

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 09078
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-89153

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el
numeral 54 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 39692 del 30 de julio de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "PROTEINA ASOCIADA CON ENFERMEDAD", con fundamento en los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la misma no cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, por tratarse de una composición farmacéutica que, además de encontrarse comprendida en el estado de la técnica, fue sugerida por el arte previo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 22 de noviembre de 2010, con el número 02 089153 00025 - 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Claudia Lucía Caro Ramírez, en su calidad de apoderada de las sociedades NOVARTIS AG y UNIVERSITÉ DE STRASBOURG, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente afirma que *"respetuosamente nos permitimos decir que de ninguna manera se podría tener presente el documento BC21911 como una anterioridad relevante, toda vez que al contrario a lo manifestado por ese despacho, la fecha de publicación no es la fecha en la cual se crea la secuencia"*.

Y agrega, *"[e]n efecto, en el caso que nos ocupa, la divulgación de la secuencia en cuestión fue en el artículo 'Generation and initial analysis of more than (sic) 15,000 full-length human and more mouse cDNA sequences' del grupo del programa de la colección de genes de mamíferos cuyo primer registro en el estado del arte fue a partir del 24 de diciembre de 2002 es decir, luego del 3 de octubre de 2002 que es la fecha de presentación de la solicitud en estudio"* (subrayado y negrita original).

Así mismo, menciona que *"en la página citada <http://www.ebi.ac.uk/Tools/dbfetch/emblfetchBC021911> lo reportado es una secuencia que tiene 223 aminoácidos. Por lo tanto, una persona versada en la materia no habría encontrado manera alguna de llegar al polipéptido de secuencia No. 2 de acuerdo con la solicitud en estudio a partir de la enseñanza de una secuencia más larga"*.

De igual manera se solicita que *"se retire la objeción de novedad en relación con la base de datos EBI, ya que es claro que existen diferencias entre la secuencia de*

9078

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 009078
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-89153

aminoácidos mostrada en la referencia citada por el examinador y la secuencia de la presente invención (véase los aminoácidos resaltados más arriba) y además porque la fecha de acceso al público de la secuencia en cuestión se hizo en el artículo anteriormente mencionado que fue publicado dos meses después de la publicación de la presente invención, con lo cual se prueba que la fecha de creación no corresponde a la fecha de publicación”.

Por último, la recurrente menciona que la resolución impugnada viola los artículos 14 y 18 de la Decisión 486. Y agrega:

“en el caso hipotético de que una persona medianamente versada en la materia técnica hubiera tenido acceso a la secuencia BC21911 antes de la fecha de presentación de la solicitud en estudio, no habría podido predecir o derivar de manera evidente que los polipéptidos y polinucleótidos (sic) reclamados tuvieran las mismas funciones de D2 (ahora D1) aunque los cambios, como se indica en la resolución impugnada, hubiera sido en la parte C-terminal de la secuencia de aminoácidos, toda vez que dicha persona versada en la materia sabe que los cambios en la estructura primaria de una proteína o polipéptido, puede acarrear cambios en la estructura secundaria y terciaria de la misma con lo cual también se podría generar cambios en la actividad biológica de dicho polipéptido o proteína, lo cual habría alejado a dicha persona de realizar modificaciones en la secuencia de aminoácidos de la secuencia original”.

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

En relación con el argumento de la recurrente en donde afirma que el documento D1 no pudo ser tenido en cuenta toda vez que el mismo fue publicado, a juicio de la solicitante, antes de la fecha de presentación de la solicitud bajo estudio, se debe mencionar que con el ánimo de esclarecer la fecha de publicación del citado documento, las bases de datos de EBI fueron consultadas nuevamente encontrándose lo siguiente:

02/02/2011 ENA BC021911
EMBL-Bank: BC021911.1 :Mus musculus nucleoside-like 1, mRNA (cdna) clone MGC:27501 IMAGE:4502967, complete cds

View: [TEXT FASTA](#) [XML](#) Download: [TEXT FASTA](#) [XML](#)

[Overview](#) [Source](#) [Other](#) [References](#) [Comments](#) [Sequence](#) [Send Feedback](#)

[Feature\(s\)](#) [Features](#)

Molecule type	Topology	Data class	Sequence length	First public	Last updated
mRNA	linear	STD	2300	25-01-2002(Rel 70)	23-03-2009(Rel 100)

Keywords
MGC

Navigation

! Taxon: 10090 Mus musculus (house mouse) [species]

= Ensembl-Gn: ENSMUSG00000034820

= Ensembl-Tr: ENSMUST00000048243

= SVA: BC021911

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN 09078
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-89153

Overview

Visible feature range:

Overview

Forward strand

2,300 bp

Features

Forward strand

2,300 bp

Source

1 bp

Mus musculus

Genes

Nxn1

CDS

Nxn1

misc_difference

Nxn1

Top

Apply

Source Feature(s)

source

1..2300

Taxon:

10090 Mus musculus (house mouse) [species]

organism

Mus musculus

lab_host

DH10B

clone_lib

NB1_MGC_94

clone

MGC:27601 IMAGE:4502967

tissue_type

Eye, retina, mouse strain C57Bl/6

note

Vector: pCMV-SPORTS

Top

Other Features

Visible feature range:

Show main features only

☐

gene

1..2300

gene

Nxn1

gene_synonym

RdCVF

CDS

23..676

codon_start

1

gene

Nxn1

gene_synonym

RdCVF

product

Nxn1 protein

translation

MASHLSRSLILRNHSDQDEVETAELESLLENKLVLLPFGACACPGQAFAPVLKGFVLTDESYVLPANQLALVYVSQ

www.ebi.ac.uk/ena/data/view/BC0219...

1/2

Top

Apply

En esta imagen se observa como fecha de publicación (First public) el 25 de enero de 2002. En este orden de ideas, una persona versada en la técnica reconocería en esta divulgación una gran información referente a la secuencia, tal como: Tipo de secuencia (mRNA), origen de la secuencia (retina de ojo de ratón), referencias hechas a dicha secuencia, tales como la que el solicitante menciona de título “*Generation and inicial analysis of more than 15.000 full-lenght human and Mouse cDNA sequences*”, entre otras.

Es de anotar que cualquier persona medianamente versada en la técnica y familiarizada con biología molecular y alineamiento de secuencias, reconocería que esta información puede ser citada en múltiples documentos como referencia, los cuales por cuestiones obvias presentarán fechas posteriores a su divulgación en la base de datos como la fecha del artículo presentado por el recurrente (Fl. 305). Teniendo en cuenta que la fecha de presentación de la solicitud denegada corresponde al 3 de octubre de 2002, se concluye que la anterioridad D1 es pertinente para el análisis de patentabilidad debido a que la solicitud fue radicada 8 meses después de la publicación de la anterioridad citada. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 09078

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-89153

Con relación a la afirmación de la recurrente según la cual una persona versada en la materia no habría encontrado manera alguna de llegar al polipéptido de secuencia No.2, de acuerdo con la solicitud en estudio, a partir de la enseñanza de una secuencia más larga, cabe anotar que en la reivindicación principal de la solicitud impugnada el polipéptido comprende o consiste de la secuencia SEQ ID No 2, entendiéndose, en lenguaje de patentes, que dicha secuencia es la característica técnica esencial, pero no necesariamente se encuentra sola (pudiendo presentar así un mayor tamaño) en el polipéptido recombinante. Al analizar la anterioridad D1 es evidente que el polipéptido divulgado comprende la SEQ ID No. 2, anticipando las características técnicas esenciales reivindicadas.

La recurrente solicita que se retire la objeción de novedad en relación con el documento citado de la base de datos de EBI, señalando que es claro que existen diferencias entre la secuencia de aminoácidos mostrada en la referencia citada y la secuencia de la presente invención.

Con relación a lo anterior, es difícil entender la procedencia de la secuencia que el solicitante nombra como "*secuencia reportada de Internet*" (FI. 306), la cual no corresponde a la secuencia citada por el examinador en la resolución recurrida debido a que han sido agregados dos aminoácidos (FT) en las posiciones 46 y 47 y otros dos más (FT) en las posiciones 107 y 108.

Por último, con relación al análisis de nivel inventivo, se establece que debido a que el péptido ya estaba divulgado y no existe un efecto técnico sorprendente demostrado de la secuencia SEQ ID No. 4 sobre la SEQ ID No. 2 y que la reivindicación principal no hace distinción en la selección de uno u otro péptido, los argumentos a este particular no son aceptados.

Por las anteriores razones, los argumentos del recurrente no son admitidos determinando que: 1) el documento D1 es válido como anterioridad, 2) las características técnicas esenciales reivindicadas son idénticas a las presentadas en dicha anterioridad y 3) no existe veracidad en la secuencia denominada "*secuencia reportada de Internet*" (FI. 306), como quiera que no corresponde a la secuencia citada por el examinador en la resolución recurrida debido a que han sido agregados dos aminoácidos (FT) en las posiciones 46 y 47 y otros dos más (FT) en las posiciones 107 y 108.

En ese orden de ideas, se sostiene que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio, 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 09078

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-89153

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución N° 39692 del 30 de julio de 2010, por medio de la cual se denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "PROTEINA ASOCIADA CON ENFERMEDAD".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución a la doctora Claudia Lucía Caro Ramírez, en su calidad de apoderada de las sociedades NOVARTIS AG y UNIVERSITÉ DE STRASBOURG, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los **22 FEB. 2011**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
CLAUDIA LUCÍA CARO RAMÍREZ
Carrera 11 N° 86-53 Piso 6
Bogotá D.C.

202095