

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-187143- -00019-0000

Fecha: 2016-06-07 16:32:41
Tra. 11 PATENTEIYII
Act. 589 SOLICREVOCAT

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Eve: 378 FASENACIONALI
Folios: 9

os R. Olarte
in G. Moure

ander Agudelo
Carlos A. Parra
Ruan F. Acosta
ónica Guevara
drés Alvarado
Mauricio Ávila
Gina Cáceres
Isabella Herrera
Zaava Ravid
Alejandro Moure
Miguel F. Porras
Camila Vásquez
Catalina Amaya
Laura M. Escobar
Lorena Andrade
Sergio Arboleda
Catalina Jiménez
Daniela González
Maritza Sierra
Gina A. Arias
Guillermo Parra
Erika Jhiset Suárez
Liliana Galindo
Wilson J. Espindola
Juan Carlos Suárez
José Alejandro Vela
Salvatore Marcenaro
Elsa B. González
Francisco J. Tenjo
Jorge A. Calderón

Medellín

María C. Múnera
Eddie Manotas
Adrián Santamaría
Camilo A. Bernal
Daniela Lopera
Juliana A. Campuzano
Viviana A. Salamanca
Daniel R. Durango

Barranquilla

Gina De Echeona
José J. Dangond

Señores

Superintendencia de Industria y Comercio

División de Nuevas Creaciones

E. S. D.

Re.: Expediente No. 12-187.143

Solicitud de patente de invención titulada: "DERIVADOS DE 1/7H-PIRROLO[2,3-b/d]PIRIDINAS/PIRIMIDINA, COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA DE LOS MISMOS Y MÉTODOS PARA LA MODULACIÓN DE QUINASAS"

Solicitante: PLEXXIKON, INC.

Nuestra Ref.:P2012/000126

SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.782.747 de Bogotá, abogado, portador de la tarjeta profesional No. 74295 del C.S. de la J., obrando en representación de la sociedad PLEXXIKON INC en adelante referido simplemente como PLEXXIKON, me dirijo a su despacho con el fin de presentar SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA en contra de la Resolución No. 33329 de 30 de junio de 2015, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 13049 de 28 de febrero de 2014, por la cual se negó la solicitud de patente de invención de la referencia. Lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A)

I. ANTECEDENTES

1.1. El 22 de octubre de 2012, PLEXXIKON presentó la solicitud de Patente de Invención bajo el expediente No. 12-187.143, por medio del cual entró en fase nacional la solicitud internacional PCT/US2011/033192 de 20 de abril de 2011, la cual reivindica prioridad sobre la solicitud US61/326.626 de 21 de abril de 2010. El Capítulo Reivindicatorio original estaba compuesto de 36 reivindicaciones.

1.2. Mediante memorial radicado el 6 de febrero de 2013, la solicitante presentó un nuevo Capítulo Reivindicatorio Modificado conformado por 27 reivindicaciones.

1.3. El 19 de noviembre de 2013, mediante Oficio No. 21488 la SIC realizó el primer y único examen de fondo para esta solicitud, por medio del cual estudió el Capítulo Reivindicatorio Modificado presentado. Respecto de este, el Examinador determinó el arte previo relevante, y elevó objeciones en cuanto a: (i) el título de la invención; (ii) la falta de claridad y concisión de las reivindicaciones y ;(iii) nivel inventivo de la invención.

1.4. Mediante memorial radicado el 2 de abril de 2014, y estando dentro del término legal establecido, mi poderdante presentó respuesta al examen de fondo referido y presentó un nuevo Capítulo Reivindicatorio Modificado conformado por 19 reivindicaciones, acogiendo las sugerencias hechas por el Examinador.

1.5. Mediante Resolución No. 38962 de 24 de junio de 2014, la SIC denegó la solicitud de patente por una supuesta falta de nivel inventivo.

1.6. Mediante memorial radicado el 19 de agosto de 2014 ante la SIC, encontrándose dentro del término establecido para tal efecto, el Solicitante interpuso Recurso de Reposición en contra de la Resolución No. 38962 de 24 de junio 2014.

1.7. Mediante memorial de alcance radicado el 26 de junio de 2015, mi representada radicó un nuevo Capítulo Reivindicatorio Modificado conformado por **24 reivindicaciones**, con el cual reemplazó en su totalidad el Capítulo Reivindicatorio presentado el 19 de agosto de 2014.

1.8. El 30 de junio de 2015, la SIC profirió Resolución No. 33329 por medio de la cual revocó la decisión contenida en la Resolución No. 38962 de 24 de junio de 2014 y, en su lugar, concedió patente de invención sobre el capítulo reivindicatorio conformado por 19 reivindicaciones, presentado el 2 de abril de 2014 bajo el radicado No. 12-187143-00010-0000, y no sobre el último Capítulo Reivindicatorio Modificado conformado por 24 reivindicaciones presentado el 26 de junio de 2015 mediante memorial de radicado No. 12-187143-00014-0000.

II. PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA

De conformidad con el artículo 93 del C.P.A.C.A., la revocatoria directa de los actos administrativos procede de oficio o a solicitud de parte. La norma en comento menciona

supuestos de hecho que se materializan en el presente caso por cuanto el acto administrativo cuya revocatoria se solicita: (i) vulnera el derecho al debido proceso, oponiéndose de manera manifiesta a la Constitución Política y la ley; (ii) es contrario a la Decisión 486, particularmente al artículo 30, 34, 51, y al C.P.A.C.A, particularmente el artículo 3; y (iii) causa un perjuicio injustificado a mi representada en tanto la patente concedida no tomo en cuenta la totalidad de la materia reivindicada por mi representada.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

3.1. Violación del derecho al debido proceso y al derecho fundamental de petición

3.1.1. Frente al debido proceso

El artículo 29 de la Constitución Política establece lo siguiente:

“ARTICULO 29. EL debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativos.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el 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 u a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y 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.”
(Énfasis fuera del texto)

En el mismo sentido, el artículo 3 del C.P.A.C.A. establece que “[l]as actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso [...]” (Énfasis fuera del texto)

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

“En ese sentido, es posible concluir que la pluralidad de principios del debido proceso administrativo involucra los derechos de defensa y contradicción, ambos con naturaleza y estructura autónoma de derecho fundamental. En tal sentido, en sentencia T-1341 de 2001, la Corte sentenció: ‘i.) La efectividad de ese derecho en las instancias administrativas supone la posibilidad de que el administrado interesado en la decisión final que se adopte con respecto de sus derechos e intereses, pueda cuestionarla y presentar pruebas, así como controvertir las que se alleguen en su contra (CP, art. 29), pues, a juicio de la Corte, de esta forma se permite racionalizar el proceso de toma de decisiones administrativas, en tanto que <ello evidentemente constituye un límite para evitar la arbitrariedad del poder público >.’”¹ (Énfasis fuera del texto)

En el presente caso, el Despacho violó el debido proceso de mi representada por cuanto en la Resolución No. 33329 de 30 de junio de 2015, mediante la cual decidió revocar la Resolución No. 38962 de 24 de junio de 2014 (Resolución de negación), otorgó la patente de invención con base en el Capítulo Reivindicatorio presentado el 2 de abril de 2014 radicado con el número 12-187143-00010-0000 y no el Capítulo Reivindicatorio Modificado conformado por 24 reivindicaciones presentado el 26 de junio de 2015 mediante memorial de radicado No. 12-187143- -00014-0000

La violación del debido proceso se configura de manera clara por cuanto mi representada no tuvo oportunidad para recurrir la Resolución No. 33329, toda vez que esta Resolución resolvió un recurso de reposición y por lo tanto no era susceptible de recurso alguno. En este sentido, mi representada no tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el grave error cometido por el Despacho al conceder un capítulo reivindicatorio que posteriormente había sido modificado.

Cabe resaltar lo dicho por el despacho en Resolución No. 33329:

¹ Corte Constitucional. Sentencia C-034 de 2014. MP: María Victoria Calle Correa.

“TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos: Con relación al nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 19 reivindicaciones, presentado el 02 de abril de 2014 con el N° 12-187143-00010-0000, esta Oficina lo acepta para el estudio pertinente puesto que no amplía el objeto inicialmente presentado, además se canceló la tasa respectiva”².

La anterior omisión vulnera flagrantemente el derecho fundamental al debido proceso de mi representada, en la medida que la Resolución que resuelva un Recurso de Reposición, así como cualquier otro acto que profiera la administración, debe estar debidamente motivado, por cuanto una debida y completa motivación del acto administrativo es presupuesto necesario del derecho de defensa y contradicción del administrado, así como de la publicidad y transparencia del actuar de la administración.

Tal como se sostuvo previamente, el derecho al debido proceso es un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, el cual conlleva inmerso el derecho de defensa y contradicción, y el principio de publicidad, que comporta a su vez el deber de la administración de dar debida motivación a sus actos. A este respecto ha sostenido la Corte Constitucional:

*“El principio de publicidad, visto como instrumento indispensable para la realización del debido proceso, comporta, entonces, la exigencia de proferir decisiones debidamente motivadas en los aspectos de hecho y de derecho, y el deber de ponerlas en conocimiento de los distintos sujetos procesales con interés jurídico en actuar, a través de los mecanismos de comunicación instituidos en la ley. Esto, por oposición al proceder secreto u oculto de las autoridades que resulta contrario al Estado de derecho.”*³

En este sentido el debido proceso de mi representada se vulneró no solo por cuanto en dicha instancia ya no era posible interponer recurso alguno, sino también porque la administración no motivo de manera completa su decisión, pues sin explicación alguna omitió el Capítulo Reivindicatorio Modificado presentado el 26 de junio de 2015.

² Resolución No. 33329 de 30 de junio de 2015, notificada el 10 de agosto de 2015.

³ Sentencia C-980 del 1 de diciembre de 2010. MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Expediente D-8104

3.1.2. Frente al derecho fundamental de petición

El Despacho ha debido manifestarse sobre el Capítulo Reivindicatorio Modificado presentado mediante memorial de alcance del Recurso de Reposición, pues tal como se desprende de dicho memorial este hace parte integral del Recurso de Reposición presentado el 19 de agosto de 2014.

En este sentido, es importante resaltar que el recurso de reposición, así como cualquier otro tipo de recurso que interponga un administrado frente a alguna actuación de la administración que defina una situación jurídica de su interés, configura el ejercicio del derecho fundamental de petición. Este derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta Política, y desarrollado primigeniamente en el artículo 13 de la ley 1437 de 2011⁴, y luego por el artículo 1 de la ley 1755 de 2015 (ley estatutaria), consagra un deber correlativo en cabeza de las autoridades, quienes deben dar resolución **completa y de fondo** a la petición formulada.

Frente a esto ha manifestado la Corte Constitucional⁵:

*“En diversas oportunidades esta Corporación ha precisado que el derecho a interponer recursos en la vía gubernativa, constituye igualmente una **manifestación del derecho de petición**. Así, en sentencia T-033 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), la Corte sostuvo que: “Cuando se interpone un recurso con la finalidad de agotar la vía gubernativa, la Administración se convierte en sujeto pasivo del ejercicio derecho de petición, **quedando obligada a dar respuesta oportuna, clara y de fondo a la solicitud formulada**”(Negrillas fuera del texto)*

La Corte Constitucional así mismo ha manifestado⁶:

*“La jurisprudencia constitucional ha establecido que la respuesta a un derecho de petición debe tener las siguientes características: (i) debe ser oportuna, (ii) debe resolverse de fondo, en forma clara y precisa lo solicitado, lo cual supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de la solicitud de manera completa, sin evasivas **respecto a todos y cada uno de los asuntos planteados**, y (iii) **debe ser puesta en conocimiento del peticionario**. En*

⁴ Sentencia T-306 del 10 de abril de 2003. MP Rodrigo Escobar Gil. Expediente T-676794.

⁵ Sentencia T-306 del 10 de abril de 2003. MP Rodrigo Escobar Gil. Expediente T-676794.

consecuencia, si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.”(Negrillas y subrayas fuera del texto)

Por lo anterior, se tiene que la Resolución cuya revocatoria se solicita vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y de petición de mi representada, en la medida que no resuelve de manera completa a cada una de las situaciones surgidas del Recurso de Reposición, particularmente no se pronunció sobre el último Capítulo Reivindicatorio Modificado presentado el 26 de junio de 2015.

3.2. El Despacho violó el Régimen Andino de Propiedad Industrial Decisión 486/2000.

El Despacho violó la Decisión Andina 486 de 2000, régimen vigente de propiedad industria en nuestro país, puesto que no respetó el derecho de mi representada de modificar la solicitud en cualquier momento del trámite, derecho consagrado en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000. Esta disposición establece:

“Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material”.
(Énfasis fuera del texto)

La violación de esta disposición se evidencia de forma clara en la Resolución cuya nulidad se solicita, puesto que tal como se puede observar del aparte citado al final del numeral 3.1 de este escrito, el Despacho aceptó el Capítulo Reivindicatorio Modificado conformado por 19 reivindicaciones presentado el 2 de abril de 2014, pero **NO** se pronunció sobre el Capítulo Reivindicatorio Modificado conformado por 24 reivindicaciones, el cual fue presentado el 26 de junio de 2015.

Si el Despacho consideraba que existía alguna razón por la cual dicho Capítulo Reivindicatorio Modificado no debía ser aceptado, debía manifestarlo de manera expresa y motivada, manifestación de la cual debía correr traslado a mi representada por medio de un oficio frente al cual se pudiera manifestar. Sin embargo, la SIC no aceptó el Capítulo Reivindicatorio

Modificado y ni siquiera se pronunció sobre este, prescindiendo de forma injustificada del derecho consagrado en el citado artículo 34.

3.3. El Despacho causó un agravio injustificado a PLEXXIKON

Por medio de la Resolución No. 33329 de 30 de junio de 2015, cuya revocatoria se solicita, el Despacho causó un agravio injustificado a mi poderdante, toda vez que sin sustento alguno decidió conceder la patente sobre un Capítulo Reivindicatorio que no contenía de manera completa el objeto sobre el cual PLEXXIKON pretendía obtener derechos.

Es importante resaltar que en materia de patentes el alcance del derecho conferido está definido por la materia reivindicada, siendo el capítulo reivindicatorio entonces el que refleje la verdadera intención del solicitante sobre la materia que desea proteger. En este sentido traigo a colación la normativa andina. A saber:

Decisión 486/2000.

“Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

(...) “(Énfasis fuera del texto)

“Artículo 51.- El alcance de la protección conferida por la patente estará determinada por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas.”

(Énfasis fuera del texto)

En este orden de ideas, la SIC ha debido estudiar y pronunciarse sobre el Capítulo Reivindicatorio Modificado presentado el 26 de junio de 2015, pues este Capítulo Reivindicatorio conformado por 24 reivindicaciones es sustancialmente diferente del presentado junto con el Recurso de Reposición y, como tal, refleja la materia sobre la cual mi representada buscaba reclamar derechos. No obstante, el Despacho no concedió, ni estudió dicho Capítulo Reivindicatorio compuesto por 24 reivindicaciones y causó un agravio injustificado a mi poderdante, pues tal como se ha reiterado a lo largo de este escrito, en tal punto del proceso administrativo ya no era posible recurrir la decisión.

IV. PETICIÓN

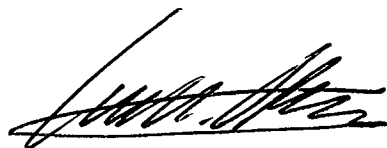
En virtud de lo expuesto, solicito respetuosamente:

Se revoque la Resolución No. 33329 de 30 de junio de 2015, y en su lugar se conceda la patente sobre el último capítulo reivindicatorio de 24 reivindicaciones, por cumplir con los requisitos de patentabilidad.

V. NOTIFICACIONES

Plexxikon y el suscrito recibiremos notificaciones en mi oficina ubicada en la Carrera 5 No. 34-03 Bogotá D.C., Colombia.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C. C. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74295 del C.S.J.