

Alexander Aguado
Carlos A. Parra
Juan Felipe Acosta
Andrés Rincón
Mónica Guevara
Andrés Alvarado
Ella Ponce
Liliana Galindo
María Clara Calderón
Mauricio Ávila
José Jairo Dangond
Gina Cáceres
Isabella Herrera
Zaava Ravid
Guilherme Felipe Porras
Catalina Amaya
Laura M. Escobar

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-179114-00003-0000

Fecha: 2013-10-10 17:19:29 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 4

Medellín

María Clara Múnera
Eddie Manotas
Adrián Santamaría

Re: Expediente N° ~~10-017.551A~~ 13-179114

Solicitud de Patente de Invención Titulada: "DEPSIPEPTIDOS CÍCLICOS"

Solicitante: NOVARTIS AG

Nuestra Ref.: P2010/000016A

RECURSO DE REPOSICIÓN

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, y actuando dentro del término legal previsto por el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), me dirijo a su Despacho con el fin de interponer RECURSO DE REPOSICIÓN en contra de la Resolución No. 49871, notificada por edicto desfijado el 03 de octubre de 2013.

I. ANTECEDENTES

- El 29 de julio de 2013, se presentó la solicitud de patente ventilada en este expediente, la cual es una división de la solicitud de patente No. 10-017.551 denominada "DEPSIPEPTIDOS CÍCLICOS".
- El 30 de julio de 2012, mediante Resolución No. 43960, la SIC denegó la solicitud de patente No. 10-017.551, frente a lo cual procedimos a presentar recurso de reposición, el cual todavía se encuentra a la espera de su resolución.
- Sorprendentemente, el pasado 03 de octubre fue notificada la Resolución 49871, por medio de la cual se rechaza la solicitud de patente de la referencia, argumentando que la materia

que se reivindica es la misma contenida en la solicitud inicial y que por lo tanto “no requiere un nuevo análisis de patentabilidad.”

II. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la Resolución rechaza la solicitud de patente divisional de la referencia, y en su lugar se realice el respectivo examen de patentabilidad de la misma.

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

En primer lugar, me permito resaltar que la materia reclamada en la presente solicitud divisional hace referencia a composiciones farmacéuticas que comprenden un depsipéptido cíclico que tiene la estructura de la Fórmula (I). Por el contrario, la solicitud parental, de expediente No. 10-017.551, reclama específicamente un depsipéptido cíclico que tiene la estructura de la Fórmula (I); y no las composiciones que los contienen. Asimismo, me permito resaltar que la Reivindicación 15 de la solicitud parental, que reclamaba una composición farmacéutica de los depsipéptidos de Fórmula (I), fue eliminada del Capítulo Reivindicatorio de dicha solicitud del 14 de mayo de 2013. Por lo tanto, la solicitud divisional no reclama materia superpuesta con la solicitud parental, contrario a los argumentos elevados por este Despacho en la Resolución 49871 que aquí se recurre.

Adicionalmente, en la Resolución 49871 se establece que como supuestamente en la solicitud divisional se reivindica la misma materia que la solicitud inicial, esta solicitud divisional “no requiere un nuevo análisis de patentabilidad.” Lo anterior, contraría los lineamientos de la SIC respecto al examen de solicitudes divisionales, en donde se establece expresamente 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”¹ (mi negrita, mi subrayado)

Indudablemente, la motivación de la Resolución No. 49871 aquí recurrida resulta completamente improcedente, pues a la luz de las propias disposiciones de la SIC no existe razón válida y legal

¹ 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)

por la cual la presente solicitud Divisional no sea aceptada, ni se realice un examen de patentabilidad, aún menos con el argumento de que ésta reclame la misma materia de la solicitud inicial, cuando en los protocolos de la SIC está claramente establecido que las solicitudes divisionales, así tengan materia superpuesta (que no es el caso, como ya se explicó), **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 se elevaran debidamente las objeciones justificadas.

Con esta decisión, la SIC vulnera 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. En este sentido, la SIC debe proporcionarle al Solicitante la facultad de controvertir las razones por las cuales considera que la solicitud de la referencia no reivindica materia diferente a la de la solicitud inicial en los términos de un requerimiento de patentabilidad y no de un recurso de reposición.

De haberse presentado un examen de patentabilidad para 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 y **dentro del trámite administrativo**, mientras que para presentar un Recurso de Reposición en contra de la Resolución que rechaza la solicitud de la patente tan solo se cuenta con un periodo de 5 días, por lo que es evidente que la Superintendencia limitó injustificadamente el tiempo de acción de mi representada, vulnerando su derecho al debido proceso, y violando de paso sus propios lineamientos.

La Superintendencia actuó bajo su propio arbitrio, desconociendo las garantías del solicitante e imponiéndole cargas adicionales a las previstas por ley. Por ello, le solicito que revoque la Resolución por la cual se rechaza la solicitud de la referencia, y en su lugar **se emita un examen de patentabilidad**, para que mi representada pueda presentar sus observaciones frente a los cuestionamientos que surgieron sobre la solicitud divisional.

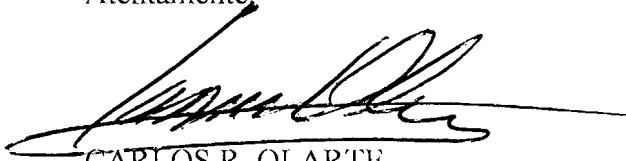
IV. PETICIÓN

Por las razones expuestas, atentamente solicito a su Despacho que revoque la determinación de negar la protección a la solicitud de patente de la referencia, para que en su lugar se continúe con el trámite, dándole la oportunidad a mi representada de presentar la respuesta al examen de fondo realizado por la SIC.

V. 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