

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 25511

Ref. Expediente N° NC2017/0004538

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 37665 del 20 de agosto de 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó patente de invención a la creación denominada: “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 fundamento en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio cumplió con los requisitos de patentabilidad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 11 de octubre de 2019 con el No. NC2020/0002121, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED, por conducto de apoderado, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. Error inadvertido

Como primera medida, la recurrente indica que, “(...) 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 (...).”

Adicionalmente, argumenta que “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.”

Finalmente 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.”

2.2. Prevalencia del derecho sustancial

Ref. Expediente N° NC2017/0004538

Al respecto, la recurrente afirma que “(...) 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.”

2.3. Petición

En este punto, solicita a este 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.”

TERCERO: Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán “todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”.

Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

3.1. Error inadvertido

En cuanto a la tabla de compuestos de la reivindicación 24, se aclara que al revisar el capítulo reivindicatorio otorgado, se tiene que, a pesar de aparecer el número del compuesto, no se aprecian las estructuras específicas de los compuestos 385, 1381 y 2570 a 2574, tal como lo indica la recurrente en su escrito.

Asimismo, se le insiste a la recurrente que la reivindicación 24 es una reivindicación dependiente del alcance de la reivindicación 1, por lo tanto es una realización preferida de la reivindicación independiente, y no se afecta el alcance de la materia concedida.

De igual forma, es claro que dentro de dicha reivindicación 24 aparecen por el número específico aquéllos compuestos que desea proteger la recurrente, lo cual es suficiente para que se encuentre su estructura al consultar la tabla 1 del capítulo descriptivo de la solicitud otorgada (pág. 245 a 474).

Para el caso en estudio, vale la pena recordar el art. 51 de la Decisión 486, el cual es claro en indicar que “El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas.” Es decir, al identificarse claramente dentro de la reivindicación 24 otorgada el número del compuesto de interés, no es necesario modificar la Resolución, ya que es suficiente remitirse a la descripción para interpretar la estructura del mismo.

Finalmente, al revisar el contenido de la Resolución acá recurrida, se aprecia claramente que ésta se encuentra correctamente hecha, es decir, aparece la protección sobre las reivindicaciones 1 a 28 y su vigencia; así como los nombres correctos del titular y los inventores, de igual forma su domicilio, número y fecha de las prioridades; asimismo, el número y fecha de la solicitud internacional relacionada son concordantes con el petitorio presentado.

Ref. Expediente N° NC2017/0004538

En conclusión, la Resolución No. 37665 del 20 de agosto de 2019 no tiene error material alguno que permita el revocarla total o parcialmente.

3.2. Prevalencia del derecho sustancial

Frente a este punto, este Despacho insiste que no se están afectando los derechos de la recurrente sobre el alcance de la invención otorgada, ya que todos los compuestos posibles de interés ya se encuentran amparados por la reivindicaciones independientes 1, 21, 22, 23 y 26 (y sus dependientes 2 a 20, 24 a 25 y 27-28).

En conclusión, la Resolución acá recurrida está ajustada en derecho y la ausencia de siete estructuras de unos compuestos claramente identificados (contenidos en una reivindicación dependiente), no afectan los derechos otorgados a la recurrente.

3.3. Petición

En este punto, se informa que no es posible acceder a la petición, ya que la Resolución recurrida está emitida de forma correcta y protege todo el alcance de los compuestos que son de interés de la recurrente y, por ende, no afecta la protección otorgada al titular de la misma.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

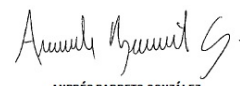
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 37665 del 20 de agosto de 2019, por medio de la cual se otorgó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 2 de junio de 2020



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZÁLEZ
Fecha: 2020.06.02
12:02:41 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.