

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2017/0004538

Solicitud de Patente de Invención Titulada: “DERIVADOS CÍCLICOS DE (N-SULFONIL) PIRIDIN-3-CARBOXAMIDA, COMO MODULADORES DEL REGULADOR DE LA CONDUCTANCIA TRANSMEMBRANA DE LA FIBROSIS QUÍSTICA (CFTR) Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN”

Solicitante: VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED

Nuestra Ref.: P2017/000069

RECURSO DE REPOSICIÓN

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de la firma y, obrando en representación de la sociedad **VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED** (en adelante referida simplemente como VERTEX), de conformidad con el poder a mi conferido, me dirijo a su Despacho en virtud del artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante C.P.A.C.A.), con el fin de interponer **RECURSO DE REPOSICIÓN** en contra de la Resolución No. 37665 notificada por fijación en lista, desfijado el 27 de septiembre de 2019, por medio de la cual se otorgó la patente de invención identificada bajo el expediente No. NC2017/0004538, la cual tiene por título “DERIVADOS CÍCLICOS DE (N – SULFONIL) PIRIDIN – 3 – CARBOXAMIDA, COMO MODULADORES DEL REGULADOR DE LA CONDUCTANCIA TRANSMEMBRANA DE LA FIBROSIS QUÍSTICA (CFTR) Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN”, con la finalidad de que se revoque

parcialmente y se otorgue la patente sobre el capítulo reivindicatorio aportado con este documento.

I. ANTECEDENTES

1.1. El 5 de mayo de 2017, VERTEX presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante simplemente referida como SIC), la solicitud de Patente de Invención titulada “MODULADORES DEL REGULADOR DE LA CONDUCTANCIA TRANSMEMBRANA DE LA FIBROSIS QUÍSTICA”, bajo el expediente No. NC2017/0004538.

1.2. El 6 de noviembre de 2018 la SIC notificó el Oficio No. 13104, emitiendo el examen de fondo del artículo 45 de la Decisión 486.

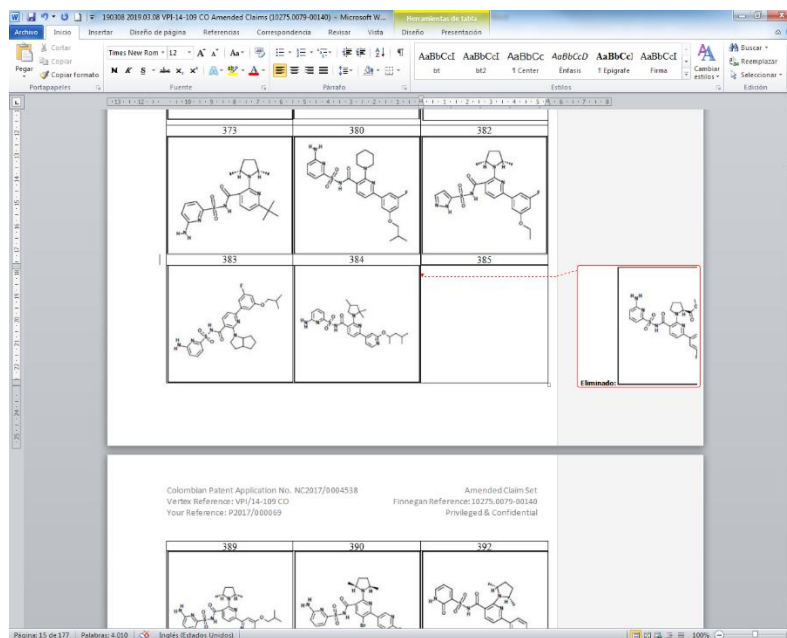
1.3. El 8 de marzo de 2019, mí representada envió instrucciones para que se agregara una tabla en el capítulo reivindicatorio modificado. Esta tabla ya se había aportado anteriormente en el Capítulo Descriptivo radicado con la solicitud de la patente.

1.4. El 18 de marzo de 2019, dentro del término legal de prórroga correspondiente, se dio respuesta al Oficio No. 13104, por medio de la cual se aportó un nuevo Capítulo reivindicatorio modificado, que reemplazaba en su totalidad el Capítulo Reivindicatorio presentado con la respuesta al requerimiento de forma del 27 de octubre de 2017.

1.5. Mediante Resolución No. 37665 del 20 de agosto de 2019, la SIC concedió la patente de invención titulada “DERIVADOS CÍCLICOS DE (N – SULFONIL) PIRIDIN – 3 – CARBOXAMIDA, COMO MODULADORES DEL REGULADOR DE LA CONDUCTANCIA TRANSMEMBRANA DE LA FIBROSIS QUÍSTICA (CFTR) Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN” que reconoce las

reivindicaciones 1 a 28 incluidas en el capítulo reivindicatorio modificado el radicado del 18 de marzo de 2019.

1.6. No obstante lo anterior, una vez verificada la Resolución que concede la patente de la referencia así como el Capítulo Reivindicatorio Modificado, se constató que **por un error inadvertido**, al momento de dar respuesta al examen de fondo, se aportó un documento que contenía fallas técnicas en la Reivindicación 24. Particularmente, el documento no permitía visualizar siete (7) estructuras que corresponden a siete (7) compuestos (385, 1381, 2570, 2571, 2572, 2573 y 2574), que se encuentran contenidos en la tabla aportada en el Capítulo Reivindicatorio mencionado, como se puede evidenciar por ejemplo en la siguiente imagen:

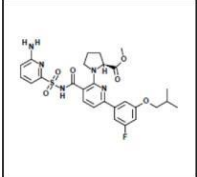
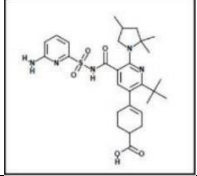
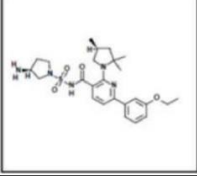
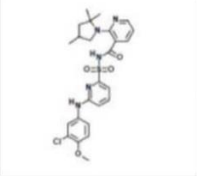


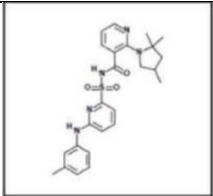
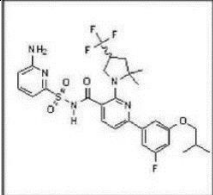
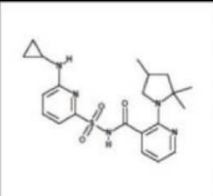
1.7. Sobre lo anterior, vale la pena resaltar que la SIC falló en detectar las fallas técnicas en la Reivindicación 24, toda vez que la tabla claramente enunciaba el número de los compuestos faltantes, pero debido a un error no era posible visualizar las estructuras que correspondía a los mismos.

II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

3.1. Sobre el error inadvertido

Tal y como se manifestó en el acápite de antecedentes, el 18 de marzo de 2019, a pesar de haber cumplido con la presentación de la respuesta al requerimiento dentro del plazo legal de prórroga correspondiente, debido a un error involuntario, ajeno a la voluntad del solicitante, se adjuntó una respuesta que contenía fallas en el documento con respecto a la tabla contenida en la Reivindicación 24, específicamente, sobre la visualización de las estructuras de los siguientes 7 compuestos que efectivamente se encuentran enunciados en el Capítulo Reivindicatorio aportado:

# Compuesto	Estructura	Página Capítulo Reivindicatorio	Página Capítulo Descriptivo
385		12	277
1381		43	360
2570		112	459
2571		112	459

2572		112	459
2573		112	459
2574		112	459

Como puede observarse en el Capítulo reivindicatorio modificado concedido, la Reivindicación 24 efectivamente enuncia los compuestos, pero debido a un error en el documento, no fue posible visualizar las estructuras, lo cual también fue omitido o inadvertido por la SIC.

Por lo anterior, en virtud del artículo 34 y 70 de la Decisión 486, se solicita revocar parcialmente la Resolución con el fin que se pueda corregir el error referido, toda vez que no añade materia nueva a la patente concedida y por lo tanto, no constituye ampliación del concepto inventivo originalmente presentado, pues el capítulo reivindicatorio modificado, efectivamente enunciaba los compuestos, y el error recae sobre la omisión involuntaria de incorporar la estructura que corresponde a dichos compuestos. Además, las estructuras erróneamente omitidas, ya encontraban soporte en el Capítulo Descriptivo aportado el 5 de mayo de 2017, lo que da cuenta no solo del error involuntario sino también que no constituye una ampliación en la materia reivindicada, pues las estructuras ya se encontraban descritas.

3.2. Prevalencia del derecho sustancial

Además es importante considerar la intención de mi representada, y en este caso, la intención de que la protección cubra las estructuras es clara, pues incluso desde la publicación internacional No. WO 2016/057572 A1, el solicitante ha querido reconocer la relación de los compuestos con las estructuras.

Sobre lo anterior, vale la pena resaltar que el derecho procesal es un instrumento para la realización del derecho subjetivo, pero que no debe superponerse sobre este último. Por ello, la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente:

“Por disposición del artículo 228 Superior, las formas no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, sino que deben propender por su realización. Es decir, que las normas procesales son un medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos y no fines en sí mismas”¹ (Negrilla y subrayado fuera del texto)

Lo anterior no implica el desconocimiento de los aspectos procesales o formales, sino que por el contrario está encaminado, como lo reconoce la Corte Constitucional en Sentencia T-892 de 2011, a “impedir que el exagerado culto a las ritualidades desconozca el contenido esencial (...)”², ya que finalmente la función de los aspectos formales, como medio, es garantizar la materialización del derecho, y no al contrario.

En ese sentido, es claro que el interés de mi representada sobre el alcance la patente de la referencia, no puede verse sacrificado por el apego extremo de los presupuestos procesales, como sería en este caso concluir que por un error formal involuntario en el documento aportado, mi representada no tendría dentro de la materia que reivindica la patente, las estructuras que corresponden a los compuestos ya enunciados. Lo anterior conllevaría al desconocimiento y la realización efectiva de los derechos sustanciales de VERTEX.

III. PETICION

¹ Corte Constitucional. (Abril 19 de 2010). Sentencia T-268 de 2010. Acción de tutela. MP: Jorge Iván Palacio Palacio. Exp. No. T-2483488.

² Corte Constitucional. (Noviembre 30 de 2011). Sentencia T-892-2011. Acción de tutela. MP: Nilson Pinilla Pinilla. Exp. No. T-3109820.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente a su Despacho que:

1. Revoque parcialmente la resolución 37665 del 20 de agosto de 2019, para que se indique que la patente de invención concedida protege el capítulo reivindicatorio aportado en el presente recurso.
2. En virtud del principio de *non reformatio in peius* y del debido proceso, solicito que se mantenga intacto el resto del contenido de la Resolución impugnada.

IV. ANEXOS

- 4.1 Copia del correo electrónico donde el solicitante informó sobre la adición de las estructuras al Capítulo reivindicatorio (el presente documento se encuentra censurado pues goza de la protección de confidencialidad de cliente abogado)
- 4.2. Capitulo Reivindicatorio Modificado.
- 4.3. Imágenes de las fallas del documento.
- 4.4. Recibo de pago por concepto de tasa de modificaciones voluntarias.

V. NOTIFICACIONES

El solicitante, y el suscrito apoderado, recibiremos notificaciones en nuestras oficinas ubicadas en la Carrera 5 No. 34 – 03 Bogotá D.C., Colombia.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295 del C.S.J.