

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-053683-00005-0000

Fecha: 2013-08-12 17:09:27 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 8

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. **13.053.683**
Asunto : Solicitud de patente para: **PREPARACIÓN SÓLIDA QUE CONTIENE ALOGLIPTINA Y CLORHIDRATO DE METFORMINA**
Solicitante : TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
Fecha solicitud : 19 de febrero de 2010

I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, obrando como apoderada de la sociedad **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED**, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolución N° 38466 del 27 de Junio de 2013, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada y en consecuencia se admita y se continúe con el trámite de la solicitud de patente de la referencia.

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACION

La Resolución N° 38466 del 27 de Junio de 2013, fue notificada mediante fijación en lista, la cual fue desfijada el 2 de Agosto de 2013, por lo que el término para interponer el recurso de reposición vence el 12 de Agosto de 2013. En consecuencia, me encuentro dentro de la oportunidad legal.

III. LA DECISION RECURRIDA

3.1 Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió:

"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

- 3.1.1 Rechazar la división de la solicitud de patente para "PREPARACIÓN SÓLIDA QUE CONTIENE ALOGLIPTINA Y CLOHIDRATO DE METFORMINA", de la siguiente forma:

"Artículo Primero: Rechazar la división de la solicitud propuesta en relación con la solicitud número 13-53683 por las razones expuestas en la parte considerativa"

- 3.2 En la parte motiva de la providencia, se fundamenta únicamente en la siguiente consideración:

- 3.2.1 La solicitud divisional reivindica la misma materia contenida en la solicitud inicial, y en consecuencia carece de objeto un nuevo estudio de patentabilidad.
- 3.2.2 En virtud de lo anterior, se rechaza la solicitud divisional de la solicitud inicialmente propuesta.

IV. OBJETO DEL RECURSO

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

- 4.1. Que **revoque** la Resolución No. 38466 del 27 de Junio de 2013 y en consecuencia que **admita, otorgue número de expediente y continúe** con el trámite de la solicitud divisional radicada en su despacho el 18 de marzo de 2013 para la invención PREPARACIÓN SÓLIDA QUE CONTIENE ALOGLIPTINA Y CLOHIDRATO DE METFORMINA.

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...” (Subraya 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 CUATROSCIENTOS 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 allegue 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 misma se encuentre en trámite, tal y como se ha reiterado en el considerando TERCERO de la resolución acá impugnada.

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.

En el presente caso, la solicitud inicial corresponde a la solicitud de patente de invención N° 10-019.969 presentada el día 4 de Noviembre de 2010, la cual fue denegada por esta corporación el día 29 de abril de 2013 por medio de la resolución 23991. En contra de la misma se interpuso recurso de reposición el día 17 de Junio de 2013, el cuál actualmente se encuentra en trámite.

La solicitud de división sobre la cual versa en presente recurso, fue presentada el día 18 de marzo de 2013, fecha que como puede observarse es incluso anterior a la fecha en la cual la solicitud inicial fue denegada. Cabe recordar que tal y como se indicó anteriormente, incluso si la misma hubiese sido presentada posterior a esta fecha, encontrándose en trámite recurso de reposición contra la negativa de la solicitud inicial, al no haberse agotado la vía gubernativa habría sido procedente, incluso hasta ese momento, la presentación de una solicitud de división.

El requisito de la oportunidad en la presentación de la solicitud divisional se cumplió entonces en el presente caso, por haberse realizado dicha presentación en un momento en el cual la solicitud inicial aún se encontraba en trámite.

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 comoquiera que la solicitud fraccionaria contiene la misma materia de la solicitud inicial (capítulo reivindicatorio radicado bajo el N° 10-019964-00004-0000 con fecha 4 de Noviembre de 2010), en consecuencia carece de objeto un nuevo estudio de patentabilidad". (Subraya fuera de texto).

Así entonces es claro que la objeción formulada a la divisional estuvo sustentada en la identidad de materia y no ampliación de la misma frente a la solicitud inicial.

Respetuosamente, nos permitimos indicar a continuación el significado dado por el RAE a las palabras identidad y ampliación, con el fin de demostrar que no solamente no son sinónimas sino que su significado puede ser inclusive antagónico:

Identidad:- *"Cualidad de idéntico".* (Idéntico:- *"Que es lo mismo que otra con que se compara"*).

Ampliación.- *"Acción y efecto de ampliar".* (Ampliar:- *"Extender, dilatar"*)

En consecuencia, son conceptos diferentes y claramente determinables, de tal manera que no admiten interpretación alguna por parte de la Administración.

Lo anterior significa que limitada como esta la competencia de la Administración a aquello que le esta 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.

5.1.2.3. Que se allegue los documentos necesarios para formar su expediente

Cabe recordar que el día 18 de marzo 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° 13-0025001, acreditando el pago de una suma total de CUATROSCIENTOS 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 esta 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 orbita 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. 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 18 de marzo 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 representado, 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 representado.

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° 38466 del 27 de Junio de 2013, en cuando resuelve rechazar la división de la solicitud de patente de invención N° 10.019.964, y en consecuencia que se acepte la misma, se le otorgue numero de expediente y se le de tramite.

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:

TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED.

1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku,
Osaka-shi,
Osaka,
Japón

IX. NOTIFICACIONES

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogados 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

COLO-14656-0841-108-7
MMS\SGD\ID-248851\WPC14656
No. M-2013-248851\MMS