contra expira el 12 de diciembre de 2013; por lo tanto, me encuentro dentro de la oportunidad legal para el efecto.

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 652 - Tel: (57-4) 604 4794 Ext. 6729 / 6731 - Fax: (57-4) 604 4731- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

III. LA DECISIÓN RECURRIDA

3.1. Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Señor Superintendente de Industria y Comercio decidió:

3.1.1. "ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 36892 del 20 de junio de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención."

3.1.2. "ARTÍCULO SEGUNDO: Rechazar la solicitud divisional con número de radicación No. 13-191509-00000-0000."

3.2. Para tomar la decisión anterior, se hace referencia en la parte motiva de la providencia a los siguientes fundamentos principales:

3.2.1 "Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 12 de agosto de 2013 con el No. 08-117646-A-00009-000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución [...]."

3.2.2 "No se acepta el capítulo reivindicatorio adjuntado, ya que no se encuentra debidamente soportado por la descripción, toda vez que de la lectura de la misma, se aprecia que allí se revelan los compuestos de fórmula I, su uso como inhibidores DPP IV, su dosificación intravenosa u oral, junto con posibles auxiliares de formulación y otros compuestos activos como antidiabéticos, hipotensores, reductores de lípidos. [...] En conclusión, es claro que el nuevo capítulo reivindicatorio que se adjunta incluye materia que no se encuentra originalmente descrita y, por lo tanto, no se puede admitir para estudio; en consecuencia, se mantienen las objeciones sobre uso y método de tratamiento del capítulo reivindicatorio presentado originalmente con esta solicitud, con número de radicación 08-117646-A-00000-0000".

3.2.3. "En cuanto a la solicitud divisional que se presenta con número de radicación 13-191509-00000-0000, vale la pena aclarar que repite materia que fue previamente evaluada, debido a que las reivindicaciones 1 a 48 son exactamente iguales al capítulo reivindicatorio que fue presentado con número de radicado 08117646-A-00004-0000 el cual fue adjuntado dentro de la respuesta al Oficio No. 307 de 22 de enero de 2012. En conclusión, la divisional se rechaza, ya que la materia allí contenida fue previamente estudiada y no aceptada debido a que amplía la materia inicialmente presentada".

IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuación, solicito atentamente a su Despacho lo siguiente:

4.1. **Revocar en su totalidad** la Resolución No. 62782 del 28 de octubre de 2013, en cuanto niega el privilegio de patente de invención que se tramita en el expediente No. **08.117.646 A** y rechaza la solicitud divisional No. **13.191.509**;

4.2. **Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones** para que se practique un nuevo examen de patentabilidad con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

A continuación me permito presentar los argumentos que permiten demostrar que la decisión tomada por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso no tiene fundamento jurídico válido, por lo que ésta debe ser revocada en su totalidad:

5.1. En cuanto a la negación del privilegio de patente de invención para la solicitud tramitada en el expediente No. 08.117.646 A:

5.1.1 Dentro del término legal correspondiente, esto es 12 de agosto de 2013, mi representada interpuso recurso de reposición contra la Resolución No. 36892 del 20 de junio de 2013, por cuanto negó el privilegio de patente de invención que se tramita en el presente expediente.

En esa misma fecha y junto con el mencionado recurso, mi representada presentó un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 28 reivindicaciones, tal y como lo afirma ese Despacho en la parte motiva de la Resolución No. 62782 de 2013, contra la cual interpongo el presente recurso.

5.1.2 Adicionalmente, el **14 de agosto de 2013**, dando alcance al memorial mediante el cual interpuso recurso de reposición contra la Resolución No. 36892 de 2013, mi representada presentó modificaciones al capítulo anteriormente presentado con el memorial de recurso del 12 de agosto de 2013, con fundamento en lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486

de la Comisión de la Comunidad Andina, que le permite a los solicitantes modificar sus solicitudes en cualquier momento del trámite.

Con este mismo escrito del 14 de agosto de 2013, no solo se presentó el nuevo capítulo reivindicatorio, sobre el cual se solicitó el examen de patentabilidad por parte del Examinador, sino que también se efectuó el pago de la tasa oficial por concepto de modificaciones.

Con la modificación anteriormente mencionada, correspondiente a un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por **30 reivindicaciones**, se aclaró que éste se refiere a “métodos para la preparación de una combinación de medicamentos de un inhibidor de DPP IV”, pero no a un “uso” de estos últimos, por lo que la objeción planteada por el Examinador al respecto se encontraba superada.

Con el nuevo capítulo reivindicatorio presentado se puede observar que el método reivindicado revela cantidades de dosificación (entre otras especificaciones/características técnicas, como las formas de combinación y granulación) que estudiadas en conjunto, satisfacen las condiciones para que pueda ser considerado el método y no un simple uso de productos conocidos, por lo que el Examinador debió proceder con el examen de patentabilidad de este nuevo capítulo modificado.

5.1.3 No obstante lo anterior y tal y como consta en la parte motiva de la Resolución No. 62782 de 2013, ese Despacho en cuanto al estudio del capítulo reivindicatorio hace referencia al presentado el 12 de agosto de 2013, por lo que no tuvo en consideración el presentado con memorial No. **08-117646-A-00011-0000** del **14 de agosto de 2013**.

5.1.4 Por lo anterior, resulta evidente la violación de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que regulan las actuaciones surtidas ante las autoridades administrativas, y cuya aplicación resulta procedente en virtud no solo de la naturaleza de la Superintendencia de Industria y Comercio, sino por remisión del artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Dentro de los principios orientadores de las actuaciones administrativas, se contemplan en el mencionado Código, siendo también principios constitucionales, los de economía, celeridad, eficacia e imparcialidad; en virtud de estos principios, se obliga a la administración a tomar decisiones expeditas y eficaces que garanticen la debida protección de los derechos de los administrados, removiendo obstáculos de oficio, y no exigiendo más que los documentos estrictamente necesarios para tomar sus decisiones.

Lo anterior encuentra fundamento legal en el artículo 3°, numeral 11 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que consagra el principio anteriormente mencionado, el de eficacia, como orientador de las actuaciones administrativas, conforme al cual: **“...las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa”**.

Los anteriores principios son aplicables al presente caso en concordancia con el principio constitucional consagrado en el artículo 228, que establece *“Las actuaciones serán publicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial”*, por lo que la administración deberá remover obstáculos formales, dando aplicación al derecho sustancial de los administrados.

Con la decisión adoptada mediante la Resolución No. 62782 del 2013, ese Despacho se aparta de este principio constitucional y los demás consagrados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, normas cuya obligatoriedad se origina en la Constitución misma, reiterando el carácter ilegal de la providencia en cuestión, pues resulta injustificado denegar el privilegio de patente de la invención que se tramita en el presente expediente, cuando el Examinador consideró en su estudio un capítulo reivindicatorio incorrecto.

5.1.5 Adicionalmente el artículo 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece la obligación de la administración al momento de proferir una decisión, esto es, **“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. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de la actuación por el peticionario y por los terceros reconocidos.”**

Si ese Despacho hubiera efectuado una revisión cuidadosa y exhaustiva del expediente, simplemente la decisión tomada en la Resolución N° 62782 del 28 de octubre de 2013 no habría sido originada..

Así, de haberse cumplido a cabalidad con estos principios y disposiciones, el Despacho habría podido concluir que la solicitud de la referencia cumple con los requisitos legales para que sea otorgado el privilegio de patente.

5.2. En cuanto al rechazo de la solicitud divisional No. 13.191.509:

5.2.1 Tal y como afirma el Despacho del Señor Superintendente, el día 12 de agosto de 2013 presenté a nombre de la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, recurso de reposición en contra de la Resolución No. 36892 del 20 de junio de 2013, por la cual se negó el privilegio de patente para la invención solicitada por mi representa en el expediente de la referencia.

5.2.2 En esta misma fecha presenté, junto con el recurso de reposición, una solicitud divisional a la cual le fue otorgado el número de expediente **13-191509**.

5.2.3 Tal y como podrá corroborar este Despacho de acuerdo con una revisión de las piezas procesales que obran en el expediente **13-191509**, el Señor Superintendente de Industria y Comercio profirió allí la Resolución No. 62523 del 25 de octubre de 2013, por medio de la cual resolvió, "Rechazar la división de solicitud propuesta en relación con la solicitud número 13-191509 por las razones expuestas en la parte considerativa."

5.2.4 La Resolución No. 62523 del 25 de octubre de 2013 fue notificada por fijación en el Listado Único del 5 de noviembre de 2013.

5.2.5 El día de hoy, 12 de diciembre de 2013, estando dentro del término legal correspondiente, estoy presentado recurso de reposición en contra de la Resolución No. 62523 del 25 de octubre de 2013 proferida en el expediente **13-191509**.

5.2.6 Los anteriores hechos permiten evidenciar sin lugar a dudas, que la decisión de rechazar la solicitud divisional que fue presentada a nombre de mi representada el 12 de agosto de 2013 en el expediente de la referencia, esto es el No. 08-117.646 A es abiertamente ilegal.

En efecto, se está profiriendo una nueva decisión, en un expediente diferente de aquel en que se está tramitando la solicitud divisional, en el cual ya se había proferido una decisión que está siendo objeto de recurso; en otras palabras, se han emitido dos decisiones sobre el mismo asunto en expedientes diferentes.

5.2.7 En efecto, al haber sido asignado un número de expediente diferente para el trámite de la solicitud divisional, esto es el No. **13-191509**, esta situación trae como consecuencia jurídica que el asunto deba seguir su propio trámite y por ende ser decidido en forma autónoma e independiente, como de hecho ya se ha presentado.

5.2.8 Así las cosas, es ostensible la violación del derecho al debido proceso de mi representada por la Resolución No. 62782 del 28 de octubre de 2013 al disponer en su Artículo Segundo "Rechazar la solicitud divisional con número de radicación No. 13-191509-00000-0000", toda vez que es evidente que no se están observando "la plenitud de las formas propias de cada juicio" tal y como dispone el artículo 29 de la Constitución Política, lo que permite demostrar la ilegalidad de la decisión tomada en la Resolución objeto de la presente impugnación.

VI. PETICIÓN

Con fundamento en las consideraciones anteriores, atentamente solicito a su Despacho lo siguiente:

- 6.1. **Revocar** la Resolución No. 62782 del 28 de octubre de 2013, en cuanto confirma la decisión de negar el privilegio de patente para la invención que se tramita en el presente expediente y rechaza la solicitud divisional No. 13-191509.
- 6.2. En consecuencia, **otorgar** el privilegio de patente de invención para la totalidad de las reivindicaciones, 1 a 30, del pliego reivindicatorio presentado el 14 de agosto de 2013 a nombre de **BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH**.

VII. PRUEBAS

Solicito respetuosamente a este Despacho tener como pruebas en este asunto todos y cada uno de los documentos que obran en el expediente de la referencia y adicionalmente las actuaciones administrativas que se han surtido en el trámite del expediente No. 13-191509.

VIII. NOMBRE Y DIRECCIÓN

El nombre de la sociedad recurrente en el presente asunto es **BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH** y su dirección es:

Binger Strasse 173,
D-55216 Ingelheim am Rhein
Alemania

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaría de su Despacho, o en mi oficina de abogado ubicada en la carrera 4ª No. 72-35 de esta ciudad de Bogotá D.C.

Señor Superintendente,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 34.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

 COLO-09255-0841-171-3
JGG\JGG\ID-256927\WPCL9255
No. M-2013-256927\JGG