



No. 13-282046-00001-0000

Fecha: 2014-02-07 16:54:58 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 7

Alexander Agudelo
Carlos A. Parra
Juan Felipe Acosta
Andrés Rincón
Mónica Guevara
Andrés Alvarado
María Clara Calderón
Mauricio Ávila
José Jairo Dangond
Gina Cáceres
Isabella Herrera
Zaava Ravid
Miguel Felipe Porras
Catalina Amaya
Laura M. Escobar
Lorena Andrade Tovar

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Medellín
María Clara Múnera
Eddie Manotas
Adrián Santamaría

Re: Expediente N° 13-282.046

Solicitud de Patente de Invención Titulada: "COMPOSICIÓN FARMACEUTICA
PARA LA ANTICONCEPCION DE EMERGENCIA"

Solicitante: BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT

Nuestra Ref.: P2011/000222A

RECURSO DE REPOSICIÓN

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 50 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. 89864, notificada por edicto desfijado el 31 de enero de 2014.

1. ANTECEDENTES

La solicitud de patente divisional correspondiente al presente expediente contiene un capítulo reivindicatorio con 10 reivindicaciones, que fue radicado el 2 de diciembre de 2013. Dicha solicitud divisional fue rechazada mediante la Resolución 89864 del 27 de diciembre de 2013, en contra de la cual presento el presente recurso de reposición.

2. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la Resolución No. 89864, por la cual se rechazó la división de la solicitud, y en su lugar se acepte a trámite la solicitud divisional de la referencia, según lo establecido en el artículo

36 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que la mencionada división de solicitud en ningún momento amplía el alcance de la materia inicialmente reclamada.

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

3.1. La división de la solicitud no amplía la materia inicialmente reclamada.

En primer lugar, ponemos de presente las razones técnicas por las que consideramos que no son correctos los argumentos de la SIC al determinar que la división de solicitud amplía la materia inicialmente reclamada. Sostiene la SIC que esta división *“amplía la materia inicialmente reclamada y estudiada en el radicado de la solicitud parenteral 11-177791-00009-0000, debido a que la solicitud excluye dentro del alcance de dicha solicitud divisional al inhibidor de COX piroxicam, lo cual no encuentra soporte en la descripción de patente tal y como se presentó¹”*. También manifiesta la SIC que *“si bien es cierto que en la citada descripción se mencionan los demás inhibidores de COX contemplados en la solicitud ahora presentada, no hay soporte válido para dicha exclusión, porque precisamente la única composición verdaderamente soportada corresponde a la que contiene el inhibidor de COX piroxicam (ver párrafos [0046] a [0053], ejemplos 1,2,3,4)²”*.

Al respecto, es del caso mencionar que rechazo rotundamente los argumentos de la SIC. En primer lugar, cabe destacar que todos los principios activos y sus cantidades (o rangos de dosis) que se definen en la Reivindicación 1 de la presente solicitud divisional, encuentran sustento en las tablas de las páginas 11 y 13 de la memoria descriptiva. Más precisamente, en la tabla 11 se mencionan los gestágenos empleados conforme a la presente invención y el rango de dosis (mínima-máxima) en el que se utilizan dichos gestágenos. Lo mismo ocurre en la tabla de la página 13 con los inhibidores de COX. Estos datos coinciden exactamente con los definidos en la Reivindicación 1 de la presente solicitud divisional, por lo que indudablemente la materia reclamada está perfectamente sustentada en la memoria descriptiva. De hecho, cabe recordar que estos principios activos estaban definidos en la Reivindicación 1 de la solicitud madre originalmente presentada.

De otra parte, si bien es cierto que el “piroxicam” fue excluido de la presente Reivindicación 1, esto no justifica en absoluto la posición de la SIC de considerar que el capítulo reivindicatorio de la presente solicitud divisional no encuentra sustento y amplía el alcance de la memoria descriptiva originalmente presentada. De hecho, la combinación “piroxicam-levonorgestrel” -que es ahora objeto de la solicitud madre No. 11-177.791 conforme al Capítulo Reivindicatorio presentado por el

¹ Resolución 89864 del 27 de diciembre de 2013, pág. 1, línea 9 y ss.

² Resolución 89864 del 27 de diciembre de 2013, pág. 1, línea 12 y ss.

solicitante junto con su respuesta del 29 de noviembre de 2013- fue excluida de la presente solicitud divisional a fin de evitar una superposición con dicha solicitud madre No. 11-177.791.

Respecto de los ejemplos, la SIC está en lo cierto cuando declara que los ejemplos de la memoria descriptiva originalmente presentada sólo se refieren a la combinación con piroxicam. Sin embargo, según la normativa aplicable, el solicitante puede presentar ejemplos adicionales (en particular, ejemplos comparativos) durante el proceso de examen de su solicitud de patente con el fin de sustentar la actividad biológica de los compuestos expresamente mencionados en el capítulo reivindicatorio y en la memoria descriptiva, y así cumplir con el requisito de mérito inventivo. Al respecto, cabe destacar que al responder el último informe de examen emitido en relación con la solicitud madre (solicitud No. 11-177791) se han adjuntado nuevos ejemplos (datos biológicos) obtenidos con otros inhibidores de COX diferentes al piroxicam (diclofenaco, indometacina e ibuprofeno). Estos inhibidores de COX se encuentran incluidos en la Reivindicación 1 de la presente solicitud divisional y fueron eliminados del Capítulo Reivindicatorio de la solicitud madre.

3.2. La negación a la división de solicitud es contraria a las disposiciones del régimen andino y vulnera el derecho al debido proceso de mi representada.

a- En cuanto al derecho que le asiste al solicitante de dividir su solicitud de patente, es del caso mencionar lo establecido por la normatividad andina pertinente:

“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.”

En virtud de lo anterior, es claro que el solicitante puede fraccionar su solicitud de patente en cualquier momento que lo desee, sin que tenga que mediar ningún tipo de requerimiento por parte de la SIC, estableciendo como requisito único para su aceptación, que no implique una ampliación de la protección de la materia contenida en la solicitud inicial.

Según la norma citada, queda claro que la SIC tomó una decisión arbitraria y a todas luces sin fundamento alguno, por cuanto no solo la división presentada no implica una ampliación de la materia, tal y como lo expliqué anteriormente, sino que además de ello al negar dicha división la SIC impone una carga injustificada no prevista en la norma al obligar a mi representada a exponer las razones por las cuales es improcedente que la SIC considere que la presentación de solicitudes divisionales sólo procedería si existe una objeción de unidad de invención.

En efecto señala la SIC que “en el examen de fondo realizado a la solicitud parenteral mediante oficio 13499 y notificado por fijación en lista el 30 de julio de 2013, no se dio argumento alguno relacionado con la falta de unidad de invención en la solicitud, por lo cual dicha solicitud divisional no es aceptada³.” Según esta afirmación, pareciera que la SIC requiere a la solicitante a que presente las razones o los argumentos para que se otorgue la división de la solicitud. Para la SIC, debido a que no se cumplió con esta “obligación” (por lo demás inexistente al no ser un requisito para ello) procede la negación de dividir la solicitud.

Al imponer esta carga infundada, por cuanto no se encuentra prevista en norma alguna, la SIC desconoce no solo las normas relativas a los exámenes de solicitud de patente, como el Instructivo de Examen de la SIC, el cual establece claramente que las solicitudes divisionales siempre deben ser aceptadas para su examen de fondo.

En particular, teniendo en cuenta que el Instructivo para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad de la SIC, establece lo siguiente frente al trámite de las solicitudes de patente divisionales:

“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”⁴ (Negrilla y subrayado fuera del texto),

al considerar que la solicitud cumplía con dicho requisito, pues la SIC debió ceñirse a sus propios lineamientos, y simplemente iniciar el trámite de la solicitud divisional de la referencia.

En conclusión, indudablemente, la motivación de la Resolución No. 89864 resulta completamente improcedente, contradictoria e ilegal, pues a la luz de las propias disposiciones de la SIC y de la Decisión 486, no existe razón válida y legal por la cual una solicitud divisional no sea aceptada, ni se realice un examen de patentabilidad en los términos del artículo 45 de la Decisión 486.

b- Adicionalmente, con el rechazo de esta solicitud divisional se vulnera también el derecho al debido proceso de mi representada.

El artículo 29⁵ de la Constitución Política de Colombia establece el derecho al debido proceso como un derecho fundamental, que se aplica tanto a actuaciones judiciales como administrativas. La

³ Resolución 89864 del 27 de diciembre de 2013, pág. 1, línea 17 y ss.

⁴ Instructivo para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad. Sección 2.1.8, página 51.

⁵ Constitución Política de Colombia. “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda

Corte Constitucional ha desarrollado una amplia jurisprudencia sobre el debido proceso administrativo, expresando lo siguiente:

"...el derecho constitucional fundamental a la garantía del debido proceso resulta aplicable a "todas las decisiones administrativas, a pesar de las reglas específicas que rigen dichas actuaciones". De otra, en la Sentencia T-653 de 2006 definió la jurisprudencia constitucional este derecho como: "(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa; (ii) que guardan relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal. Por último, el objeto de esta garantía superior es (i) procurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus actuaciones, y (iii) salvaguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados".

*"De la misma manera y en estrecha articulación con lo hasta aquí mencionado, la exigencia relativa a la obligación de motivar las actuaciones administrativas se conecta con la necesidad de asegurar, de forma simultánea, la vigencia de "los principios de legalidad y de publicidad" por cuanto tal motivación hace factible ejercer "el derecho a la defensa, lo cual marca una frontera clara a fin de evitar actuaciones arbitrarias por parte de las autoridades administrativas. Por lo tanto, la motivación de los actos administrativos asegura la garantía constitucional al derecho fundamental al debido proceso"*⁶ (Negrilla y subrayado fuera del texto)

Esta interpretación de la Corte Constitucional se ve plasmada a nivel legal en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que establece claramente que una de las finalidades primordiales de las autoridades administrativas es garantizar los derechos y libertades de las personas, particularmente con el deber de garantía del debido proceso. En este sentido, el artículo 3 del nuevo estatuto establece lo siguiente:

"Artículo 3º. 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.

"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." (Negrilla y subrayado fuera del texto)

persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por el, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso."

⁶Corte Constitucional. Sentencia C 431 de 2010.

La Superintendencia no puede pretender que al solicitante le sean impuestas cargas no previstas en norma alguna, como que para presentar una solicitud de divisional exista una objeción en contra de la unidad de invención, por cuanto nuestro ordenamiento jurídico se rige por el principio de legalidad. En este orden de ideas, la seguridad jurídica se ve afectada para el ciudadano y la confianza que se deposita en que las actuaciones administrativas gocen de legalidad se pierde al exigir, en este caso a la solicitante a que cumpla con requisitos inexistentes.

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.” (Negrilla y subrayado fuera del texto)

La Superintendencia actuó bajo su propio arbitrio, desconociendo las garantías del solicitante e imponiéndole cargas adicionales a las previstas por ley. Por ello, solicito que se revoque la Resolución por la cual se denegó la división de la solicitud y en su lugar se acepte a trámite dicha solicitud.

3.3 Por lo anterior, y en vista de que esta solicitud divisional cumple con todos los requisitos establecidos para su aprobación y no representa ampliación de materia alguna, solicito que de conformidad con el 50 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984, resuelva todos y cada uno de los puntos planteados en el presente recurso 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.

⁷Corte Constitucional. Sentencia C 1189 de 2005.

4. NOTIFICACIONES

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