

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 48621

Ref. Expediente N° NC2018/0005871

“Por la cual se revoca de oficio un acto administrativo y se resuelve un recurso de reposición”

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito presentado bajo el radicado NC2018/0005871 del 7 de junio de 2018, la sociedad **RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE**, hizo entrada en fase nacional en el marco del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes “PCT” de la solicitud de patente para la invención titulada “**COMPUESTOS N-SUSTITUIDOS DE 5-(FENIL/PIRIDIN) PIRAZOL-3-CARBOXAMIDA COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE LA APELINA (APJ) Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS COMPRENDEN**”, la cual se corresponde con la solicitud internaiconal PCT/US2016/065808.

SEGUNDO: Que adelantado el trámite contemplado en la Decisión 486 de 2000, mediante la Resolución N° 1893 del 25 de enero de 2021 la Superintendencia de Industria y Comercio decidió negar el privilegio de patente a la solicitud referida en el considerando anterior.

TERCERO: Que inconforme con la decisión referida en el considerando anterior, la solicitante formuló dentro del término legal el correspondiente recurso de reposición mediante escrito radicado bajo el N° NC2021/0003157, el cual fue atendido mediante la Resolución N° 42110 del 7 de julio de 2021

CUARTO: Que esta Superintendencia procedió a la revisión de oficio de la resolución por medio del cual se resolvió el recurso referido en el considerando anterior, evidenciando que la misma fue emitida sin la firma del funcionario competente, situación que en efecto, compra una falta de los requisitos formales del acto administrativo para su existencia.

Sobre el particular resulta de importancia indicar que dentro de la naturaleza del acto administrativo como expresión de la voluntad uniliteral de la Administración, existen una serie de requisitos indispensables para la existencia y validez de aquel, sin los cuales el acto no sería tal y adolecería de vicios de formación que llevarían a generar la invalidez de este¹, de lo cual, conviene resaltar la existencia de los requisitos formales en la expedición y manifestación de la voluntad de la administración.

En efecto, la forma en los actos administrativos se entiende de conformidad con la doctrina² como en los requisitos y manera de plasmar y exteriorizar la voluntad de la Administración, a fin de que aquella sea plasmada y rubricada en un instrumento idóneo y por el funcionario competente para realizar tal externalización; es decir, que la omisión de tales requisitos comportan que aquel no haya nacido en debida forma en el ordenamiento jurídico,

¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 12 de octubre de 2017, Consejero Ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto (Radicación 19950).

² Berrocal Guerrero, Luis Enrique. Manual del Acto Administrativo -Según la Ley, la Jurisprudencia y la Doctrina. Sexta Edición. Librería Ediciones del Profesional Ltda. Bogotá, 2014, p. 98

Ref. Expediente N° NC2018/0005871

Así las cosas, conviene poner de presente que la ausencia de la firma por parte del funcionario competente en el acto administrativo por medio del cual se pretendió resolver el recurso de reposición por parte de esta Oficina, afectó la existencia del mismo, en consecuencia no es dable indicar que dicha resolución haya sido expedida en debida forma, afectandose así en atención a las consideraciones de la jurisprudencia y la doctorina una invalidez del mismo.

Aunado a lo anterior, si bien es cierto que en virtud de las disposiciones normativas señaladas por el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 y del numeral 6.2 del capítulo sexto del Título I de la Circular Única, la Superintendencia de Industria y Comercio notifica los actos que ponen fin a una actuación administrativa en materia de propiedad industrial por medios electrónicos, también lo es que el acto administrativo se sujeta a las disposiciones del artículo 57 de la Ley 1437 de 2011 en relación con los requisitos de existencia y validez que establece lo siguiente:

“Las autoridades, en el ejercicio de sus funciones, podrán emitir válidamente actos administrativos por medios electrónicos siempre y cuando se asegure su autenticidad, integridad y disponibilidad de acuerdo con la ley”.

Así mismo, resulta pertinente precisar que de conformidad con lo establecido por el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se dispone lo siguiente:

“Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

- 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.*
- 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.*
- 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”.*

Asimismo, el artículo 94 de la misma normatividad dispone lo siguiente:

“La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1 del artículo anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial”.

Resulta pertinente, poner de presente que la herramienta de la revocatoria directa concede a la autoridad administrativa la oportunidad de corregir lo actuado, en consideración al interés general de salvaguardar el principio de legalidad, reparar un daño público o evitar un agravio injustificado.

En relación con la finalidad de la revocación, la Corte Constitucional en Sentencia C-742/99 ha señalado que:

“(…) es la prerrogativa que tiene la administración para enmendar, en forma directa o a petición de parte, sus actuaciones contrarias a la ley o a la Constitución, que atenten contra el interés público o social o que generen agravio injustificado a alguna persona. Y es una prerrogativa en tanto que la administración puede extinguir sus propios actos por las causales previstas en la ley y está facultada para hacerlo en cualquier momento”. Además, ha

Ref. Expediente N° NC2018/0005871

precisado que para la administración constituye: “(...) una obligación que forzosamente debe asumir en los eventos en que, motu proprio, constatare la ocurrencia de una de las causales señaladas”. – Subraya fuera de texto –

De acuerdo con lo dispuesto en el precitado cuerpo normativo, la expedición de un acto administrativo por medios electrónicos está sujeta a que se cumpla con los elementos esenciales de existencia y eficacia, situación que en el presente caso no ocurre porque debido al error de operatividad ocurrido al accionar el sistema, se envió en forma indebida un documento, el cual, si bien en su contenido presenta la intención de la administración de reponer su decisión sobre la patente, el documento no incluye la información relativa a la firma, con lo cual, no hay certeza en la persona que lo suscribe y por lo tanto, no es posible concluir que corresponde en todos sus aspectos con las formalidades del acto administrativo, por lo que en el presente caso se considera inexistente y no es posible atribuirle efecto jurídico alguno porque no surgió a la vida jurídica.

Precisamente a partir de la argumentación expuesta en precedencia y en concomitancia con el marco jurídico ya citado, esta Oficina considera que es necesario proceder a la revocatoria directa y de oficio de la Resolución N° 42110 del 7 de julio de 2021, toda vez que aquella resulta contraria a la constitución y la ley.

Ahora bien, como consecuencia de lo anterior, se dispone este Despacho a resolver en debida forma el recurso de reposición interpuesto por el solicitante contra la Resolución N° 1893 del 25 de enero de 2021, lo cual se realizará dentro de este acto administrativo, en los siguientes considerandos, al amparo de los principios de eficacia, eficiencia y celeridad que orientan las actuaciones administrativas de conformidad con lo prescrito en la Ley 1437 de 2011.

QUINTO: Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 11 de marzo de 2021 con el No. NC2021/0003157, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad **RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE**, por conducto de apoderado, interpuso recurso de reposición contra la Resolución N° 1893 del 25 de enero de 2021, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

5.1. Modificaciones presentadas

La recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio, compuesto por 2 reivindicaciones, en el cual “se han eliminado las reivindicaciones 1-19 anteriormente presentadas.” Y, “se ha añadido una nueva reivindicación 1 que define únicamente el compuesto identificado como 423, es decir, ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(3,3-difluoropiperidin-1-il)pentanoico. La base para esta enmienda se puede encontrar en la tabla 1, página 51, y en la tabla 2, página 166, de la solicitud internacional originalmente presentada, correspondiente a las páginas 67 y 204 del texto de la solicitud presentado al entrar en fase nacional en Colombia.” Agrega que, “por último, se ha añadido una nueva reivindicación 2 dirigida a una composición farmacéutica que comprende al menos un excipiente y el compuesto de la nueva reivindicación 1. La base para esta enmienda se puede encontrar al menos en la página 24, párrafo [0058], de la solicitud internacional originalmente presentada, correspondiente a la página 34, líneas 19-23 del texto de la solicitud presentado al entrar en fase nacional en Colombia.”

Anota que “las modificaciones descritas anteriormente no se extienden más allá del contenido de la solicitud tal como fue presentada. Así mismo, el Solicitante considera que las nuevas reivindicaciones modificadas suponen una limitación al ámbito de



Ref. Expediente N° NC2018/0005871

protección...En consecuencia, solicita respetuosamente la concesión de una patente en base a estas reivindicaciones.”

5.2. Sobre la falta de concisión de la materia reclamada

En este punto, resalta que se “objetó la reivindicación 1 y sus reivindicaciones dependientes por falta de concisión al considerar que los grupos A, R2, R4 y R5 principalmente, no fueron restringidos a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados o probados y que se encuentren sustentados en la descripción.”

En seguida, anota que “en este sentido, el Solicitante presenta ahora el nuevo capítulo reivindicatorio que se encuentra dirigido únicamente al compuesto preferido 423 y a una composición farmacéutica del mismo, siendo dicho compuesto ejemplificado en la descripción, véase las páginas 51 y 166 de la solicitud internacional originalmente presentada. Por consiguiente, el Solicitante considera solventada esta objeción.”

5.3. De la novedad de la solicitud

La recurrente afirma que “la Examinadora objetó la falta de novedad de las reivindicaciones presentadas anteriormente a la vista del documento D2 (NC2016/0004908) del estado de la técnica.”

Al respecto, anota que “...dado que la reivindicación 1 se ha limitado a un único compuesto ejemplificado en la descripción, el Solicitante respetuosamente afirma que se debería reconocer la novedad de la nueva reivindicación 1, puesto que el documento estado de la técnica D2 no describe ni sugiere o dirige al experto en la materia al compuesto 423, mucho menos, a la correspondiente composición farmacéutica que lo comprende.”

Además, señala “que dicho compuesto 423 ha demostrado una gran actividad al conseguir una reducción leve y sostenida de la presión sanguínea, tal y como se explica en la descripción (véase la página 178, párrafo [00323] de la solicitud internacional originalmente presentada).” Por lo tanto, “el Solicitante considera respetuosamente que las nuevas reivindicaciones modificadas presentan novedad a la vista de la información descrita en el documento D2 del estado de la técnica.”

Finalmente, afirma que “la anterioridad D2 no es un documento válido para afectar la novedad de la invención denegada, ya que su fecha de publicación es posterior a la fecha de prioridad de la solicitud en estudio.”, por lo que solicita “REVOCAR EN SU TOTALIDAD la decisión tomada en la Resolución 1893 de fecha 25 de enero de 2021, y en su lugar, CONCEDER el privilegio de patente a la invención... solicitada por parte de la sociedad Research Triangle Institute.”

SEXTO: 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”.*

6.1. Frente a las modificaciones presentadas con el recurso y tasa

Frente al capítulo reivindicatorio modificado allegado con el recurso, este Despacho encuentra que se tendrá en consideración para efectos de la presente decisión, puesto que las modificaciones realizadas precisan la materia que se busca proteger y no amplían

Ref. Expediente N° NC2018/0005871

la divulgación contenida en la solicitud inicialmente presentada dando cumplimiento a lo prescrito en el artículo 34 de la Decisión 486.

En efecto, este Despacho encuentra que la materia reclamada en el capítulo reivindicatorio modificado restringe la materia presentada a un compuesto específico.

Además, la sociedad recurrente acredita el pago la tasa por concepto de la modificación efectuada, según el recibo No. 25779 del 11 de marzo de 2021, por lo que se considera procedente tener en cuenta el nuevo capítulo reivindicatorio en los términos propuestos, el cual reemplaza en su totalidad el evaluado durante la etapa del examen de patentabilidad agotada durante la actuación surtida.

6.2. Acerca de la concisión de las reivindicaciones modificadas

Como bien se indicó en la resolución objeto de impugnación, el artículo 30 de la Decisión 486 es claro al señalar que *“las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción”*.

El apoderado de la sociedad recurrente, en relación con la falta de concisión de la materia reivindicada que fue puesta de presente en el acto impugnado, manifiesta que *“presenta ahora el nuevo capítulo reivindicatorio que se encuentra dirigido únicamente al compuesto preferido 423 y a una composición farmacéutica del mismo, siendo dicho compuesto ejemplificado en la descripción, véase las páginas 51 y 166 de la solicitud internacional originalmente presentada.”*

Al respecto, teniendo en cuenta las modificaciones presentadas, este Despacho reconoce que gracias a las restricciones efectuadas a la materia reclamada la invención se considera clara y concisa de conformidad con lo exigido en el mencionado artículo 30 de la Decisión 486.

6.3. En cuanto a la novedad de la solicitud

Como se dijo, la recurrente asegura que *“la anterioridad D2 no es un documento válido para afectar la novedad de la invención denegada, ya que su fecha de publicación es posterior a la fecha de prioridad de la solicitud en estudio.”*

Sobre la anterior apreciación, resulta pertinente aclarar que, en cuanto a la figura de la asimilación al estado de la técnica, el artículo 16 de la Decisión 486 es claro en establecer:

“Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.”

Teniendo en cuenta lo anteriormente dispuesto, cabe precisar que el documento D2 al tener una fecha de prioridad anterior (6 de junio de 2014) a la fecha de prioridad de la solicitud en estudio (9 de diciembre de 2015), se constituía en una anterioridad válida para el estudio de novedad de la solicitud, teniendo en cuenta la amplitud de la materia que fue estudiada y denegada previamente; por lo que la apreciación de la recurrente no es correcta y, como consecuencia, no es de recibo por este Despacho.

Ref. Expediente N° NC2018/0005871

No obstante lo anterior, se aclara en este punto que, gracias a la restricción realizada, el único compuesto reclamado se considera novedoso, ya que no se revela de forma específica en el documento D2. Así las cosas, la objeción por novedad se considera superada.

De otra parte, se recuerda que durante el trámite administrativo ya se había evaluado el nivel inventivo de la materia reclamada frente al documento D1 (EP0477049), objeción que fue superada por la solicitante debido a las modificaciones presentadas, quedando únicamente como documento para denegar el D2, cuyas objeciones con base en el mismo se encuentran superadas con la restricción realizada con el recurso. Así pues, no se halla documento dentro del estado de la técnica que sugiera el compuesto específico ahora reclamado ni su actividad mejorada como agonista de la apelina, por lo que se considera que la solicitud también se ajusta a lo prescrito en el artículo 18 de la norma comunitaria.

Por lo anteriormente expuesto, se establece que el objeto de la solicitud en estudio cumple con los requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 14 de la Decisión 486, como consecuencia, se halla mérito para revocar la decisión impugnada y, en su lugar, conceder el privilegio de patente de invención solicitado.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR todas y cada una de sus partes la Resolución N° 42110 del 7 de julio de 2021, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de este acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: REVOCAR la decisión contenida en la Resolución N° 1893 del 25 de enero de 2021, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO TERCERO: OTORGAR patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“COMPUESTOS N-SUSTITUIDOS DE 5-(FENIL/PIRIDIN) PIRAZOL-3-CARBOXAMIDA COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE LA APELINA (APJ) Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS COMPRENDEN”

Clasificación IPC: A61K 31/4155 y C07D 403/12.

Reivindicación(es): 1 a 2 incluida(s) en el radicado bajo el N° NC2021/0003157 del 11 de marzo de 2021

Titular(es): RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE

Domicilio(s): 3040 Cornwallis Road, Research Triangle Park, NC 27709, Estados Unidos de América

Inventor(es): Rangan Maitra, Sanju Narayanan, Srinivas Olepu, Kenneth S. Rehder, Scott P. Runyon y James Barnwell Thomas

Prioridad(es) N° 62/265,177 **Fecha:** 09/12/2015 **País:** US

62/265/168 09/12/2015 US



Resolución N° 48621

Ref. Expediente N° NC2018/0005871

Solicitud internacional N°: PCT/US2016/065808 **Fecha:** 09/12/2016

Vigente desde: 09/12/2016

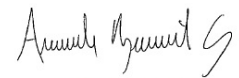
Hasta: 09/12/2036

ARTICULO CUARTO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido de la presente resolución a la sociedad **RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE**, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía administrativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 2 de agosto de 2021



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRES
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2021.08.02
17:03:13 COT
Razón: Validez juridica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.



Resolución N° 48621

Ref. Expediente N° NC2018/0005871

