



No. 14-026502- -00004-0000

Fecha: 2014-07-10 16:36:36 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 12

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

No. 14-026502- -00004-0000

Fecha: 2014-07-10 16:36:36 Dep. 2000 DES.PROPIEDA
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 422 APELARECUR Folios: 12

Trámite : 011

Evento : 378

Actuación : 412

Referencia : Expediente No. **14.026.502**
Asunto : Solicitud de patente para:
"COMPOSICIONES DE ENZIMA DIGESTIVA ESTABLE"
Solicitante : **APTALIS PHARMA LIMITED**
Fecha de solicitud : 18 de septiembre de 2009

I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad **APTALIS PHARMA LIMITED** solicitante de la patente de la referencia, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolución No. **33021** del 26 de mayo de 2014, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada y en consecuencia se realice el estudio de patentabilidad correspondiente y se conceda el privilegio de patente de invención para **"COMPOSICIONES DE ENZIMA DIGESTIVA ESTABLE"** a favor de **APTALIS PHARMA LIMITED**.

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN

La Resolución No. **33021** del 26 de mayo de 2014, me fue notificada oficialmente por Listado Único del 3 de junio de 2014 y fecha de vencimiento del 3 julio de 2014, por lo que el término legal para interponer el recurso en su contra expira el 10 de julio de 2014. En consecuencia, me encuentro dentro de la oportunidad legal para el efecto.

"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 852 - Tel: (57-4) 520 4760 / (57-4) 326 0789 / (57) 317 365 8663 / (57) 318 532 2365- COLOMBIA

III. LA DECISIÓN RECURRIDA

- 3.1 Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió:
 - 3.1.1 “ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar la división de solicitud propuesta en relación con la solicitud número 14-026502-00000-0000 por las razones expuestas en la parte considerativa”
- 3.2 Para tomar la decisión anterior, se hace referencia en la parte motiva de la providencia a los siguientes fundamentos principales:
 - 3.2.1 “Que mediante escrito radicado el 7 de febrero de 2014, con número 14-026502-00000-0000, la sociedad APTALIS PHARMA LIMITED., presentó división de la solicitud originalmente presentada, referenciada con número 09-101677”
 - 3.2.2 “Que en este caso la división de la solicitud no procede comoquiera que la solicitud fraccionaria contiene la misma materia presentada en el capítulo reivindicatorio de fecha 5 de agosto de 2013, con radicado número 09-101677-00010-0000.”
 - 3.2.3 “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:

- 4.1. **Revocar en su totalidad** la Resolución No. 33021 del 26 de mayo de 2014, en cuanto rechaza la solicitud divisional No. **14.026.502**;
- 4.2. **Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones** para que se practique el examen de patentabilidad con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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 Afirma el examinador que "la división de la solicitud no procede como quiera que la solicitud fraccionaria contiene la misma materia presentada en el capítulo reivindicatorio de fecha 5 de agosto de 2013, con radicado número 09-101677-00010-0000".

Una lectura de los dos capítulos reivindicatorios (el de la presente solicitud objeto del recurso y el del radicado 09-101677-00010-0000) indican que son dos capítulos reivindicatorios muy diferentes en su contenido. Si bien deben tener cosas en común (evidentemente pues tienen el mismo origen), el contenido difiere notablemente.

Solicito a ese Despacho tener en cuenta que la parte característica de la reivindicación principal de la presente solicitud se refiere a:

"Una composición que comprende una pluralidad de partículas recubiertas, donde cada dicha partícula comprende un núcleo recubierto con un recubrimiento entérico, en donde el núcleo comprende pancrelipasa y el recubrimiento entérico comprende al menos un polímero entérico y 4-10% en peso de al menos un agente alcalinizante, seleccionado del grupo que consiste de: dióxido de sílica, sales de sodio, sales de calcio, sales de magnesio, sales de aluminio, hidróxido de aluminio, hidróxidos de calcio, hidróxidos de magnesio y mezclas de los mismos."

Por su parte la reivindicación principal del capítulo presentado con el radicado 09-101677-00010-0000 indica en su parte característica que:

"Una composición que comprende una pluralidad de partículas recubiertas, cada dicha partícula comprende un núcleo recubierto con un recubrimiento entérico, en donde el núcleo comprende pancrelipasa y las partículas recubiertas exhiben una pérdida de actividad de enzima pancrelipasa de no más de aproximadamente 25%

después de seis meses de prueba de estabilidad acelerada, y el recubrimiento entérico comprende al menos un polímero entérico y 4-10% en peso de al menos un agente alcalinizante, basado en el peso total de la composición."

Es importante tener en cuenta que la reivindicación principal de la presente solicitud es muy diferente a la reivindicación principal del radicado 09-101677-00010-0000, ya que posee limitaciones y elementos diferentes, lo que la hace más restringida.

De la misma forma, por favor noten que la parte característica de la reivindicación independiente 30 de la presente solicitud se refiere a:

"Un método para preparar una composición de pancrelipasa que comprende: recubrir las partículas de pancrelipasa en una atmósfera que tiene un contenido de humedad de 3.6 g de agua por m³, o menos, con un recubrimiento que comprende un polímero entérico y al menos un agente alcalinizante material orgánico, formando por lo tanto una pluralidad de partículas de liberación retardada, en donde el agente alcalinizante es seleccionado del grupo que consiste de dióxido de silicona, sales de sodio, sales de calcio, sales de magnesio, sales de aluminio, hidróxidos de aluminio, hidróxidos de calcio, hidróxidos de magnesio y mezcla de los mismos."

Por su parte la reivindicación independiente 30 del capítulo presentado con el radicado 09-101677-00010-0000 indica en su parte característica que:

"Un método para preparar una composición de pancrelipasa que comprende: recubrir las partículas de pancrelipasa en una atmósfera que tiene un contenido de humedad de aproximadamente 3.6 g de agua por m³ o menos, con un recubrimiento que comprende un polímero entérico y por lo menos un material orgánico, formando por lo tanto una pluralidad de partículas de liberación retardada."

Como se puede observar, la reivindicación 30 de la presente solicitud indica el agente alcalinizante seleccionado del grupo que consiste de dióxido de silicona, sales de sodio, sales de calcio, sales de magnesio, sales de aluminio, hidróxidos de aluminio, hidróxidos de calcio, hidróxidos de magnesio y mezcla de los mismos, elementos adicionales que hacen que esta invención sea diferente a la pretendida bajo el radicado 09-101677-00010-0000.

CAVELIER

ABOGADOS

Otro ejemplo que demuestra la equivocación del Examinador en la Resolución acá recurrida, radica en el número de reivindicaciones presentadas en cada uno de los expedientes, el de la solicitud parental comprende 35 reivindicaciones y el de la presente solicitud divisional comprende 32 reivindicaciones.

Aunque el objeto de protección de las solicitudes parental y divisional se encuentran relacionados, lo cual resulta evidente por cuanto proceden de la misma materia originalmente presentada, las diferencias que presentan hacen que el objeto de invención de cada una de las solicitudes sea igualmente diferente. Entre las diferencias evidentes, aparte de las mencionadas anteriormente, se encuentran (1) que las reivindicaciones de la solicitud parental están restringidas a un grupo particular de agente alcalinizante y (2) que las reivindicaciones de la solicitud parental han sido posteriormente modificadas para especificar que el agente alcalinizante es talco. En consecuencia, la protección de la solicitud divisional resulta diferente de la solicitud parental, por lo que el Examinador se equivoca al no realizar el estudio de patentabilidad de la presente solicitud divisional.

Lo anterior permite concluir que **el examinador no leyó detenidamente** el capítulo correspondiente a la presente solicitud, **ni lo comparó técnicamente** con el radicado 09-101677-00010-00000000 **y asumió** que por tratarse de una divisional revelaba la misma materia, cuando en realidad no era así.

Por consiguiente, también es claro que la Resolución No. 33021 de 2014 **no está sustentada en hechos reales** ya que carece de un análisis detallado de la solicitud y por ende las conclusiones son equivocadas. Por favor noten que la Resolución No. 33021 solamente se limita a indicar que "la división de la solicitud no procede comoquiera que la solicitud fraccionaria contiene la misma materia presentada en el capítulo reivindicatorio de fecha 5 de agosto de 2013, con radicado número 09-101677-00010-0000" y no existe ninguna comparación de la materia ni un silogismo claramente definido y lógico que permita llegar a dicha conclusión.

Por lo anterior, es claro que el Examinador se equivoca al concluir y negar a mi apoderada un derecho que claramente le otorga la ley, sin una demostración lógica, sin un sustento y en contravía de la legislación y jurisprudencia vigente.

5.2 Requisitos para solicitar la división de una solicitud de Patente:

Adicional a lo anterior, es preciso tener en cuenta que el artículo 36 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, permite al solicitante dividir su solicitud en cualquier momento del trámite, como se establece a continuación:

“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 cuatrocientos sesenta y cuatro mil pesos (\$464.000,00) más el valor de la tasa por concepto de reivindicaciones adicionales, como de hecho ocurrió en el presente caso.

Teniendo en cuenta lo anterior, mi representada cumplió con cada uno de los requisitos exigidos para presentar una división de su solicitud y que ésta en consecuencia fuera aceptada y estudiada por ese Despacho, esto es: (1) presentación de una división durante el trámite de la solicitud; (2) que la materia que se intenta proteger no amplíe la materia de la solicitud inicial; (3) que se presenten los documentos necesarios para formar el expediente; y (4) que se paguen las tasas oficiales correspondientes.

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 ese Despacho y se efectuara el estudio de patentabilidad correspondiente:

5.2.1 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 o denegando la patente.

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 escritos números 09-101677-00014-0000, 09-101677-00015-0000 y 14-026502-00000-0000 del 7 de febrero de 2014 en respuesta a la Resolución No. 88051 del 27 de diciembre de 2013 proferida en el trámite de la solicitud parental No. 09.101.677. De tal manera que, es claro que la solicitud divisional de la referencia fue oportunamente propuesta.

5.2.2 Que la materia que protege no amplíe la materia de la solicitud inicial: Este requisito es fácilmente verificable, sólo con la transcripción del considerando cuarto de la Resolución acá recurrida, en el cual se señala que “en este caso la división de la solicitud no procede comoquiera que la solicitud fraccionaria contiene la misma materia presentada en el capítulo reivindicatorio de fecha 5 de agosto de 2013, con radicado número 09-101677-00010-0000”.

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 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.

5.2.3 Que se allegue los documentos necesarios para formar su expediente: Cabe recordar que el día 7 de febrero 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 apoderada.

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.

5.2.4 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 7 de febrero de 2014 se presentó junto con el Formulario de Conversión, División y fusión los recibos de pago números 14-0014782 por \$464.000,00 por concepto de presentación de solicitud divisional y 14-0014778 por \$682.000,00 por concepto de 22 reivindicaciones adicionales a la décima, que corresponden a las tasas fijadas por esa Superintendencia de acuerdo con la Resolución No. 56451 del 27 de septiembre de 2013.

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 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.

5.2.5. Todo lo anterior permite concluir que de acuerdo con 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. Por lo anterior, resulta evidente la violación de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que regulan las actuaciones surtidas ante las autoridades administrativas, y cuya aplicación resulta procedente en virtud no solo de la naturaleza de la Superintendencia de Industria y Comercio, sino por remisión del artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Dentro de los principios orientadores de las actuaciones administrativas, se contemplan en el mencionado Código, siendo también principios constitucionales, los de economía, celeridad, eficacia e imparcialidad; en virtud de estos principios, se obliga a la administración a tomar decisiones expeditas y eficaces que garanticen la debida protección de los derechos de los administrados, removiendo obstáculos de oficio, y no exigiendo más que los documentos estrictamente necesarios para tomar sus decisiones.

Lo anterior encuentra fundamento legal en el artículo 3°, numeral 11 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que consagra el principio anteriormente mencionado, el de eficacia, como orientador de las actuaciones administrativas, conforme al cual: **“...las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa”.**

Los anteriores principios son aplicables al presente caso en concordancia con el principio constitucional consagrado en el artículo 228, que establece *“Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial”*, por lo que la administración deberá remover obstáculos formales, dando aplicación al derecho sustancial de los administrados.

Con la decisión adoptada mediante la Resolución No. 33021 del 2014, ese Despacho se aparta de este principio constitucional y los demás consagrados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, normas cuya obligatoriedad se origina en la Constitución misma, reiterando el carácter ilegal de la providencia en cuestión, pues resulta injustificado rechazar la división propuesta, sin efectuar el correspondiente examen de patentabilidad, sobre todo cuanto ésta ha cumplido con las exigencias legales correspondientes.

Adicionalmente el artículo 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece la obligación de la administración al momento de proferir una decisión, esto es, **“Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión, que será motivada. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de la actuación por el peticionario y por los terceros reconocidos.”**

Si ese Despacho hubiera efectuado una revisión cuidadosa y exhaustiva de la materia que se intenta proteger por la solicitud parental No. 09.101.677 y la solicitud divisional No. 14.026.502, simplemente la decisión tomada en la Resolución No. 33021 del 26 de mayo de 2014 no habría sido originada.

Así, de haberse cumplido a cabalidad con estos principios y disposiciones, el Despacho habría podido concluir que la solicitud divisional de la referencia cumple con los requisitos legales y en consecuencia hubiera efectuado el correspondiente estudio de patentabilidad, para con base en él determinar sobre la concesión o negación del privilegio de patente.

Adicionalmente, es inminente la violación del artículo 29 de la Constitución Política, el cual establece que *“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”*. En este sentido, al rechazarse de plano la solicitud divisional

radicada el 7 de febrero 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, que no le ha sido reconocido a mi representada en el presente expediente.

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 No. 33021 del 26 de mayo de 2014, en cuando resuelve rechazar la división de la solicitud de patente de invención No. 14.026.502;

6.2. Que se envíe el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones para que se practique el correspondiente examen de patentabilidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina;

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:

APTALIS PHARMA LIMITED

The Yard House, Killruddery Estate,
Southern Cross Road,
Bray, Co. Wicklow, Irlanda

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 4°, 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-19486-0841-001-1

 DVVDVVID-268327WPC19486

No. M-2014-268327\DVV