

No. 14-174874- -00005-0000

Fecha: 2015-03-10 16:55:17 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 11

Señor Superintendente
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

L7

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. **14.174.874**
Asunto : Solicitud de patente para: **"FORMULACIÓN DE ADMINISTRACIÓN COLÓNICA DE FÁRMACOS"**
Solicitante : UNIVERSITY COLLEGE LONDON
Fecha de solicitud : 13 de Noviembre de 2008

I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad **UNIVERSITY COLLEGE LONDON** solicitante de la patente de la referencia, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolución No. **1861** del 26 de Enero de 2015, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para **"FORMULACIÓN DE ADMINISTRACIÓN COLÓNICA DE FÁRMACOS"** a favor de **UNIVERSITY COLLEGE LONDON**.

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN

La Resolución No. **1861** del 26 de Enero de 2015, con fecha de publicación listado del 03 de Febrero de 2015, fecha de vencimiento del 03 de Marzo de 2015, y fecha del término legal del 10 de Marzo de 2015. En consecuencia, me encuentro dentro de la oportunidad legal.

III. LA DECISIÓN 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"

3.1.1 Rechazar la patente de invención a la creación titulada: **"FORMULACIÓN DE ADMINISTRACIÓN COLÓNICA DE FÁRMACOS"**

3.2 En la parte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:

3.2.1 "Que en este caso la división de la solicitud no precede como quiera que la solicitud fraccionaria contiene la misma materia presentada en el capítulo reivindicatorio de fecha 13 de noviembre de 2011, con radicado número 08-121249-00000-0000."

3.2.2 "Frente al trámite del capítulo reivindicatorio con radicado No. 08-121249-00000-0000 se encuentra que se decidió por este Despacho mediante resolución No. 38959 de 24 de Junio de 2014."

3.2.3 "En consecuencia, el capítulo reivindicatorio de la presente divisional, conformado por 41 reivindicaciones, carece de objeto de un nuevo estudio de patentabilidad."

3.2.4 "Que por lo anteriormente señalado resulta procedente rechazar la división de solicitud propuesta, teniendo en cuenta que es contraria a la normativa aplicable".

IV. OBJETO DEL RECURSO

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

1. Revocar la Resolución No. **1861** del 26 de Enero de 2015.
2. Conceder el privilegio de patente de invención para **"FORMULACIÓN DE ADMINISTRACIÓN COLÓNICA DE FÁRMACOS"** a favor de **UNIVERSITY COLLEGE LONDON**.

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...”
“(Subrayado 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 SESENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$464.000)M/Cte. (Resolución N° 56451 del 27 de septiembre 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 presenten 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 solicitud parental de la cual se deriva la misma se encuentre en trámite.

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.

El requisito de la oportunidad en la presentación de la solicitud divisional se cumplió entonces en el presente caso, toda vez que dicha solicitud divisional se presentó

ante su Despacho mediante escrito No. 14-174874-00000-0000 del 11 de Agosto de 2014 en respuesta a la Resolución No. 38959, emitida en la solicitud parental No. 08.121.249. De tal manera que, es claro que la solicitud divisional de la referencia fue oportunamente propuesta.

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 amplie 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 TERCERO de la resolución impugnada:

“Que en este caso la división de la solicitud no precede como quiera que la solicitud fraccionaria contiene la misma materia presentada en el capítulo reivindicatorio de fecha 13 de noviembre de 2011, con radicado número 08-121249-00000-0000. Frente al trámite del capítulo reivindicatorio con radicado No. 08-121249-00000-0000 se encuentra que se decidió por este Despacho mediante resolución No. 38959 de 24 de Junio de 2014. En consecuencia, el capítulo reivindicatorio de la presente divisional, conformado por 41 reivindicaciones, carece de objeto de un nuevo estudio de patentabilidad.”

Así entonces es claro que la objeción formulada a la divisional no estuvo sustentada en la ampliación de la materia de invención reivindicada en la misma frente a la solicitud inicial. Por lo tanto, es claro que la materia incluida en la solicitud divisional no es contraria a la normativa aplicable.

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

De otro lado, vale la pena resaltar que si bien en la solicitud parental No. 08.121.249 no se objetó la falta de unidad de invención, es claro que el solicitante puede presentar una solicitud divisional con el fin de superar una objeción formulada por falta de unidad de invención o de forma voluntaria. Lo anterior, toda vez que el artículo 36 de la Decisión 486 únicamente exige que la solicitud divisional no amplíe la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud parental inicial y por lo tanto, la objeción formulada a este respecto no es de recibo en el presente caso.

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

Cabe recordar que el día 11 de agosto de 2014, 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° 14-0077378, acreditando el pago de una suma total de CUATROSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$464.000)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 año 2013 en el que fue presentado la presente solicitud divisional. (Resolución N° 56451 de 2013 de la Superintendencia de Industria y Comercio)

Respetuosamente solicitamos al Despacho tener en cuenta que el pago de una tasa está 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 válido y dentro de la órbita de su competencia. Toda vez

6

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.

5.3. 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 11 de agosto de 2014, 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 representada, 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 representada.

5.4. Que la materia que protege es diferente de la materia contenida en la solicitud parental

De conformidad con los lineamientos del artículo 36 de la Decisión 486, que permite al solicitante en cualquier momento del trámite dividir su solicitud, sin ampliar el objeto de la invención inicialmente solicitado, me permito señalar que la materia contenida y protegida en la presente solicitud divisional es diferente de la materia contenida en la solicitud parental, es decir, la materia recitada en la solicitud divisional pendiente es diferente de aquella mantenida en la solicitud parental y en consecuencia, contrario a las afirmaciones del Examinador y la tabla incluida en la resolución pendiente, el alcance de protección de la presente solicitud es diferente de la solicitud parental. En este sentido, nos permitimos señalar que las reivindicaciones 1 y 18 pendientes, correspondientes a la formulación de fármaco de liberación retardada para liberación del agente anti-inflamatorio en el colon y al método de preparación de la misma de la solicitud parental son diferentes a las reivindicaciones 1 y 35, correspondientes a la formulación de fármaco de liberación retardada para liberación del agente anti-inflamatorio en el colon y al método de preparación de la misma. Para mostrar de manera más clara y evidente, a continuación se muestra una tabla comparativa de ambos pliegos reivindicatorios.

Reivindicaciones pendientes de la Solicitud divisional: 14.174.874	Reivindicaciones pendientes de la Solicitud parental: 08.121.249
Reivindicación 1: Una formulación de fármaco de liberación retardada, caracterizada porque comprende una partícula con un núcleo y un recubrimiento para el núcleo, el núcleo comprende un fármaco y el recubrimiento comprende una mezcla de un primer material que es susceptible al ataque por las bacterias colónicas, y un segundo material que tiene un umbral de pH aproximadamente a pH 5 o superior, en donde el primer material comprende un polisacárido seleccionado del grupo que consiste de almidón; amilosa;	Reivindicación 1: Una formulación de fármaco de liberación retardada para liberación del agente anti-inflamatorio en el colon, caracterizada porque comprende una partícula con un núcleo y un recubrimiento para el núcleo, el núcleo comprende un agente anti-inflamatorio y el recubrimiento comprende una mezcla de un primer material que es susceptible al ataque por las bacterias colónicas y un segundo material, en donde el primer material es almidón que comprende de 0.1% en peso a 75% en peso de amilosa y el



amilopectina; quitosano; sulfato de condroitina; ciclodextrina; ciclodextrina; dextrano; pullulano; carragenano; escleroglucano; quitina; curdulano y levano.	segundo material es un material polimérico entérico formador de película seleccionado de un polímero de acrilato, un polímero de celulosa y un polímero basado en polivinilo, en donde la proporción del primer material al segundo material es de 25:75 a 50:50, y en donde la liberación del fármaco es retardada hasta el colon.
Reivindicación 35: Un método para preparar una formulación de fármaco de liberación retardada de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado el método porque comprende: la formación de un núcleo que incluye un fármaco; y el recubrimiento del núcleo con una preparación de recubrimiento polimérica que comprende una mezcla de un primer material que es susceptible al ataque por bacterias colónicas y un segundo material que tiene un umbral de pH a aproximadamente pH 5 o superior, en donde el primer material comprende un polisacárido seleccionado del grupo que consiste de almidón; amilosa; amilopectina; quitosano; sulfato de condroitina; ciclodextrina; dextrano; pullulano; carragenano; escleroglucano; quitina; curdulano y levano.	Reivindicación 18: Un método para preparar una formulación de liberación retardada de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque comprende: a. la formación de un núcleo que incluye un agente anti-inflamatorio; y b. el recubrimiento del núcleo con una preparación de recubrimiento polimérica que comprende una mezcla de un primer material que es susceptible al ataque por bacterias colónicas y un segundo material, en donde el primer material es almidón que comprende de 0.1% en peso a 75% en peso de amilosa y el segundo material es un material polimérico entérico formador de película seleccionado de un polímero de acrilato, un polímero de celulosa y un polímero basado en polivinilo, y en donde la proporción del primer material al segundo material es de 25:75 a 50:50.

Adicionalmente, respetuosamente ponemos de presente que de acuerdo a la Resolución No. **88067** del 27 de Diciembre de 2013 emitida por su Despacho, en donde se resuelve un recurso de reposición con el siguiente argumento:

"En primer lugar, la solicitud divisional se acepta toda vez que no implica ampliación de materia y se encuentra soporte del pago de la tasa correspondiente. Sin embargo, es preciso recordar que si hay materia que está reivindicada tanto en la solicitud divisional como en la originalmente presentada, se requerirá la corrección del error, es decir, que se retire esa materia de una de ellas."

Dado lo anterior, la presente solicitud divisional deberá ser aceptada ya que no implica ampliación de materia, no corresponde al pliego reivindicatorio de la solicitud parental y se encuentra soporte del pago de la tasa correspondiente. Además, aunque exista materia de la presente solicitud divisional que se pueda sobrelapar con la materia de la solicitud parental original, su Despacho debe emitir un requerimiento en el cual se solicite la corrección del error retirando la materia que se sobrelapa en una de las solicitudes en lugar de emitir una resolución rechazando la divisional.

Lo anterior, de conformidad con los lineamientos de la "GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD" de su Despacho en la cual se enuncia lo siguiente:

"Debe analizar las solicitudes fraccionarias junto con la solicitud parental para identificar si después de la división se mantiene materia superpuesta. 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. Esto quiere decir que el estudio de cada una las fraccionarias deberá efectuarse de manera simultánea".

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° 1861 del 26 de Enero de 2015, en cuando resuelve rechazar la división de la solicitud de patente de invención N° 14.174.874, y en consecuencia que se acepte la misma y se le dé trámite.

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 DIRECCIÓN

El nombre y la dirección de la sociedad recurrente son los siguientes:

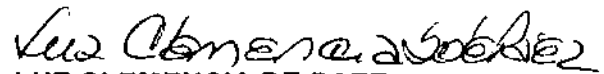
UNIVERSITY COLLEGE LONDON

Gower Street,
Londres, WC1E 6BT,
Reino Unido

IX. NOTIFICACIONES

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogada 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. No. 23.555