

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 16107

Ref. Expediente N° NC2020/0000194

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 51042 de 29 de julio de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió patente de invención a la creación denominada: “COMPUESTOS DERIVADOS DE PIRIMIDINA INHIBIDORES DE LA QUINASA ALK2”, 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 novedad, nivel inventivo y aplicación industrial establecidos en la normatividad citada.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 23 de septiembre de 2022 con el N° NC2022/0013713, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, BIOCRYST PHARMACEUTICALS, INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

De la modificación al pliego reivindicatorio del 01 de septiembre de 2022

La sociedad recurrente argumenta que “(...) de acuerdo con lo establecido en el Artículo 34 de la Decisión 486, el Solicitante puede pedir que la solicitud sea modificada en cualquier momento del trámite, siempre que dicha modificación no implique una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

(...) Con el único propósito de dar mayor claridad a la materia reclamada en el Capítulo Reivindicatorio Modificado presentado junto con la respuesta al primer examen de fondo el 22 de abril de 2022, el 01 de septiembre de 2022 modifiqué voluntariamente el Capítulo Reivindicatorio, particularmente las Reivindicaciones 1 y 48, con el fin de incluir las siguientes definiciones (...)

Es decir, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado radicado el 01 de septiembre de 2022 se limitaron los sustituyentes de los grupos A y R^{1a} de las fórmulas (I), (II), (III) y (IV) en concordancia con lo divulgado en las páginas 18 y 23 del Capítulo Descriptivo, además se incluyó la definición del radical R4 en la Reivindicación 1 el cual se había omitido inadvertidamente en las reivindicaciones radicadas en respuesta al primer examen de fondo.

Resolución N° 16107

Ref. Expediente N° NC2020/0000194

En vista de que el Capítulo Reivindicatorio Modificado presentado el 01 de septiembre de 2022 corresponde a una limitación de la materia concedida, corrige una omisión involuntaria y le da mayor claridad al alcance y los límites de dicha materia, se puede concluir que las reivindicaciones radicadas cumplen igualmente los requisitos de patentabilidad, esto es, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial”.

Peticiones de la sociedad recurrente

La sociedad recurrente afirma que “(...) en vista de que el Capítulo Reivindicatorio Modificado voluntariamente fue presentado antes de que la Resolución No. 51042 fuera notificada, y que la tasa correspondiente a la modificación de las reivindicaciones fue oportunamente cancelada, solicito respetuosamente que la Resolución recurrida sea revocada y, en su lugar, se conceda el privilegio de patente para el alcance contenido en el Capítulo Reivindicatorio Modificado voluntaria y oportunamente el 01 de septiembre de 2022”.

Trámite de la Vía Administrativa

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”.

Con fundamento en el principio de congruencia que rige la actuación administrativa esta Oficina solventará todas las peticiones oportunamente planteadas al resolver los recursos administrativos previstos por la ley, considerando para ello que: “(...) la vinculación de la Administración a lo que plantea el **recurso resulta innegable** y se erige en límite efectivo al margen de la decisión administrativa, que en aras de reforzar la garantía de la contradicción implícita en el artículo 28 Superior, **no podrá salirse de la discusión trazada por el recurrente**”¹, lo anterior, como parte de la garantía de orden Constitucional consagrada en el derecho al debido proceso.

En consecuencia, esta Oficina atenderá todas las peticiones oportunamente interpuestas por la sociedad recurrente, incluyendo el caso de modificación allegado a trámite.

Objeto de la invención.

El problema planteado consiste en la necesidad de compuestos adicionales que inhiban la quinasa ALK2, adecuados para distintas aplicaciones farmacéuticas (pág. 1, párr. 3). Para resolver este problema técnico, la solicitud proporciona compuestos inhibidores de la quinasa ALK2 de las fórmulas (I), (II), (III) y (IV), y sales de estos aceptables, útiles en el tratamiento del cáncer o de la fibrodisplasia osificante progresiva (pág. 5, párr. 5)

Antecedentes administrativos.

¹ Sección primera del Consejo de Estado. Sentencia 2015-00310-00 del 02 de marzo de 2017.

Resolución N° 16107

Ref. Expediente N° NC2020/0000194

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2020/0000194 del 09 de enero del 2020, requerida en una oportunidad durante la etapa de examen de patentabilidad, en virtud de las disposiciones normativas del artículo 45 de la Decisión 486, mediante el Oficio N° 953 del 25 de enero de 2022.

En el requerimiento de fondo, la Oficina elevó objeciones en relación con la patentabilidad del capítulo reivindicatorio presentado el 09 de enero de 2020 con el número de radicado NC2020/0000194, en particular, frente a la materia definida en las reivindicaciones 107 a 111 al considerar que reclamaban materia exceptuada de patentabilidad. Asimismo, advirtió que el capítulo reivindicatorio comprendía por lo menos cuatro grupos inventivos no relacionados por un concepto común inventivo. Adicional a ello, indicó que la materia no era clara ni concisa -por incluir expresiones imprecisas y no limitativas- y señaló la falta de sustento descriptivo -al reivindicar compuestos que no se encontraban divulgados en la descripción-. De igual forma, indicó que los documentos WO2004081000 -D1-, US2008045496 -D2-, WO0222601 -D3, y WO0138315 -D4-, considerados de manera individual e independiente, afectaban el requisito de novedad de la materia reclamada de las reivindicaciones 1 a 4, 11, 58 a 61 y 68 de este pliego reivindicatorio.

Como parte de la respuesta al requerimiento formulado por la Oficina, la solicitante presentó un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 87 reivindicaciones, con el radicado bajo el N° NC2020/0000194 del 22 de abril de 2022. Recibida la modificación propuesta por la sociedad solicitante, la Oficina concluyó que se podían dar por superados los impedimentos para la concesión del derecho exclusivo y otorga la patente de invención, al considerar que las reivindicaciones allegadas cumplen con los requisitos señalados por el Régimen Común de Propiedad Industrial comprendido en la Decisión 486.

De la oportunidad para modificar una solicitud de patente en trámite.

En relación con la oportunidad para modificar una solicitud en trámite ante las Oficinas nacionales competentes, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido lo siguiente: “(...) *Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente. En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial*”². – Subraya fuera de texto -

Ahora bien, teniendo en cuenta que la expresión “*en cualquier momento del trámite*” hace referencia a que hasta antes de que esté en firme el acto administrativo por medio del cual la Oficina nacional competente decidió sobre la patentabilidad de la materia cuando el recurso no se hubiese interpuesto, o en su lugar, hasta el momento en el que la administración resuelva el recurso interpuesto, en virtud de las disposiciones normativas del artículo 48 de la Decisión 486, el administrado tendrá la oportunidad para modificar

² Proceso 063-IP-2015. M.P. Cecilia L. Ayllón Q. 19 de agosto de 2015.

Resolución N° 16107

Ref. Expediente N° NC2020/0000194

su solicitud. Quiere decir con ello que, mientras no se agote el término previsto por el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - en relación con la firmeza del acto administrativo que decide sobre la patentabilidad de la materia, el solicitante de una patente podrá modificar su solicitud en virtud de las disposiciones normativas del artículo 34 de la Decisión 486.

De acuerdo con el numeral 6.2 del capítulo sexto del Título I de la Circular Única, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, la notificación de los actos administrativos en materia de propiedad industrial se entiende surtida al transcurrir 1 mes desde la fecha de envío del correo electrónico, fecha a partir de la cual se contabilizarán los términos para que se produzca su firmeza y/o para la presentación de los recursos procedentes.

Por su parte, el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 y el numeral 5.2 del capítulo quinto del Título I de la Circular Única establece que la interposición de los recursos se deberá realizar dentro del término de 10 días siguientes a la notificación efectuada.

Así, si la modificación de una solicitud de patente en trámite se presenta dentro del término para interponer recursos, es decir cuando el trámite aún no ha concluido, la solicitud se considera presentada dentro de la oportunidad legal.

En el presente caso, el acto administrativo que decidió favorablemente sobre la patentabilidad de la materia fue enviado el 09 de agosto de 2022, de manera que el término para la interposición de los recursos se contabilizaba hasta el día 26 de septiembre de 2022. En consecuencia, encuentra esta Oficina que la sociedad solicitante presentó el recurso de reposición dentro de la oportunidad legal prevista, el día 23 de septiembre de 2022 con el radicado bajo el N° NC2022/0013713 y, con anticipación, allegó al trámite un nuevo pliego reivindicatorio el día 01 de septiembre de 2022 con el radicado bajo el N° NC2022/0012531, el cual, reemplaza en su totalidad el evaluado por la administración al decidir sobre la patentabilidad de la materia mediante Resolución N° 51042 del 29 de julio de 2022.

De lo anterior se concluye que la solicitud de modificación al pliego reivindicatorio del 01 de septiembre de 2022 fue presentada oportunamente, y en consecuencia, debe ser considerada por la administración.

Del contenido de las modificaciones presentadas con el radicado NC2022/0012531

El artículo 34 de la Decisión 486 establece que:

“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”.

En relación con el ámbito y alcance de la modificación, el Tribunal ha establecido lo siguiente: *“La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas*

Resolución N° 16107

Ref. Expediente N° NC2020/0000194

reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”³.

En el caso objeto de la presente revisión, la sociedad recurrente presentó un nuevo capítulo reivindicatorio con el radicado bajo el N° NC2022/0012531 del 01 de septiembre de 2022, para que sea considerado al decidir sobre la patentabilidad de la materia. Al respecto esta Oficina considera lo siguiente:

Se acepta la modificación allegada con el escrito del recurso, teniendo en cuenta que se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486, en la medida que no constituye ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial y se acompaña del pago de la tasa correspondiente por modificaciones voluntarias - Recibo N° 78271 del 01 de septiembre de 2022 -. Sobre este particular, esta Oficina encuentra que la modificación al pliego reivindicatorio corresponde a una limitación de la materia objeto concesión en la Resolución N° 51042 de 29 de julio de 2022, puesto que la misma especifica algunos de los sustituyentes para los compuestos representados por las Fórmula (I) o Fórmula (II), tal y como lo indica la sociedad recurrente y además se corrige una omisión.

De igual forma, se advierte que el concepto inventivo ahora reclamado ya fue objeto de estudio definitivo sobre la patentabilidad de la materia, de conformidad con lo señalado por la Oficina en la Resolución N° 51042 y que este no requiere de un nuevo estudio de patentabilidad -para corroborar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad-, puesto que se verificó este hecho durante el trámite administrativo de la solicitud N° NC2020/0000194 -.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Modificar el Artículo 1 de la decisión contenida en la Resolución N° 51042 de 29 de julio de 2022, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, en lo relacionado con el capítulo reivindicatorio concedido, que en lo pertinente quedará en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 1: 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 DERIVADOS DE PIRIMIDINA INHIBIDORES DE LA QUINASA ALK2”.

(...)

³ Proceso 33-IP-2013. P. 18.

Resolución N° 16107

Ref. Expediente N° NC2020/0000194

Reivindicaciones: *1 a 87 incluidas en el radicado bajo el N° NC2022/0012531 del 01 de septiembre de 2022*”.

ARTÍCULO 2: Confirmar en sus demás partes la decisión contenida en la Resolución N° 51042 de 29 de julio de 2022.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad BIOCRYST PHARMACEUTICALS, INC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 30 de marzo de 2023

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),



Firmado digitalmente
por: MARIA DEL
SOCORRO PIMIENTA
CORBACHO
Fecha: 2023.03.30
17:01:45 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.