

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Dirección de Nuevas Creaciones

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-022669- -00015-0000

Fecha: 2013-04-05 16:08:46 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 11

REF. PCT- PATENTE DE INVENCION

Invención: COMPUESTO DE HETEROARILO ÚTILES COMO
INHIBIDORES DE ENZIMAS DE ACTIVACIÓN E1

Expediente: 09-22669

TITULAR: MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.

Asunto: RECURSO DE REPOSICIÓN

MAURICIO PATIÑO BONNET, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de apoderado de **MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.**, en adelante **MILLENNIUM**, por medio del presente memorial y dentro del término legal correspondiente, presento **RECURSO DE REPOSICIÓN** en contra de la Resolución No. **5099** del 19 de febrero de 2013 notificada por fijación en lista el 26 de febrero de 2013, por la cual se negó el privilegio de patente a la invención "COMPUESTO DE HETEROARILO ÚTILES COMO INHIBIDORES DE ENZIMAS DE ACTIVACIÓN E1", para que se revoque y en su lugar realice todas las actuaciones tendientes a conceder el privilegio de patente sobre la invención de la referencia.

Sirven de fundamento los siguientes hechos y argumentos:

HECHOS

1. El 5 de marzo de 2009, la sociedad **MILLENNIUM**, solicitó en fase nacional la patente de invención titulada "COMPUESTO DE HETEROARILO ÚTILES COMO INHIBIDORES DE ENZIMAS DE ACTIVACIÓN E1", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2007/017463 del 6 de agosto de 2007. El extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 615 del 20 de abril de 2010, sin que se hubiera presentado oposiciones por parte de terceros.

2. Conforme lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina mi representada, mediante memorial radicado el 11 de octubre de 2010, solicitó se realizara el examen de patentabilidad y allegó el comprobante de pago de la tasa respectiva.
3. Mediante el Oficio No. 13986 del 14 de agosto de 2012, la Dirección requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, para que presentara respuesta a objeciones relacionadas con el nivel inventivo, falta de claridad y carencia de unidad de invención de la invención titulada COMPUESTO DE HETEROARILO ÚTILES COMO INHIBIDORES DE ENZIMAS DE ACTIVACIÓN E1.
4. El 7 de noviembre de 2012 se solicitó prórroga de términos para dar respuesta oportuna al Oficio No. 13986 y se allegó el comprobante de pago de la tasa respectiva.
5. El 19 de diciembre de 2012 se dio respuesta al requerimiento emitido por la Dirección mediante el Oficio No. 13986, modificando el pliego reivindicatorio.
6. Por medio de la Resolución No. **5099** aquí recurrida, se negó el privilegio de patente sobre la invención de la referencia por considerar que la respuesta al Oficio No. 13986 fue presentada sin contar con un poder que me facultara para adelantar las gestiones del mandato con base en los siguientes argumentos:

"Frente al anterior requerimiento se presentó respuesta mediante memorial de fecha 19 de febrero de 2012 radicado bajo el número 09-022669-00012-0000, sin embargo, la respuesta fue presentada por un apoderado diferente al reconocido para actuar válidamente dentro del trámite administrativo, sin que se haya presentado la sustitución de poder por parte del apoderado principal conforme lo establece el artículo 66 C.P.C., o un nuevo documento de poder que revoque el anteriormente conferido".

ARGUMENTOS DEL RECURSO

Una vez analizado el presente caso, considero que la Dirección ha adoptado una posición formalista, al dar primacía a un requisito formal en detrimento de

los derechos sustanciales que conforman la esencia de la solicitud de patente de mi representada. El documento de poder debidamente otorgado es el instrumento que me faculta para actuar dentro del trámite de la referencia. No obstante, la ausencia de este documento se habría podido subsanar a través de un requerimiento en donde la Dirección habría podido solicitar la presentación del mismo con el fin de entrar a analizar los argumentos presentados en el memorial radicado el 19 de febrero de 2012, sin tener que esperar para destacar tal carencia a través de una decisión del trámite administrativo. Incluso se podría decir que la Resolución recurrida equivale a una decisión inhibitoria, reprochable en varios ramos del Derecho, en la medida en que niega el acceso a la administración pues se apega de un argumento en extremo formalista sin entrar a analizar el fondo del examen de patentabilidad de la invención de la referencia.

En efecto, considero que el hecho de no haber aportado poder al momento de solicitar la prórroga de términos o al momento de presentar respuesta al requerimiento emitido por la Dirección mediante el Oficio No. 13986, no puede ser el argumento principal para negar el privilegio de patente respecto de la invención de la referencia, pues consiste en una salida que contraviene los principios generales de derecho y la Constitución Política de Colombia. La decisión de la Dirección evidencia una prevalencia del derecho formal sobre el sustancial que en este caso resulta excesiva, pues se está truncando la protección de la invención de mi representada con base en un requisito formal que habría podido ser subsanado.

Vale la pena resaltar que el artículo 228 de la Constitución Política de Colombia establece que en las actuaciones judiciales prevalecerá el derecho sustancial. Al establecer una analogía entre las actuaciones judiciales y las actuaciones administrativas en las cuales también imperan los principios y derechos constitucionales, es posible concluir que en todo procedimiento o proceso que se surta ante una autoridad judicial o administrativa debe primar el derecho sustancial sobre el meramente formal. En este sentido, los requisitos procedimentales están consagrados en la ley con el fin de garantizar la realización y materialización de los derechos sustanciales, mas no para obstruir u obstaculizar la aplicación de los derechos sustanciales en un caso concreto¹.

¹ Sentencia C-029 de 1005. M.P. Jorge Arango Mejía. Corte Constitucional.

Este es el alcance que ha dado la Corte Constitucional al interpretar el significado del principio de la primacía del derecho material sobre el derecho formal consagrado en el mencionado artículo 228 de la Constitución, tal como se evidencia a continuación:

"La Corte Constitucional ha señalado que, por disposición del artículo 228 Superior, las formas no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, sino que deben propender por su realización. Es decir, que las normas procesales son un medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos y no fines en sí mismas"².

Precisamente decisiones similares a la recurrida han suscitado importantes pronunciamientos jurisprudenciales a partir de las cuales se ha desarrollado el concepto del **Defecto Procedimental por Exceso Ritual Manifiesto**. Si bien esta teoría de desarrollo jurisprudencial está vinculada al ámbito jurisdiccional, nada impide su aplicación a los procedimientos administrativos en función de los postulados generales y orientadores en la interpretación del Derecho Administrativo, tales como la analogía.

Así las cosas, la Corte Constitucional³ ha estimado que un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta cuando "un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y, por esta vía sus actuaciones devienen en una denegación de justicia", causada por la aplicación de disposiciones procesales opuestas a la vigencia de los derechos fundamentales, por la exigencia irreflexiva del cumplimiento de requisitos formales o por "un rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas".

Con base en lo anterior, consideramos que la decisión de la Dirección fue tomada siguiendo en exceso rigor los requisitos procedimentales, dejando de lado el derecho sustancial que mi representada legítimamente perseguía pues a esta altura del trámite se espera que la Dirección examine la patentabilidad de la invención desde una perspectiva material y técnica, evaluando su novedad, altura inventiva y aplicación industrial. Sorpresivamente la posición

² Sentencia T-268 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio. Corte Constitucional.

³ Sentencia T-531/10. M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Corte Constitucional.

de la Dirección no repara en ningún elemento relacionado con la patentabilidad de la invención, evacuando el trámite por la carencia de una pieza procesal de fácil aporte y cuya ausencia bajo ningún respecto podía ameritar la desestimación de la aplicación. Así las cosas, solicito atentamente a la Dirección reconsiderar su posición, con el fin de aplicar los requisitos formales dentro de unas proporciones razonables de tal manera que no se obstruyan los derechos sustanciales de mi representada.

Considero que la Dirección pudo haberse percatado de la ausencia de poder al momento de presentar la solicitud de extensión de términos radicada el 7 de noviembre de 2012 con el fin de emitir un requerimiento solicitando allegar el documento de poder y la correspondiente sustitución por medio del cual la sociedad **MILLENNIUM PHARMACEUTICALS INC.** me faculta para actuar en su nombre como apoderado judicial. De la misma manera pudo haber actuado al notar que se presentó la respuesta al requerimiento emitido por la Dirección mediante el Oficio No. 13986 sin aportar el mencionado documento.

Teniendo en cuenta lo anterior, me sorprende el sentido de la decisión de la Dirección, sobre todo si tuvo en cuenta la solicitud de prórroga junto con la cual aporté el recibo de pago de la correspondiente tasa administrativa y esperó a que presentara la respuesta al requerimiento en el periodo de prórroga para emitir una decisión en el caso concreto. Tal como lo he señalado, desde este momento la Dirección habría podido percatarse de la ausencia del documento de poder y haber tomado alguna acción tendiente a permitir subsanar esta omisión.

Sin embargo, después de transcurrido el periodo de prórroga y al momento de llevar a cabo el examen de patentabilidad con base en la respuesta presentada al requerimiento emitido, la Dirección prefiere acoger un argumento meramente instrumental para negar el privilegio de patente sobre la invención de la referencia. Vale la pena resaltar que, si bien las formas procesales son de obligatoria observancia para asegurar la materialización del derecho sustancial, los requisitos procedimentales son el medio y nunca el fin jurídico en sí mismo perseguido, sobre todo si se tiene en cuenta que en el presente caso la omisión procesal era superable. Así las cosas, la sanción de la Dirección establecida en la Resolución recurrida no es proporcional a la falta cometida y tampoco tiene

en cuenta el esfuerzo técnico invertido por mi representada a lo largo del procedimiento.

Sin desconocer la importancia de las normas procedimentales y los requisitos formales, considero que la Dirección tiene la facultad de emitir requerimientos que permitan subsanar las inconsistencias tanto de carácter formal como de carácter sustancial que se hayan generado durante el trámite. Así las cosas, llamo la atención de la Dirección respecto de los artículos 39 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales establecen lo siguiente:

"Artículo 39: Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud".

"Artículo 45: Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales".

"Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá

notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente".

"Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente". (Resaltado fuera del texto original).

Los artículos anteriormente citados cobran una relevancia cardenal si se tiene en cuenta que la finalidad última de la Dirección es facilitar el procedimiento de protección de Derechos de Propiedad Industrial. Para cumplir esta finalidad, es fundamental mantener una comunicación fluida con los solicitantes para que tengan la oportunidad de aclarar o puntualizar información relevante al momento de llevar a cabo el examen respecto de cada solicitud. Es por esta razón que los artículos citados contemplan la posibilidad por parte de la Dirección de requerir al solicitante dos o más veces para subsanar dudas que le surjan al examinador, relacionadas con aspectos formales y sustanciales de la solicitud bajo estudio.

Tal como lo hemos mencionado, en el presente caso consideramos que la Dirección habría podido acudir a las normas citadas con el fin de requerir el documento de poder y la correspondiente sustitución que me faculta para actuar en nombre de la sociedad **MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.** Es decir, que la Dirección habría podido solicitar aclaración sobre una **formalidad**, en particular cuando el solicitante ha dado respuesta al requerimiento realizado anteriormente de forma completa, amplia y precisa en lo que hace a todas las observaciones realizadas por el examinador, demostrando así su interés real en obtener el privilegio de patente respecto de la invención de la referencia y su diligencia en cuanto al trámite.

Solicitamos atentamente que la Dirección tenga en cuenta la diligente actuación por parte de mi representada y su interés real de protección de su invención, con el fin de permitirme aportar el documento de poder que me faculta a actuar en nombre de la sociedad **MILLENNIUM PHARMACEUTICALS INC.**

No obstante lo anterior, junto con el presente memorial allego copia del documento de poder y la correspondiente sustitución que me facultan para actuar en nombre de la sociedad **MILLENNIUM PHARMACEUTICALS INC.**

ANEXO

Documento de poder otorgado por parte de la sociedad **MILLENNIUM PHARMACEUTICALS INC** y la correspondiente sustitución.

PETICIÓN

Atentamente solicito a su Despacho se sirva **REVOCAR** la Resolución No. 5099 del 19 de febrero de 2013, y en consecuencia se proceda a efectuar el examen de patentabilidad y conceder el privilegio de patente de la invención reivindicada a nombre de la sociedad **MILLENNIUM PHARMACEUTICALS INC.**

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Carrera 9 # 74-08, Oficina 305, en la ciudad de Bogotá D.C.

Del Señor Jefe de la Dirección de Nuevas Creaciones,


✓ **MAURICIO PATIÑO BONNET**
C.C. 11.342.699 de Zipaquirá
T.P. 73.583 del C.S. de la J.

G. HOLLMANN RESTREPO
ABOGADOS LTDAG. HOLLMANN RESTREPO
ABOGADOS LTDA

The undersigned, acting on behalf of and representing of **MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.**, domiciled in Cambridge, Massachussets, Estados Unidos, hereby appoint(s) **LUIS PATIÑO LEYVA** and/or **GUSTAVO HOLLMANN RESTREPO** and/or, domiciled in Bogotá D.C., Republic of Colombia, as our true and legal attorney with the necessary powers:

1) To apply to the administrative, judicial and police authorities of the Republic of Colombia, in any instance or appeal, for obtaining registration of patents, utility models, industrial designs and models, commercial ensigns and names, trademarks, slogans, health licenses, copyrights and domain names as well as their assignments, extensions, renewals and changes of name; 2) To prepare, apply for, obtain, execute and register contracts, licenses, authorizations and registrations of any kind; 3) To intervene as plaintiff or defendant, in any instance or appeal, before any judge, court, tribunal, corporation, public officer or authority in any judicial, administrative or police action, such as: action dealing with commercial ensigns and names; oppositions against trademark registrations; caducity and nullity actions; recovery actions, actions arising from obtainment and working of license agreements; actions dealing with unfair competition; criminal actions; actions claiming indemnity for damages, complaints or remarks on all sort of industrial property matters; the performance of precautionary measures, and in any other similar action, measure or appeal related to intellectual property matters.

To this effect, I (we) hereby authorize him to file applications, make descriptions, protests, amendments, declarations, oppositions, cancellations, appeals and claims; to pay taxes, quotas and liens as provided by law; to waive or abandon granted rights or rights in process of being granted, to receive all kind of documents and securities; to issue the respective releases and, in general, to take, before said authorities, pertinent steps to the above mentioned purposes and take all measures they may deem advisable to protect my (our) interests, with all other necessary legal faculties, and I (we) hereby declare as good and valid whatever the attorneys should do to my (our) benefit.

This power comprises the authority to ratify or confirm on my (our) behalf any action, as well as the faculty of receiving, desisting, transacting, compromising, substituting and revoking substitutions, taking notifications, and appointing judicial or extra-judicial attorneys.

Signed in on this 6th day of December, 2005
Cambridge, MA, U.S.A.

Millennium Pharmaceuticals, Inc.

BY: Ian R. Silverman
Ian R. Silverman, Associate General Counsel

Yo (nosotros), obrando en nombre propio y representación de, con domicilio en nombre(amos) a **LUIS PATIÑO LEYVA y/o GUSTAVO HOLLMANN RESTREPO**, con domicilio en Bogotá D.C., República de Colombia, apoderado verdadero y legal, con poder especial, amplio y suficiente:

1) Para recabar de las oficinas y autoridades colombianas administrativas, judiciales y de policía en cualquier instancia o recurso, la obtención de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, registro de marcas, registro de lemas comerciales, depósito de nombres y enseñanzas comerciales, registros sanitarios, derechos de autor y nombres de dominio así como sus trasposos, prórrogas, renovaciones y cambios de nombre; 2) Elaborar, tramitar, solicitar, obtener, realizar, ejecutar y registrar contratos, licencias, autorizaciones y registros de cualesquiera clases; 3) Intervenir como demandante o como demandado en cualquier instancia y recurso y ante cualquier juez, entidad, corporación, funcionario público o autoridad en acciones judiciales, administrativas y de policía, tales como acciones derivadas de nombre o enseña comerciales; acciones reivindicatorias; acciones derivadas de la obtención o explotación de licencias; acciones de competencia desleal, demandas penales y civiles; acciones de indemnización de perjuicios, reclamos, u observaciones a cualquier asunto sobre propiedad intelectual; al ejercicio de medidas cautelares y cualesquiera otras acciones, medidas o recursos similares relacionados con la propiedad intelectual.

A este efecto, lo facultamos para elevar solicitudes, formular descripciones, enmiendas, protestas, declaraciones, oposiciones, cancelaciones, apelaciones y reclamos; pagar impuestos, cuotas y gravámenes prescritos por la Ley; renunciar o desistir a derechos concedidos o en curso de concesión; recibir toda clase de documentos y valores dando al descargo respectivo, y en general, para dar ante dichas autoridades todos los pasos necesarios al efecto indicado y tomar todas las medidas que creyeran conducentes al resguardo de mis (nuestros) intereses, con todas las facultades necesarias, y por este documento desde ahora declaro(amos) válido y bueno todo cuanto los apoderados hicieren en mi (nuestro) beneficio.

Este poder comprende la facultad de ratificar, o confirmar en mi (nuestro) nombre lo actuado, así como la facultad de recibir, desistir, transigir, comprometer, sustituir y revocar sustituciones, recibir notificaciones y nombrar apoderados judiciales o extrajudiciales.

Firmado en el de de

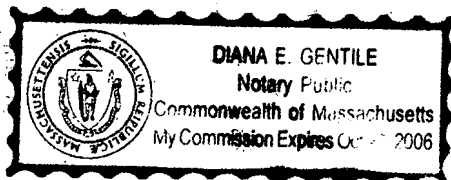
CERTIFICATION
COMPANIES

The undersigned Diana E. Gentile certifies: that the preceding signature(s) reading Jan R. Silberman is (are) authentic; that the signer(s) at present fill(s) the position of Associate General Counsel of Millenium Pharmaceuticals, Inc., that he (they) is (are) empowered to grant this power; and that said company exists, accomplishes its social object and is organized in Cambridge, MA in accordance with the Laws of Delaware.

All the foregoing facts are known to me due to my having examined the respective documents to which I attest.

Signed in Cambridge, MA on this 6th day of December of 2005

Diana E. Gentile

CERTIFICACIÓN
SOCIEDADES

El(la) infrascrito(a) _____ certifica: que la(s) firma(s) que antecede(n) y dice(n) _____ es (son) auténtica(s); que el (los) signatario(s) desempeña(n) actualmente el cargo(s) de _____ de _____; que tiene(n) facultad para otorgar este poder; y que dicha compañía existe, cumple su objeto social y está organizada en _____ conforme a las Leyes de _____. Todos los hechos anteriores le constan, por haber examinado los documentos respectivos y de todo ello da fe.

Firmado en _____ el _____ de _____ de _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

E.

S.

D.

REF. PCT- PATENTE DE INVENCION
Invención: Compuesto de heteroarilo útiles como
Inhibidores de Enzimas de Activación E1.
Expediente: 09-22669.
Titular: Millennium Pharmaceuticals, Inc.

Yo, **LUIS PATIÑO LEYVA**, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., portador de la tarjeta profesional No. 2698, atentamente manifiesto a usted, que sustituyo el poder que me ha sido conferido, en la persona del doctor **MAURICIO PATIÑO BONNET**, domiciliado en Bogotá D.C., portador de la tarjeta profesional No. 73583, con las mismas facultades con que me fue otorgado para este caso.

Señor Superintendente,


LUIS PATIÑO LEYVA
C.C. No. 2.930.616 de Bogotá
T.P. No. 2698

Acepto la sustitución,

MAURICIO PATIÑO BONNET
C.C. No. 11.342.699 de Zipaquirá
T.P. No. 73583