

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-183121- -00005-0000

Fecha: 2013-11-08 16:32:34 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR  
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI  
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 10

Señor Superintendente  
Superintendencia de Industria y Comercio  
E. S. D.

Trámite : 011  
Evento : 378  
Actuación : 412

Referencia Expediente No. 13183121  
Asunto Solicitud de patente para  
**COMBINACIONES DE MEDICAMENTOS QUE INCLUYEN  
INHIBIDORES DE DPP IV**  
Solicitante **BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH**  
Fecha de solicitud 5 de noviembre de 2008

## I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad **BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH** solicitante de la patente de la referencia, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolución No. **56793** del 27 de septiembre de 2013, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para **"COMBINACIONES DE MEDICAMENTOS QUE INCLUYEN INHIBIDORES DE DPP IV"** a favor de **BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH**.

## II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN

La Resolución No. **56793** del 27 de septiembre de 2013, desfijado el primero (1) de Noviembre de dos mil trece (2013), por lo que el término para interponer el recurso de reposición vence el doce (12) de Noviembre de dos mil trece (2013)). En consecuencia, me encuentro dentro de la oportunidad legal.

**"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 "SEGUNDO: Que mediante escrito radicado el 01 de agosto de 2013, con número 13-183121-00000-0000, la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, presentó división de la solicitud originalmente presentada, referenciada con número 08-117646 "

3.2 "TERCERO: Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Decisión 486 es posible dividir la solicitud en cualquier momento del trámite siempre y cuando no implique una ampliación de la divulgación comprendida en la solicitud inicial."

3.3 "CUARTO: Que en este caso la división de la solicitud propuesta no procede porque se repite materia que fue previamente evaluada, debido a que las reivindicaciones 1 a 25 son exactamente iguales al capítulo reivindicatorio que fue presentado con número radicado 08-117646-00008-0000, el cual fue adjuntado dentro de la respuesta de las oposiciones presentadas y fue estudiado con el oficio No 11228 de 27 de Junio de 2012 afectándose su nivel inventivo."

3.4 "QUINTO: Que por lo anteriormente señalado resulta procedente rechazar la división de solicitud propuesta, teniendo en cuenta que es contraria a la normativa aplicable."

### IV. OBJETO DEL RECURSO

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

1. Revocar la Resolución No. **56793** del 27 de septiembre de 2013.
2. Conceder el privilegio de patente de invención para para **"COMBINACIONES DE MEDICAMENTOS QUE INCLUYEN INHIBIDORES DE DPP IV"** a favor de **BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH.**

## V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, ya que se ha proferido una decisión que carece de sustento jurídico válido, y vulnera el Derecho al debido Proceso de mi representada.

La anterior afirmación tiene plena justificación jurídica, por cuanto se ha desconocido lo dispuesto por el artículo 36 de la decisión 486 de la Comunidad Andina, tal y como se expone a continuación:

### **5.1 Requisitos para solicitar la división de una solicitud de Patente:**

5.1.1. El artículo 36 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, única norma que regula la materia en Colombia, establece lo siguiente:

*"El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de estas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial..."*  
"(Subrayado fuera de texto).

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

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

Adicional a lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio exige como requisito adicional para realizar este trámite el pago de una tasa de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$450.000) M/Cte. (Resolución N° 173 de 2013 de la Superintendencia de Industria y Comercio)

5.1.2. A partir de lo anterior, es posible concluir que existen cuatro requisitos para que una solicitud divisional sea aceptada, se le asigne número de radicación, y se le dé trámite:

- 5.1.2.1 Que se presente durante el trámite de la solicitud.
- 5.1.2.2 Que la materia que protege no amplíe la materia de la solicitud inicial.
- 5.1.2.3 Que se presenten los documentos necesarios para formar su expediente.
- 5.1.2.4 Que se pague la tasa correspondiente.

En consecuencia, a continuación procederemos a demostrar que la solicitud divisional que se rechaza en la resolución impugnada cumplió con todos los requisitos establecidos para que la misma sea aceptada por nuestra legislación.

#### **5.1.2.1. Que se presente durante el trámite de la solicitud**

La ley aplicable establece un límite temporal para solicitar la división de una solicitud de patente, esto es, que la misma sea presentada "en cualquier momento del trámite". Por lo cual se debe entender que una solicitud divisional es presentada oportunamente siempre que la solicitud parental de la cual se deriva la misma se encuentre en trámite.

Una solicitud de patente se encuentra en trámite desde la fecha en que es presentada ante la Superintendencia de Industria y Comercio y hasta la fecha en la cual esta entidad profiere una decisión final otorgando la patente o confirmando su negativa, al resolver el recurso de reposición correspondiente.

En virtud de lo anterior, cabe resaltar que incluso los casos en los cuales la solicitud de patente es negada por la Superintendencia de Industria y Comercio, y el solicitante ha recurrido esta decisión mediante recurso oportunamente interpuesto, el trámite de dicho recurso forma parte del trámite de la solicitud de patente, el cual culmina al momento de proferirse una decisión en relación con el recurso de reposición agotando con ello la vía gubernativa.

El requisito de la oportunidad en la presentación de la solicitud divisional se cumplió entonces en el presente caso, toda vez que dicha solicitud divisional se presentó ante su Despacho mediante escrito No. 13-183121-00000-0000 del 1 de agosto de 2013 en respuesta a la Resolución No. 36893 emitida en la solicitud parental No. 08-117646. De tal manera que, es claro que la solicitud divisional de la referencia fue oportunamente propuesta.

Por lo tanto, procederemos a verificar el cumplimiento de los demás requisitos legales existentes para aceptar, asignar número de radicación y dar trámite a una solicitud divisional.

#### **5.1.2.2. Que la materia que protege no amplíe la materia de la solicitud inicial**

Para la verificación de este requisito es necesario transcribir nuevamente la objeción formulada por su Despacho para rechazar la divisional, la cual se encuentra en el considerando CUARTO de la resolución impugnada:

“Que en este caso la división de la solicitud propuesta no procede porque se repite materia que fue previamente evaluada, debido a que las reivindicaciones 1 a 25 son exactamente iguales al capítulo reivindicatorio que fue presentado con número radicado 08-117646-00008-0000, el cual fue adjuntado dentro de la respuesta de las oposiciones presentadas y fue estudiado con el oficio No 11228 de 27 de Junio de 2012 afectándose su nivel inventivo”.

Así entonces es claro que la objeción formulada a la divisional no estuvo sustentada en la ampliación de la materia de invención reivindicada en la misma frente a la solicitud inicial. Por lo tanto, es claro que la materia incluida en la solicitud divisional no es contraria a la normativa aplicable.

Lo anterior significa que limitada como está la competencia de la Administración a aquello que le está expresamente permitido, el rechazo de una solicitud divisional con base en que la misma tiene una materia idéntica a la solicitud inicial viola el artículo 6° de la Constitución por exceder la competencia dada en el artículo 36 de la Decisión 486.

De otro lado, es claro que el solicitante puede presentar una solicitud divisional con el fin de superar una objeción formulada **por falta de unidad de invención o de forma voluntaria**. Lo anterior, toda vez que el artículo 36 de la Decisión 486 únicamente exige que la solicitud divisional no amplíe la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud parental inicial.

#### **5.1.2.3. Que se alleguen los documentos necesarios para formar su expediente**

Cabe recordar que el día 1 de agosto de 2013, junto con el formulario de conversión, división, y fusión de solicitudes por medio del cual se solicitó la presente divisional, se presentó el texto completo de la solicitud, y el documento de poder con el cual acredité mi calidad de representante.

Con lo anterior se tiene que efectivamente en su momento se allegaron a este Despacho todos los documentos necesarios para formar la correspondiente solicitud divisional, dando con ello cumplimiento al tercer requisito.

#### **5.1.2.4. Que se pague la tasa correspondiente**

Reiterando lo mencionado anteriormente, y tal y como se puede constatar en el expediente que se encuentra en su Despacho, el día de presentación de la solicitud de división se presentó junto con ésta el recibo de pago N° 13-0073286, acreditando el pago de una suma total de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$450.000)M/Cte., a favor de la Nación – Superintendencia de Industria y Comercio, el cual corresponde a la tasa establecida para el trámite de solicitud de divisional para el presente año 2013. (Resolución N° 173 de 2013 de la Superintendencia de Industria y Comercio)

Respetuosamente solicitamos al Despacho tener en cuenta que el pago de una tasa está justificado en función de una actuación administrativa. De tal manera que, el pago debe bien derivar en la aceptación de la petición del solicitante o en su devolución, con base en un fundamento legal valido y dentro de la órbita de su competencia. Toda vez que la petición se adecua a la ley, y que su despacho no tiene competencia para rechazar por identidad de materia una solicitud divisional, en el presente caso resulta forzoso para la administración la aceptación de la petición, esto es, aceptar la divisional y darle trámite a la misma.

5.1.3. Todo lo anteriormente afirmado, conlleva a la conclusión de que si se observa lo dispuesto por el artículo 36 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, se debió aceptar la división de la solicitud de patente, y con ello el contenido de la misma debió ser examinado, teniendo en cuenta que: 1) la solicitud inicial aún se encontraba en trámite, 2) la materia contenida en la solicitud divisional no amplió la materia reivindicada en la

solicitud inicial, 3) el solicitante allegó los documentos necesarios para formar la correspondiente solicitud divisional, y 4) se pagó la tasa correspondiente al trámite.

Adicionalmente, me permito reiterar que en ningún momento el artículo 36 hace mención a las diferencias o similitudes existentes entre la solicitud inicial y la solicitud de división de la misma, por lo que este criterio a la luz de la norma carece de relevancia para efectos de la admisión o rechazo de una divisional.

## **5.2 Del grave error cometido por el Examinador de Patentes**

Queremos llamar la atención que el argumento sobre el que se basa la no aceptación de la solicitud divisional se centra en "Que en este caso la división de la solicitud propuesta no procede porque se repite materia que fue previamente evaluada, debido a que las reivindicaciones 1 a 25 son exactamente iguales al capítulo reivindicatorio que fue presentado con número radicado 08-117646-00008-0000, el cual fue adjuntado dentro de la respuesta de las oposiciones presentadas y fue estudiado con el oficio No 11228 de 27 de Junio de 2012 afectándose su nivel inventivo".

En el presente caso, es evidente que **las reivindicaciones 1 a 25 de la solicitud divisional no aceptada SON DIFERENTES a las reivindicaciones originalmente presentadas en el capítulo reivindicatorio con número radicado 08-117646-00008-0000**, contrario a lo que afirma la Resolución 56793.

Por favor noten que las reivindicaciones iniciales están dirigidas al uso de inhibidores de DPP IV para la preparación de un medicamento. En ningún momento las reivindicaciones originales se dirigen a combinaciones de medicamentos que incorporan ciertos inhibidores de DPP IV junto con principios activos específicos. En consecuencia, la afirmación hecha en la Resolución 56793 resulta ser falsa y por consiguiente la argumentación sobre la que se basa la mencionada Resolución no tiene sustento legal alguno.

Aún más, el oficio 308 del 22 de enero de 2013, dirigido a la solicitud de patente 08-117646, indica que no hay unidad de invención (punto 7) en las reivindicaciones modificadas y sugiere el examinador que "el solicitante puede realizar una o más divisionales de acuerdo a los grupos de conceptos técnicos presentados en esta solicitud". En consecuencia, el día 28 de mayo de 2013 nos permitimos presentar un memorial en

respuesta a dichas objeciones formuladas y, además, se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio restringido dirigido a un único grupo inventivo. Por favor noten que es la misma oficina la que sugiere la presentación de solicitudes divisionales para subsanar la falta de unidad de invención.

Aún más, el 1 de agosto de 2013 nos permitimos presentar un nuevo capítulo reivindicatorio restringido dirigido a grupos específicos de medicamentos para la solicitud 08-117646. Por favor noten que al establecer dicha limitación, el solicitante decide hacer una solicitud divisional a un grupo de compuestos no contemplados en el nuevo capítulo reivindicatorio de la solicitud 08-117646 pero sí contenidos en la solicitud originalmente presentada.

En consecuencia, es evidente que el examinador al analizar la solicitud divisional de forma apresurada, realiza una conclusión equivocada ("[q]ue en este caso la división de la solicitud propuesta no procede porque se repite materia que fue previamente evaluada, debido a que las reivindicaciones 1 a 25 son exactamente iguales al capítulo reivindicatorio que fue presentado con número radicado 08-117646-00008-0000, el cual fue adjuntado dentro de la respuesta de las oposiciones presentadas y fue estudiado con el oficio No 11228 de 27 de Junio de 2012 afectándose su nivel inventivo"). Cómo se ha demostrado lo relacionado en el capítulo reivindicatorio presentado en la solicitud 13-183121 es diferente a lo relacionado en la solicitud original con número radicado 08-117646-00008-0000. Aún más, la solicitud divisional está basada en la indicación hecha por su Despacho en acciones oficiales en relación a la falta de unidad de invención de la solicitud.

### **5.3. Violación del Derecho al Debido Proceso de mi representado**

Por otro lado, me permito citar un aparte del artículo N° 29 de la Constitución Política de Colombia, al tenor del cual se lee que:

*"El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas".*

En este sentido, y al haber esta corporación rechazado de plano mi solicitud radicada el pasado 1 de agosto de 2013, sin existir bases legales para ello tal y como se evidenció en puntos anteriores, se ha producido una vulneración del derecho al debido proceso de mi representada, por cuanto se le ha negado la posibilidad de que sobre la presente solicitud

se lleve a cabo el procedimiento usual dentro del cual se conserva la expectativa de obtener un derecho de patente sobre dicha solicitud. En este punto cabe resaltar que dentro de dicho procedimiento al solicitante le es posible realizar modificaciones conducentes a obtener el beneficio de patente, todo lo cual hace parte del debido proceso, y en el presente caso no se le ha reconocido a mi representada.

## **VI. PETICIÓN**

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

- 6.1.** Que al considerar las razones precedentes se revoque la decisión contenida en la Resolución N° 56793 del 27 de septiembre de 2013, en cuando resuelve rechazar la división de la solicitud de patente de invención N° 13.183121, y en consecuencia que se acepte la misma y se le dé trámite.

## **VII. PRUEBAS**

Solicito atentamente a ese Despacho se tengan como pruebas las siguientes:

- 7.1.** Todos y cada uno de los documentos que obran en el expediente de la referencia y que reposan en las oficinas del Despacho a su cargo.

## **VIII. NOMBRE Y DIRECCION**

El nombre y la dirección de la sociedad recurrente son los siguientes:

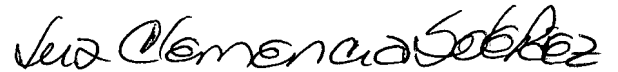
### **BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH**

Binger Strasse 173  
55216 Ingelheim am Rhein  
Alemania

**IX. NOTIFICACIONES**

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

Señor Superintendente,



**LUZ CLEMENCIA DE PAEZ**

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. N° 23.555