

Cra. 7 # 74 - 64
Oficina 506
P.O. Box 21848
Bogotá, D.C.
Colombia

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

Tel: (571) 3132408 - 3132423
3132410 - 3131759
Fax: (571) 3131647 - 3132367
E-mail: mail@rubiolawyers.com
Web: www.rubiolawyers.com

Doctor

PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-052825- -00005-0000

Fecha: 2013-11-27 14:41:14 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 9

Ref:	Expediente No.	13-052825
	Patente de Invención:	"COMPUESTOS PEPTIDICOS EPOXIDO COMO INHIBIDORES DE PROTEOSOMA"
	Solicitud Internacional:	PCT/US2007/014427
	Titular:	ONYX THERAPEUTICS, INC.

RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN NO. 60358 DE 17 DE OCTUBRE DE 2013, NOTIFICADA POR FIJACION EN LISTA DE 22 DE OCTUBRE DE 2013, DESFIJADA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013.

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, D.C., con la Oficina 506 de la Carrera 7 No. 74-64 de ésta ciudad, Abogado en Ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 50.007 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en carácter de apoderado de la sociedad **ONYX THERAPEUTICS, INC.**, anterior titular **PROTEOLIX, INC.**, cuya solicitud de cambio de nombre fue inscrito ante ese Despacho, domiciliada en 249 E. Grand Avenue, San Francisco, California 94080, Estados Unidos de América; reconocido por su despacho y encontrándome dentro de la debida oportunidad procesal, por medio del presente escrito interpongo **RECURSO DE REPOSICIÓN** contra la Resolución No. 60358 de 17 de octubre de 2013, notificada por fijación en lista el 22 de octubre de 2013, desfijada el 22 de noviembre de 2013; con el propósito que sea revocada y en su lugar proferir otra, en que se **OTORGUE** el privilegio de la Patente de Invención denominada: **"COMPUESTOS PEPTIDICOS EPOXIDO COMO INHIBIDORES DE PROTEOSOMA"**, conforme a lo siguiente:

1. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD.

Base de la Negativa

- 1.1. Mediante la Resolución objeto del presente recurso, se deniega el privilegio de patente de invención denominada: **“COMPUESTOS PEPTIDICOS EPOXIDO COMO INHIBIDORES DE PROTEOSOMA”** solicitado por mí representada la sociedad **ONYX THERAPEUTICS, INC.**, al considerar que no cumple con los requisitos dispuestos en la legislación comunitaria vigente.
- 1.2. Lo anterior, debido a que el acto administrativo en mención, en su artículo quinto señala que la divisional de solicitud se presentó por fuera de la oportunidad legalmente prevista, comoquiera que el trámite administrativo se extendió hasta el 26 de septiembre de 2012, fecha de expedición del acto administrativo de concesión, y hasta el 8 de marzo de 2013, fecha de expedición del acto administrativo de concesión de la divisional 08-135292A.
- 1.3. La División de Nuevas Creaciones decidió rechazar la división de solicitud propuesta, teniendo en cuenta que es contraria a la normativa aplicable.
- 1.4. Discrepamos totalmente de la decisión emitida por esa entidad, y no estamos de acuerdo pues la negativa decretada no se ajusta a la realidad, ni mucho menos está acorde con las disposiciones vigentes y con la práctica de esa entidad:
 - a) Mediante Resolución No.56055 de 26 de septiembre de 2012, esa dependencia concedió parcialmente la solicitud No.08-135292. Resolución que fue notificada el 2 de octubre de 2012,

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS - LAWYERS

www.rubiolawyers.com

Solicitud No. 13-052825

desfijada el 2 de noviembre de 2012, quedando en firme el 13 de noviembre de 2012.

- b) Mediante Resolución No. 9089 de 8 de marzo de 2013, fue concedida la solicitud divisional tramitada bajo el expediente 08-135292A. Resolución que fue notificada el 12 de marzo de 2013, desfijada el 12 de abril de 2013. La fecha límite para presentar los recursos de ley venció el 19 de abril de 2013, fecha en la cual la resolución quedaría en firme.
- c) Dentro del término legal, es decir, antes que la Resolución No.9089 quedara en firme, el 18 de marzo de 2013, mi poderdante por intermedio del suscrito presento una solicitud divisional que contenía materia novedosa y con nivel inventivo y que se refería a materia patentable de acuerdo a la Decisión 486, conforme lo establece el Artículo 36 señala que “el solicitante podrá en cualquier momento dentro del proceso dividir la solicitud en uno o dos solicitud divisionales...”

Con la decisión contenida en la resolución que estamos impugnando se transgredió, entre otros la Decisión 486 y el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.

Esa entidad no profirió concepto en cuanto a que la solicitud no cumplía con alguno de los requisitos establecidos en la decisión y omitió dar la oportunidad establecida por la Decisión 486 pretermitiendo la oportunidad que la Ley le otorga a mi representada para aclarar y profundizar, respecto a la invención solicitada o para solicitar o para presentar aclaraciones o enmiendas.

Como consecuencia de la actuación de la División de Patentes, se ha violado el derecho del debido proceso y de defensa consagrado en el

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS - LAWYERS

www.rubiolawyers.com

Solicitud No. 13-052825

artículo 29 de la Constitución Política Colombiana, el cual tiene como columna vertebral asegurar el resultado justo y equitativo dentro de un proceso, dando la oportunidad de deliberar, controvertir y defenderse.

Si no media una acción oficial o requerimiento previo, a la negativa de la patente, como ejerce mi representada el derecho de defensa otorgado por nuestra Carta Magna?

Estamos frente a un derecho irrenunciable que debe ser otorgado por las autoridades administrativas dentro de todas las actuaciones inherentes a los procesos, en este caso aplicable al trámite de Patente de Invención.

Supuestamente la posibilidad de presentar el recurso de Apelación está otorgando el derecho de defensa, lo cual no es cierto pues este derecho de defensa se torna sumamente limitado, pues ya no se puede recuperar el derecho cercenado con la decisión y entrar a aclarar y precisar el alcance de la invención o si es el caso para mejor entendimiento presentar una modificación al capítulo reivindicatorio, por lo tanto la decisión recurrida debe ser revocada como respetuosamente lo solicito.

El derecho de defensa es una facultad otorgada a quienes intervienen en las actuaciones administrativas, para ejercitar dentro de las mismas, las acciones y excepciones que respectivamente puedan corresponder, como actores, en nuestro caso de una solicitud de patente de invención. Al negar de plano la solicitud divisional, del privilegio de invención **“COMPUESTOS PEPTIDICOS EPOXIDO COMO INHIBIDORES DE PROTEOSOMA”**, solicitada por mí representada la sociedad **ONYX THERAPEUTICS, INC.**, ese Despacho ha omitido el termino y la oportunidad de entrar a deliberar dentro de los plazos establecidos en la Decisión 486, los

planteamientos que hubieran dado oportunidad para demostrar la importancia de las reivindicaciones, permitiendo subsanar y eliminar materia afectada o no aceptada conforme lo establece nuestra legislación. Dicha oportunidad fue negada mediante un procedimiento ilegal, que no dio oportunidad a la defensa.

Revisando las normas que regulan el capítulo de Patentes de la citada Decisión 486 encontramos que en ninguna se establece la posibilidad de proferir una decisión que simplemente niegue la patente sin darle oportunidad al solicitante de replicar la negativa, como ha ocurrido en el caso que nos ocupa, y esto es apenas obvio porque se estaría violando el principio de defensa consagrado en nuestra Constitución Nacional y que debe ser reproducido en todas las normas que regulan las relaciones de los administrados con la administración.

1.5. Artículo 36 de la Decisión 486

Conforme lo establece el artículo 36 de la D486, el solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarios, pero ninguna podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Teniendo en cuenta lo anterior, el solicitante ha presentado ante su Despacho una solicitud divisional, sin que la misma implique una ampliación de la materia, por el contrario dicha modificación de la solicitud concreta el invento y el alcance de las reivindicaciones no protegidas con las solicitudes iniciales.

Al respecto debemos advertir que “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la divisional consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitudes originales. A Contrario sensu, la divisional de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones,

sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”.

Que, sin embargo, la Administración olvidó que el límite temporal señalado en el mencionado artículo 36 para presentar solicitudes divisionales, esto es, en cualquier momento del trámite; que por lo anterior, la antagónica interpretación efectuada por la entidad respecto de la misma proposición jurídica, la llevó a resolver en forma totalmente opuesta y contradictoria, lo cual atenta contra la seguridad jurídica y el derecho a que sus asuntos sean decididos de manera idéntica, cuando se trata de aplicar una misma proposición jurídica.

- Que se violó el artículo 59 del C.C.A. por falta de aplicación, toda vez que ordena a la autoridad que resuelva todas las cuestiones planteadas con ocasión del recurso, y la Administración en el presente caso se abstuvo de aceptar y dar trámite a las solicitud divisional presentada antes que quedara en firme la resolución 9089, sin tener en cuenta que además la solicitud o invención no es nueva, sino es la misma solicitud o invención pero fraccionada para su estudio por parte de la Administración; que estas solicitudes: la inicial y las divisionales, tienen un mismo punto de partida que es la materia objeto de invención pero comprenden trámites administrativos diferentes y por lo tanto no resulta ajustado a derecho rechazar solicitudes divisionales, más aún por cuanto el único requisito exigido en el mencionado artículo 36 para su aceptación, y sobre el cual la Administración guardó absoluto silencio, es precisamente el que no impliquen una ampliación de la materia inicialmente reivindicada.

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS - LAWYERS

www.rubiolawyers.com

Solicitud No. 13-052825

Que aún en el caso de que la presentación de una solicitud divisional en el recurso fuera nueva, la Administración estaba obligada a evaluar su procedencia en los términos del artículo 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y que además la decisión no fue motivada.

Por tanto, respetuosamente solicitamos a su Despacho admitir y estudiar la división propuestas mediante solicitud presentada ante su Despacho el 18 de marzo de 2013, que fue presentada antes que quedase en firme la Resolución que decidiera el caso de donde se desprendió la divisional.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, consideramos que la solicitud divisional, cumple con las exigencias dispuestas en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y por tanto debe permitirse un estudio concienzudo y estricto de la materia que se pretende proteger mediante esta solicitud. Asimismo, consideramos que la decisión contenida en la resolución, motivo de la actual impugnación, resulta equivocada e injusta, se puede establecer que dicha resolución de ninguna manera considero la invención en su conjunto lo que permite concluir, que la presente solicitud cumple con lo estipulado en los Artículo 14 y 18 de la Decisión 486, y se refiere a una invención patentable a la luz de lo dispuesto por la mencionada norma comunitaria. Pues todo lo aquí demostrado nos está indicando que la presente solicitud cumple con los presupuestos señalados en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, para que sea otorgada como Patente de Privilegio de Invención.

2. PETICIONES.

a) Pretensión Principal.

De acuerdo a lo señalado en el transcurso de este recurso, solicito respetuosamente a su despacho, tener en cuenta los argumentos anteriormente propuestos y con base a ello, proceder con la concesión total o parcial de la Patente de Privilegio de Invención, **“COMPUESTOS PEPTIDICOS EPOXIDO COMO INHIBIDORES DE PROTEASA”**.

b) Pretensiones Subsidiarias.

- 1). **REVOCAR** la Resolución No. 60358 de 18 de septiembre de 2013, y en su lugar proferir otra en la que otorguen en forma total o parcial las reivindicaciones solicitadas, todo de conformidad con los documentos que hacen parte esencial del trámite.
- 2). **REVOCAR** la Resolución No. 60358 de 18 de septiembre de 2013, y en su lugar proferir otra en la que si su Despacho, no obstante la claridad de la invención, considera que es necesaria alguna precisión, se requiera a mi representada con las explicaciones pertinentes, pues reiteramos que la invención solicitada encaja dentro de las normas vigentes, por lo tanto en aras de los principios de equidad y justicia deberá ser otorgada total o parcialmente, como respetuosamente lo solicito.

3. PRUEBAS.

- 3.1. Todos y cada uno de los documentos que reposan en el expediente citado en la referencia.

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS - LAWYERS

www.rubiolawyers.com

Solicitud No. 13-052825

3.2. Resolución No. 60358 de 18 de septiembre de 2013.

3.3. La actuación surtida que reposa en las diligencias administrativas.

4.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Las disposiciones legales que invoco como fundamento para promover el presente recurso los artículos 14, 16, 18, y 34 y demás aplicables de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en las normas aplicables del Código Contencioso Administrativo, y en las demás disposiciones vigentes.

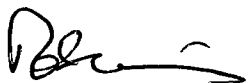
5.- OPORTUNIDAD.

La Resolución recurrida fue notificada el 22 de Octubre de 2013, por lo tanto me encuentro dentro de la debida oportunidad legal, consagrada en el Código Contencioso Administrativo.

6.- NOTIFICACIONES.

Mí representada y el suscrito recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi Oficina de Abogado, situada en la Carrera 7 No. 74-64 de Bogotá.

Atentamente,



HUMBERTO RUBIO CAMACHO

C.C. 17'192.062 de Bogotá

**T.P. 50.007 Consejo Superior
de la Judicatura**

COD. 4134