

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

Carlos R. Olarte
Juan G. Mourc

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

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-052610- -00011-0000

Fecha: 2013-03-12 16:38:25 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 7

Aedellín
Aúncera

Re: Expediente No. 09-052.610

Solicitud de Patente de Invención titulada: “COMPUESTOS QUE MODULAN
ACTIVIDAD C-FMS Y/O C-KIT Y USOS PARA ELLO”

Solicitante: PLEXXIKON, INC.

Nuestra Ref.: P2009/000084

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 51 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 1 de 1984), me dirijo a su Despacho con el fin de interponer RECURSO DE REPOSICIÓN en contra de la Resolución No. 1694, notificada por edicto desfijado el 05 de marzo de 2013.

1. ANTECEDENTES

1. La solicitud de patente ventilada en este expediente fue presentada el 21 de mayo de 2009. Una vez efectuado el examen de forma, se ordenó publicar el extracto sin que hubiese oposiciones por parte de terceros.

2. De conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486, se realizó el examen de fondo, mediante Oficio No. 12597, en el cual se solicitó a mi representada que se pronunciara sobre las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad de la invención. Dichas observaciones se referían a la conclusión realizada por el examinador sobre la falta de nivel inventivo de la invención en virtud de los documentos D1 (WO2005/062795) y D3 (WO2006/009797). Cabe resaltar que aunque en el examen de fondo se mencionó el documento

D2 (WO2006/009755), este no fue analizado por el examinador en el examen de fondo mencionado, y tampoco se concluyó que este afectaba el nivel inventivo de la invención.

3. El 28 de noviembre de 2012, dentro del término legal establecido, mi representada procedió a contestar el primer examen de fondo, respondiendo cada uno de los argumentos esgrimidos por la SIC y demostrando el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la invención.

4. Sorprendentemente, el pasado 5 de marzo fue notificada la Resolución 1694, por medio de la cual se niega la patente de invención por una supuesta falta de nivel inventivo basada en los documentos D2 (WO/2006/009755) y D3 (WO/2006/009797), sin que frente a D2 el solicitante hubiese tenido la oportunidad de controvertir las razones técnicas que permitieron a la SIC deducir que dicho documento afectaba la patentabilidad de la invención.

2. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la Resolución por la cual se denegó la patente, y en su lugar se emita un segundo examen de patentabilidad que verse sobre los documentos D2 y D3, e incluya los nuevos argumentos de la resolución recurrida, frente a los cuales mi representada no tuvo oportunidad de controvertir a lo largo del proceso de trámite de la solicitud de patente en cuestión.

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

3.1. Violación del Régimen Andino y del debido proceso

En el único examen de fondo realizado para la presente solicitud (Oficio No. 12597, notificado por fijación en lista No. 402 del 18 de julio de 2012), el examinador, a pesar de haber incluido 3 documentos en el acápite denominado “Determinación del Estado de la Técnica, sólo realizó el análisis de patentabilidad de la invención con base en dos documentos: D1 (WO2005/062795) y D3 (WO2006/009797). En dicho examen, se argumentó que las Reivindicaciones 1 a 6 se encontraban afectadas por falta de nivel inventivo. En virtud de lo anterior, procedimos a dar respuesta al único examen realizado, controvirtiendo cada uno de los argumentos planteados por el Examinador con relación al requisito de nivel inventivo de la invención, basado en los

3

documentos D1 y D3, demostrando por qué una persona medianamente versada en la materia siguiendo la información contenida en el estado de la técnica de D1 y D3, no habría encontrado las enseñanzas que lo condujeran a desarrollar la invención de la referencia, y aportando un Capítulo Reivindicatorio Modificado, para brindar mayor claridad a la materia reivindicada.

Pese a que tanto el examen de patentabilidad, como mi respuesta se limitaba a la controversia de una objeción por supuesta falta de nivel inventivo, basada en los documentos D1 y D3, en la Resolución No. 1694, por la cual se negó la protección de la patente de invención de la referencia y se puso fin al trámite administrativo, se alegó la supuesta falta de nivel inventivo de todas las reivindicaciones, basándose en un nuevo documento del arte previo que, si bien había sido mencionado en el examen de patentabilidad, no había sido debidamente analizado, y mucho menos se había concluido que este afectaba de forma alguna el nivel inventivo de la solicitud de patente de la referencia (WO2006/009755). Por ende, el Examinador agregó una nueva referencia del arte previo que no había sido analizada durante el trámite administrativo y nuevos argumentos sobre los cuales mi representada no tuvo oportunidad de pronunciarse.

i) Si bien es cierto que, en virtud del artículo 1.2.2.5 de la Circular 21447 del 13 de abril de 2012, la Superintendencia determinó que en el trámite de una solicitud de patente se debe realizar en principio un solo examen de patentabilidad, y que sólo en casos excepcionales podría proceder un segundo examen de fondo en relación con modificaciones sustanciales de la solicitud, en el presente caso era indispensable la realización de un segundo examen de fondo, por cuanto en el primero no fueron expuestas las razones por las cuales se determinó la negación la solicitud de patente, y el solicitante no tuvo la oportunidad de pronunciarse frente a las mismas en los términos y bajo las condiciones establecidas para esos efectos en el artículo 45 de la Decisión 486, siendo esta además una clara violación al debido proceso al que tiene derecho PLEXXIKON, INC. dentro de su solicitud de patente, en los términos de los artículos 29 de la Constitución Política y 3 del Código Contencioso Administrativo.

ii) El artículo 45 de la Decisión 486 establece:

“Artículo 45.- Si la oficina nacional competente **encontrará 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.**” (Negrilla y subrayado fuera del texto)

De la lectura de este artículo se desprende que la Oficina de Patentes podrá notificar una o más veces al solicitante si considera que la invención carece de alguno de los requisitos necesarios para conceder la patente, y sólo si a pesar de la respuesta del solicitante continúa el impedimento, se podrá denegar la patente. En el presente caso, el Examinador tan sólo notificó a mi representado de sus objeciones frente a la falta del requisito de nivel inventivo de la invención, basada en los documentos D1 y D3, en el único examen de fondo realizado, pero en ningún momento se pronunció frente al requisito de nivel inventivo basado en el documento D2.

En virtud de lo anterior, mi representada se vio en la imposibilidad de dar respuesta a este nuevo “impedimento”, incumpliendo los artículos citados al denegar la patente sin haber notificado al solicitante sobre las razones por las cuales no se concede la protección, ya que el Recurso de Reposición **no** es la vía para permitir al solicitante controvertir nuevos argumentos sobre la patentabilidad de su invención, entre otras razones, por el término que se tiene para presentarlo (5 días hábiles) versus los 60 días prorrogables mencionados en el régimen andino.

iii) El artículo 29¹ 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 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

¹ 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 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.**”

5

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”² (Negrilla y subrayado fuera del texto)

De acuerdo con lo anterior, es claro que la Superintendencia vulneró el derecho al debido proceso de mi representado al tomar una decisión con argumentos que **no** habían sido expuestos previamente, negándole la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa al no poder controvertir dentro del trámite administrativo los argumentos presentados con relación al nuevo documento del arte previo presentado en la Resolución objeto de este recurso.

La Superintendencia no puede pretender que el solicitante ejerza su derecho a controvertir el examen de patentabilidad en un Recurso de Reposición interpuesto en contra de la Resolución que niega la patente, puesto que se trata de dos tipos de garantías diferentes, que no se excluyen entre sí.

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.**

² Corte Constitucional. Sentencia C 431 de 2010.

“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.**”³ (Negrilla y subrayado fuera del texto)

En este sentido, la Superintendencia debe proporcionar al solicitante la facultad de controvertir las razones por las cuales considera que no se debe dar la protección de una patente, tanto en el trámite dando cumplimiento al régimen andino, como después de él, agotando la vía gubernativa.

Reitero nuevamente, que de haberse presentado un segundo examen de fondo, incluyendo los nuevos cuestionamientos en relación con el requisito de nivel inventivo, mi representado hubiese tenido la oportunidad de presentar su respuesta, o incluso realizar nuevas modificaciones a la solicitud en un plazo de 60 días, mientras que para presentar un Recurso de Reposición en contra de la Resolución que deniega 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 representado, nuevamente vulnerando su derecho al debido proceso, y violando de paso el artículo 45 del régimen andino.

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 denegó la patente, y en su lugar se emita un segundo examen de patentabilidad, para que mi representado pueda presentar sus observaciones frente a los nuevos cuestionamientos que surgieron sobre la invención.

3.2. Cabe resaltar que, debido a la flagrante violación del régimen andino y al derecho al debido proceso de mi representado, no considero procedente referirme a los argumentos técnicos incluídos en la resolución recurrida, ya que se refieren a objeciones de nivel inventivo utilizando un nuevo documento, que no fue analizado durante el trámite administrativo de la presente solicitud.

Por lo anterior, le solicito que de conformidad con el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo, 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.

³ Corte Constitucional. Sentencia C 1189 de 2005.

4. 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