



Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente N°. 13-101.248

Solicitud de Patente de Invención titulada: "COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPRENDE UN ÁCIDO TETRAHIDROFÓLICO UN PROGESTÁGENO Y UN ESTRÓGENO"

Solicitante: BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT

Nuestra Ref.: P2008/000245A

RECURSO DE REPOSICION

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 51 del Código Contencioso Administrativo, me permito interponer RECURSO DE REPOSICIÓN en contra de la Resolución No. 40558, notificada por edicto desfijado el 5 de julio de 2013.

1. ANTECEDENTES

La solicitud divisional ventilada en este expediente contenía originalmente un capítulo reivindicatorio con 25 reivindicaciones (capítulo reivindicatorio radicado al momento de presentar la solicitud divisional el 19 de abril de 2013). Según la Resolución No. 40558, el Despacho rechaza la totalidad de las reivindicaciones porque supuestamente contiene la misma materia de la solicitud inicial.

2. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la resolución recurrida, y en su lugar se acepte la presentación de la solicitud Divisional A del expediente No. 13-101.248, con el fin de que se realice el examen de fondo de las reivindicaciones adjuntas al presente Recurso de Reposición.

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

Con referencia a los argumentos presentados por la SIC para rechazar la presente solicitud divisional para su estudio de patentabilidad en la resolución aquí recurrida, difiero respetuosamente del análisis expuesto, y procedo a refutar dichos argumentos, exponiendo las motivaciones técnicas y jurídicas que desvirtúan la posición de ese Despacho.

3.1 a- La SIC afirma que el Capítulo Reivindicatorio de la solicitud Divisional A del expediente No. 13-101.248 no fue presentada dentro del plazo legalmente previsto y, además, reclama la misma materia de la solicitud inicial, por lo que carece de objeto de un nuevo estudio de patentabilidad.

b- i) En primer lugar, la SIC rechaza la presente solicitud divisional por haber sido presentada después del 19 de febrero de 2013, fecha en que se emitió la resolución denegatoria referente a la solicitud número 09-000.752, de la cual la presente solicitud de patente es divisional. Esto se contradice con lo previsto en el Artículo 36 de la Decisión 486 en donde se establece que el solicitante puede dividir su solicitud en cualquier momento del trámite, siempre y cuando esto no implique una ampliación de la materia reclamada en la solicitud inicial. Esto también se contradice con la postura adoptada por la SIC desde entrado el año 2012, conforme a la cual la interposición de un recurso de reposición suspende la firmeza del acto de negación y mantiene el trámite abierto hasta tanto dicho recurso fuese resuelto, por lo que las modificaciones al capítulo reivindicatorio, incluida la presentación de solicitudes divisionales, deben ser aceptadas durante esta etapa. En resumen, no hay razón legal alguna que justifique la postura de la SIC de negar la presente solicitud divisional.

ii) En cuanto a la objeción elevada por la SIC en cuanto a que la presente divisional reclama la misma materia que la solicitud inicial, me permito resaltar que el Capítulo Reivindicatorio originalmente presentado el 6 de enero de 2009 en relación con la solicitud inicial (la solicitud No. 09-000.752) difiere notablemente del Capítulo Reivindicatorio de la presente solicitud divisional. En particular, las diferencias más destacadas que presenta el Capítulo Reivindicatorio de la presente solicitud divisional se pueden resumir de la siguiente manera:

- la Reivindicación 1 de la presente solicitud divisional contiene la expresión “que comprende un progestágeno de liberación inmediata”, que encuentra sustento en las páginas 11 y 12, y en los Ejemplos 1 a 6 del Capítulo Descriptivo;

- el componente de ácido tetrahidrofólico fue limitado al “ácido **5-metil-(6S)-**tetrahidrofólico”, lo cual encuentra soporte dentro del alcance de la Reivindicación 13 del Capítulo Reivindicatorio originalmente presentado para la solicitud inicial;
- se eliminó el término “un estrógeno”, dado que esta hormona ya no constituye una parte esencial del invento de la presente solicitud divisional, lo cual encuentra soporte en las páginas 44 y 45 del Capítulo Descriptivo;
- se agregó el *disclaimer* que especifica que “la composición no contiene vitamina B12”, lo cual encuentra soporte en la página 21 del Capítulo Descriptivo y en el alcance de la Reivindicación 28 del Capítulo Reivindicatorio originalmente presentado para la solicitud inicial. Respecto al caso, me permito resaltar que la figura de *disclaimer* se encuentra contemplada y aceptada dentro de los lineamientos de la SIC¹;
- se agregó la nueva Reivindicación 4 que define la presencia de un estrógeno en la composición, que encuentra soporte en el alcance de la Reivindicación 1 del Capítulo Reivindicatorio originalmente presentado para la solicitud inicial;
- las nuevas Reivindicaciones 19-21 (equivalentes a las Reivindicaciones originales 36-38) fueron modificadas a fin de definir solamente un rango preferido de dosis;
- se eliminaron las Reivindicaciones originales No. 7-9, 11-12, 18-21, 23-29, 34-35, 39-42, 45 y 47-53.

Por tales motivos, no existen motivos por los cuales la SIC afirme que la solicitud fraccionaria reclama la misma materia que la solicitud inicial originalmente presentada.

c- En este punto me permito resaltar respetuosamente los lineamientos de la SIC respecto al examen de solicitudes divisionales, los cuales establecen claramente lo siguiente:

*“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”² (mi negrita, mi subrayado)*

¹ Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad (2012). Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Sección 2.12.3.4, páginas 125-126 (disponible en http://api.sic.gov.co/Documentos/Guia_Examen_Patentes.pdf)

² Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad (2012). Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Sección 2.1.8, página 51. (disponible en http://api.sic.gov.co/Documentos/Guia_Examen_Patentes.pdf)

Indudablemente, la motivación de la Resolución No. 40558 aquí recurrida, resulta completamente improcedente, pues a la luz de las propias disposiciones de la SIC, no existe razón válida y legal por la cual la presente solicitud Divisional A no sea aceptable, aún menos con el argumento de que ésta reclame la misma materia de la solicitud inicial, cuando en los protocolos de esa Superintendencia está claramente establecido que las solicitudes divisionales, así tengan materia superpuesta, **deben ser aceptadas para examen**. El procedimiento que debió haber seguido el Examinador fue aceptar la solicitud divisional y realizar un examen de fondo a ésta, en el que elevara debidamente objeciones justificadas.

Es claro que la Superintendencia vulneró el derecho al debido proceso de mi representada, al tomar una decisión **contraria a sus propios lineamientos**, negando la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa al no poder controvertir dentro del trámite administrativo los argumentos presentados con relación a que la materia reivindicada no se diferenciaría de la materia de la solicitud inicial. La Superintendencia no puede pretender que el solicitante ejerza su derecho a controvertir tales argumentos en un Recurso de Reposición, 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 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.”³ (mi negrita, mi subrayado)

En este sentido, en el presente caso, la Superintendencia debió proporcionar al solicitante la facultad de controvertir las razones por las cuales consideró, además equivocadamente, que no se debía dar trámite a la solicitud Divisional A presentada.

En conclusión, la Superintendencia actuó bajo su propio arbitrio, desconociendo las garantías del solicitante e imponiéndole cargas adicionales a las previstas por ley. Por ello, solicito respetuosamente que se revoque la Resolución por la cual se denegó la patente, y en su lugar se emita un primer examen de patentabilidad, para que mi representada pueda presentar observaciones complementarias frente a los cuestionamientos que surjan sobre la invención.

4. 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 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. 74.295

³ Corte Constitucional. Sentencia C 1189 de 2005.