

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

■ ■ ■
Mario Delgado Eche

Abogados Consultores

Bogotá D.C. - Colombia
Avda.Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels.(571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2444096

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-269477- -00003-0000

Fecha: 2014-05-05 16:50:31 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REOSPRESCU Folios: 10

.com
et.co
it.co
PPI

SEÑOR

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Ref.: Recurso de Reposición contra la Resolución No. 17877 del 19 de Marzo de 2014, que rechazo la división de solicitud de la patente denominada 4-(4-CIANO-2-TIOARIL) DIHIDROPIRIMIDINONAS Y SU USO (Expediente No. 13-269.477).

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, Abogado, mayor y vecino de Bogotá, identificado como aparece al pie de mi firma, se permite manifestarle:

En mi condición de Apoderado de la sociedad BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT, domiciliada en Berlín, Alemania, atentamente manifiesto a usted que interpongo Recurso de Reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio contra la Resolución No. 17877 del 19 de Marzo de 2014, que rechazo la división de solicitud de la patente denominada 4-(4-CIANO-2-TIOARIL) DIHIDROPIRIMIDINONAS Y SU USO (Expediente No. 13-269.477).

MOTIVOS DE INCONFORMIDAD

La Resolución proferida por su Despacho que rechazo la división de solicitud de la patente denominada 4-(4-CIANO-2-TIOARIL) DIHIDROPIRIMIDINONAS Y SU USO Expediente No.

13-269.477, porque según su Despacho, la patente original de la cual deriva la solicitud de división fue negada por Resolución No. 1377 del 28 de Enero de 2013, la cual fue confirmada por Resolución No. 56715 del 27 de Septiembre de 2013, **no** tuvo en cuenta lo siguiente:

1. Si bien es cierto que la patente denominada 4-(4-CIANO-2-TIOARIL) DIHIDROPIRIMIDINONAS Y SU USO fue negada por su Despacho por Resolución No. 1377 del 28 de Enero de 2013, la cual fue confirmada por Resolución No. 56715 del 27 de Septiembre de 2013, porque su Despacho no aceptó los argumentos de fuerza mayor o caso fortuito esgrimidos para justificar que la falta de contestación de un requerimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, basándose en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, también lo es el hecho de que con posterioridad a la presentación del recurso en defensa de la patente de la referencia, y cuando aún estaba vigente el trámite de la misma, se solicitó la primera divisional de la patente a la cual le correspondió el Expediente No. 13-133.002.

Asimismo, para dar más claridad a la patente, se solicitó otra divisional a la misma, a la cual le correspondió el Expediente No. 13-269.477 y la cual deriva sus derechos de la primera divisional solicitada cuando aún se encontraba en trámite la patente original.

2. Según lo expuesto anteriormente, el trámite de la divisional solicitada, era pertinente, ya que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la División de una solicitud de patente, puede hacerse en cualquier momento del trámite y lo cual se encuentra consagrado en la citada norma cuando a su tenor literal nos expresa:

"Artículo 36.- *El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud*

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda.Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels.(571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

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.

La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención.

Cada solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha de prioridad de la solicitud inicial.

En caso de haberse invocado prioridades múltiples o parciales, el solicitante o la oficina nacional competente, indicará la fecha o fechas de prioridad que corresponda a las materias que deberán quedar cubiertas por cada una de las solicitudes fraccionarias.

A efectos de la división de una solicitud, el solicitante consignará los documentos que fuesen necesarios para formar las solicitudes fraccionarias correspondientes."

3. La citada solicitud de división también tiene su justificación en el hecho, de que, el oficio de su Despacho que profirió el acto administrativo para dar contestación a la patente original y que se basó en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se fundamentó en la **falta de unidad de invención**, de la patente solicitada, lo cual daba lugar según la ley a solicitar una división de la patente original en cualquier momento del trámite antes de que se profiriera decisión definitiva referente a la citada patente original.

Adicionalmente, el examinador técnico de patentes en el numeral 7º unidad de invención

(Artículo 25 D 486) primer párrafo del oficio 17908 fechado 9 de Octubre de 2012, menciona:

"La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención porque se refiere a por lo menos dos Grupos Inventivos.

Los Grupos Inventivos están definidos por las siguientes características esenciales:

- 1. Compuestos en los cuales el núcleo está caracterizado porque son derivados del 4-(4-ciano-2-tioaril) dihidropirimidinonas.*
- 2. Compuestos en los cuales el núcleo está caracterizado porque son derivados del 4-(4-ciano-2-tioaril)-3,4,6,7-tetrahidro-1-H-pirrol[3,4-d]pirimidin-2,5-diona."*

Y en el párrafo 4º del numeral 7º del mismo oficio, expresa:

"...En consecuencia, la solicitud no cumple con el requisito del artículo 25 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. Este despacho sugiere presentar las solicitudes divisionales que consideren necesarias, ó limitar la solicitud inicial a una sola invención, eliminando de ellas las otras invenciones."

4. Teniendo en cuenta lo expresado, con la resolución que rechazo la divisional se vulneró por parte de su Despacho **el principio del debido proceso** que tiene consagración legal y constitucional, ya que cuando la ley establece que la división de una patente puede hacerse **"en cualquier momento del trámite"**, se entiende que dicha solicitud de división puede hacerse antes de que se profiera resolución definitiva referente a la patente original e inclusive con posterioridad a dicha fecha, si la segunda divisional deriva sus derechos de la primera que se solicitó dentro de oportunidad legal y ello en aplicación a lo



dispuesto en el artículo 27 del Código Civil que establece en su parte pertinente que *"cuando el sentido de la ley sea claro no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu."*, lo que significa que cuando la ley es clara, debe aplicarse lo dispuesto en ella y no darle una interpretación diferente so pretexto de consultar su espíritu.

Nótese que lo dispuesto en el artículo 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, referente a la División de solicitud de patente no tiene ningún condicionamiento, lo que significa que si el legislador andino no estableció condiciones adicionales para aceptar una solicitud de división de patente, no corresponde a la Administración establecer condiciones a una divisional de patente no contenida en la ley, ya que lo reitero, el artículo 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, lo único que estableció con relación a la división de patentes, es que la misma se puede pedir "en cualquier momento del trámite" de la patente original, con independencia del destino que tenga la citada patente original y sobre lo cual nuevamente me permito citar el primer párrafo del artículo 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que a su tenor literal claramente expresa:

"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."*

- Según lo señalado, el acto administrativo que rechazó la solicitud de división de la patente denominada: 4-(4-CIANO-2-TIOARIL)DIHIDROPIRIMIDINONAS Y SU USO, no solo es violatorio de la ley, sino también está **indebidamente motivado**, ya que sobre la motivación de los actos administrativos, es muy claro el autor **FERNANDO ARIAS**

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda.Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels.(571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

GARCIA en su obra **Estudios de Derecho Procesal Administrativo – ley 1437 de 2011 y Código General del Proceso – Universidad Santo Tomas – Grupo Editorial Ibañez, 20 de Abril de 2013**, cuando en la **página 54** nos expresa:

“La motivación es la expresión de los fundamentos y razones que ha llevado al competente a emitir el acto administrativo, las razones más o menos remotas e inmediatas que impulsan a emanar el acto” (Ahumada Ramos 2001. Pag.6) o “la exposición de las razones que mueven a la Administración a tomar el acuerdo en que el acto consiste (Garrido Falla 1973 página 530), que además de elemento esencial, es una garantía que evita la arbitrariedad y los abusos por parte de las autoridades y los abusos por parte de las autoridades administrativas, pues es lo que permite a la Administración de Justicia en el evento en que deba realizar su control, determinar **si estos se ajustan o no a los preceptos establecidos en el ordenamiento jurídico**” (la negrilla es mía).

Lo anterior se complementa con lo dispuesto por la **Corte Constitucional**, cuando en **Sentencia T-576 de 1998**, en su parte pertinente expresó:

*“Hoy es nuestro país, en la Constitución de 1991, la motivación, que es expresión del principio de publicidad, es constitucionalmente recogida en el artículo 209. La Constitución de 1991 dispuso al Estado como social de derecho, es decir, que una de sus consecuencias **es el sometimiento al derecho, de ahí la importancia de la motivación del acto administrativo puesto que de esta manera se le da una información al juez en el instante que pase a ejercer el control jurídico sobre dicho acto, constatando si se ajusta al orden jurídico y si corresponde a los fines señalados en el mismo.** La discrecionalidad no supone la libertad de la administración para actuar prescindiendo de la necesidad de justificar la realidad de la actuación concreta. Por lo tanto en el acto administrativo debe integrarse lo que es*



*discrecional de lo que es regla de derecho que lo rodean, para encausarle, dirigirlo y sobre todo limitarlo. La motivación se orienta al convencimiento de las partes, eliminando cualquier arbitrariedad y facilitando el saber por qué se tomó la decisión respectiva, lo cual permite la viabilidad de los recursos. **Pone de manifiesto la vinculación de la Administración al ordenamiento jurídico** y por consiguiente, la motivación mediante fundamentación jurídica, de la solución que se da al caso concreto. Y, porque también permite el control de la actividad administrativa por parte de la opinión pública, como extensión del principio de publicidad del artículo 209 de la C.P. En otras palabras, la comunidad tiene derecho a estar informada, la sociedad no es indiferente al conocimiento de las resoluciones que le puedan interesar y por consiguiente para esa sociedad son importantes los motivos que originan una remoción; esta es una proyección del principio de publicidad y es corolario del Estado democrático. La publicidad que implica motivación, es esencial en el ordenamiento colombiano. Esa necesidad de motivar los actos (salvo excepciones expresamente consagradas), se integra a la publicidad, entendida como lo contrario al secreto o reserva.”*

6. Quiero manifestar asimismo, que si de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 numeral 1 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contenido en la ley 1437 de 2011, la Administración en sus actuaciones está sometida a una serie de principios, dentro del cual se encuentra **“el principio del debido proceso”**, sobre el cual nos dice la citada norma:

“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.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda.Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels.(571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

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"*

Donde el principio citado que constituye un derecho, nos dice **la Corte Constitucional en Sentencia T-516 del 15 de Septiembre de 1992- Sala de Revisión No. 5 Magistrado Ponente Doctor FABIO MORON DÍAZ:**

"... el carácter fundamental del derecho al debido proceso proviene de su estrecho vínculo con el principio de legalidad al que deben adjuntarse no sólo las autoridades judiciales sino también, en adelante, las administrativas, en la definición de los derechos de los individuos. Es, pues, una defensa de los procedimientos, en especial de la posibilidad de ser oído y vencido en juicio, según la fórmula clásica, o lo que es lo mismo, de la posibilidad de ejercer el derecho de defensa. El derecho al debido proceso comprende no sólo la observancia de los pasos que la ley impone a los procesos judiciales y a los procesos y trámites administrativos, sino también en el respeto a las formalidades propias de cada juicio, que se encuentren en general, contenidas en las principios que los inspiran, el tipo de intereses en litigio, las calidades de los jueces y funcionarios encargados de resolver..."



De lo expuesto, se puede concluir que su Despacho al rechazar la División de la solicitud de la patente denominada 4-(4-CIANO-2-TIOARIL) DIHIDROPIRIMIDINONAS Y SU USO violó el principio del debido proceso, ya que el mismo no solo exige un estricto cumplimiento de la ley, sino el respeto a las formalidades propias de cada trámite o proceso, y como lo reitero, cuando se solicitó la Divisional de la patente citada, la misma era procedente en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que en su primer párrafo expresa:

“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.”

Con la violación al principio del debido proceso por parte de su Despacho, también se vulneró entre otros, **el principio de eficacia** consagrado en el artículo 3 numeral 11 de la ley 1437 de 2011, ya que si el citado principio tiene como filosofía que “los procedimientos deben lograr su finalidad”, no se da aplicación a este principio, cuando lo decidido por la Administración, tiene como propósito dar por terminado un trámite, cuando según la ley, dicho trámite debe continuar, porque la misma en su formulación establece y específicamente en lo señalado en el artículo 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que tiene plena validez la solicitud de una división de una patente, cuando la misma aún se encuentra en trámite, con independencia del destino que tenga la patente original.

En virtud de lo expuesto, solicitó a su Despacho lo siguiente:

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda.Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels.(571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

PETICIONES

Se sirva **REVOCAR** lo dispuesto en la Resolución No. 17877 del 19 de Marzo de 2014, que rechazo la división de solicitud propuesta radicada bajo el No. 13-269.477 y como consecuencia de lo anterior, se expida una nueva resolución ordenando dar trámite a la solicitud de división de patente solicitada por la sociedad BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT.

PRUEBAS Y ANEXOS

Solicitó se tenga en cuenta la legislación y jurisprudencia citada con el presente recurso.

NOTIFICACIONES

Las oiré en la Secretaría de su Despacho o en mis oficinas de Abogado, ubicadas en la Avenida Carrera 24 No. 37-31 of. 202 de Bogotá, teléfonos 2444096 – 3690624.

Atentamente,

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS

C.C. No. 19.270.955 de Bogotá

T.P. No. 43.308 de Consejo Superior de la Judicatura.