



No. 02-089153- -00025-0000

Fecha: 2010-11-22 16:05:32 Dep. 2020 DIR.NUEVASC
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 7**Clarke, Modet & Cº**

COLOMBIA

P-1872

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No.02.089.153

Solicitud de patente a nombre de **Novartis AG y UNIVERSITÉ DE STRASBOURG**

Yo, **CLAUDIA LUCIA CARO RAMIREZ**, actuando como apoderada sustituta de acuerdo con la sustitución que acompaño, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 A No. 86-53, piso 6, de las sociedades **Novartis AG y UNIVERSITÉ DE STRASBOURG**, domiciliadas en Basilea Suiza y Strasboug Cedex Francia, respectivamente y solicitantes de la patente de la referencia, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. 39692 emitida el 30 de julio de 2010 por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el privilegio de patente para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

En relación con los argumentos presentados por ese despacho en la resolución impugnada No. 39692, es necesario señalar que carecen de un enfoque adecuado de conformidad con las normas, jurisprudencia y reglas técnicas que existen para poder desvirtuar la novedad y el nivel inventivo, toda vez que ese despacho cometió un error al no realizar un análisis apropiado de estos dos requisitos de patentabilidad, debido a que consideró afectada la novedad por una publicación realizada con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud en estudio que contenía una secuencia de aminoácidos similar y consideró además que la altura inventiva también estaba afectada por el mismo documento, siendo además que el mismo tampoco sugiere para nada las modificaciones en la secuencia SEQ ID No. 4 reportadas para dicha secuencia en la presente invención.

Aún más, el análisis se basó en un enfoque en retrospectiva, es decir, considerando la solución propuesta en la invención y sin hacer el esfuerzo de realizar el análisis justo antes de la fecha de presentación para la presente solicitud.



1.1 Violación de los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 por una indebida aplicación de la norma.

Consideramos que la resolución impugnada viola los artículos 14 y 16 al no otorgar el beneficio de patente de invención debido a una supuesta carencia de novedad de la materia técnica reclamada en la solicitud en estudio.

En la resolución impugnada se establece en la página 10 último párrafo que: *“...cabe señalar que, tal como se indicó en el Oficio No. 10148 de 2009, la fecha de publicación de la anterioridad BC021911 es el 25 de enero de 2002, mientras que la fecha de presentación de la solicitud en estudio es el 3 de octubre de 2002. De esta manera, es claro que la fecha de publicación del documento BC021911 es anterior a la fecha de presentación de la solicitud en estudio y, por lo tanto, se constituye en una anterioridad que desvirtúa la patentabilidad de la invención aquí reclamada.”*

Adicionalmente, concluye la resolución impugnada en el primer párrafo de la página 11 que: *“Cabe aclarar, que la fecha de creación para un reporte de una secuencia en una base de datos es la fecha de publicación, puesto que este tipo de divulgaciones se hacen llenando formatos en línea y no dependen de aprobación o verificación alguna.”*

En relación con estos argumentos, respetuosamente nos permitimos decir que de ninguna manera se podría tener presente el documento BC021911 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.

En este caso, sería como decir que una solicitud de patente estuviera afectada en su novedad por un artículo científico publicado posteriormente a la fecha de presentación de la solicitud pero que en el cuerpo del artículo se menciona que el mismo es aceptado en una fecha anterior a la solicitud en cuestión.

En 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 15,000 full-length human and 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.

Sobre este particular, es necesario dirigir la atención de ese despacho al artículo 16 de la Decisión 486 donde se expone que: *“El estado de la técnica comprenderá **todo lo que haya sido accesible al público** por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio **antes de la fecha de presentación de la solicitud** de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida...”* (El resaltado es nuestro).

Teniendo en cuenta lo manifestado en el artículo de la Decisión 486 antes mencionado, es claro que para afectar la novedad de una solicitud, el documento ha debido ser de fácil acceso y claramente **publicado** antes de la fecha de presentación de la solicitud en estudio. Al realizar la búsqueda del Número de acceso BC021911 (D2) en la internet, se puede apreciar la siguiente información:

Google™ Esta página está escrita en inglés. ¿Quieres traducirla con la barra Google? [Más información](#)

```

ID  BC021911; SV 1; linear; mRNA; STD; MUS; 2300 BP.
XX
AC  BC021911;
XX
DT  25-JAN-2002 (Rel. 70, Created)
DT  23-MAR-2009 (Rel. 100, Last updated, Version 14)
XX
DE  Mus musculus nucleoredoxin-like 1, mRNA (cDNA clone MGC:27601
DE  IMAGE:4502967), complete cds.
XX
KW  MGC.
XX
OS  Mus musculus (house mouse)
OC  Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia;
OC  Eutheria; Euarchontoglires; Glires; Rodentia; Sciurognathi; Muroidea;
OC  Muridae; Murinae; Mus; Mus.
XX
RN  [1]
RP  1-2300
RX  DOI; 10.1073/pnas.242603899.
RX  PUBMED; 12477932.
RG  Mammalian Gene Collection Program Team
RA  Strausberg R.L., Feingold E.A., Grouse L.H., Derge J.G., Klausner R.D.,
RA  Collins F.S., Wagner L., Shenmen C.M., Schuler G.D., Altschul S.F.,
RA  Zeeberg B., Buetow K.H., Schaefer C.F., Bhat N.K., Hopkins R.F., Jordan H.,
RA  Moore T., Max S.I., Wang J., Hsieh F., Diatchenko L., Marusina K.,
RA  Farmer A.A., Rubin G.M., Hong L., Stapleton M., Soares M.B., Bonaldo M.F.,
RA  Casavant T.L., Scheetz T.E., Brownstein M.J., Usdin T.B., Toshiyuki S.,
RA  Carninci P., Prange C., Raha S.S., Loquellano N.A., Peters G.J.,
RA  Abramson R.D., Mullahy S.J., Bosak S.A., McEwan P.J., McKernan K.J.,
RA  Malek J.A., Gunaratne P.H., Richards S., Worley K.C., Hale S., Garcia A.M.,
RA  Gay L.J., Hulyk S.W., Villalón D.K., Muzny D.M., Sodergren E.J., Lu X.,
RA  Gibbs R.A., Fahey J., Helton E., Kettelman M., Madan A., Rodrigues S.,
RA  Sanchez A., Whiting M., Madan A., Young A.C., Shevchenko Y., Bouffard G.G.,
RA  Blakesley R.W., Touchman J.W., Green E.D., Dickson M.C., Rodriguez A.C.,
RA  Grimwood J., Schmutz J., Myers R.M., Butterfield Y.S., Krzywinski M.I.,
RA  Skalska U., Smailus D.E., Schnerch A., Schein J.E., Jones S.J., Marra M.A.;

```

Ese despacho puede dar cuenta que a partir de dicha información es claro que la fecha tenida en cuenta por el examinador de esta solicitud, es la fecha de creación, que como ya se explicó más arriba, **no** corresponde con la fecha en la cual la secuencia en cuestión se hizo **pública** o tuvo acceso al público. Aún mas, 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.

Adicionalmente, queremos dirigir la atención de esa oficina sobre el hecho de que al hacer una comparación entre las secuencia de aminoácidos que aparece reportada en dicha página y la secuencia reportada en la lista de secuencias adjuntadas a la memoria descriptiva de la presente solicitud, se puede observar que existen diferencia entre los primeros 109 aminoácidos como se muestra a continuación.

Secuencia reportada en la Internet:

MASLFSGRIL	IRNNSDQDEV	ETEAELSRRL	ENRLVLLFFG	AGACPETOCQ
AFAPVLKDEE	VRLTDEFYVL	RAAQLALVYV	SQDPTEEQOD	LFLRDMPEKW
ELFPHETD	(109)	E	LRRDLGRQFS	VRQLPAVVVL
ACFANWQAAA	ELLDRSFFTL	QPEDLDEPAR	RSITEPLRRR	KYRVDRDVGR
ERGRNGRDSG	DPQGDAGTRA	ELW		

Secuencia No. 2 de acuerdo con la presente invención:

Polipéptido: ATG a TGA; NO DE ID DE SEC:2

1	MASLFSGRIL	IRNNSDQDEV	ETEAELSRRL	ENRLVLLFFG	AGACPOCOAF
51	APVLKDEEVR	LTDEFYVLRA	AQLALVYVSQ	DPTEEQODLF	LQDMPEKWL
101	LPFHDELRR				

Así las cosas, solicitamos de manera atenta 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 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.

En este sentido, al existir diferencia la Superintendencia de Industria y comercio ha debido advertir esta circunstancia al momento del examen de fondo y de tal forma que esta omisión constituye la violación de los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

1.2 Violación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 por una indebida aplicación de la norma basada en un error de interpretación de la misma.

Consideramos que la resolución impugnada viola los artículos 14 y 18 al no otorgar el beneficio de patente de invención debido a una supuesta carencia de nivel inventivo de la materia técnica reclamada en la solicitud en estudio.

En relación con lo anterior, la resolución impugnada argumenta en su página 7 principalmente en los párrafos 4 y 5 que: “En efecto, el estado del arte más cercano a la

solicitud es el documento D1 que, como se mencionó en el numeral anterior, presenta la secuencia de aminoácido de la proteína RDCVF1.

La diferencia entre la solicitud y la anterioridad D1, es que en la solicitud, la reivindicación 1, de manera opcional, puede estar conformada por el polipéptido recombinante que corresponde a la SEQ ID N° 4, la cual corresponde a una versión más larga en su extremo C-terminal de la Secuencia N° 2 (109 aminoácidos), ésta se trata de una secuencia de 216 aminoácidos.

Sobre este particular y como ya se logró demostrar en el numeral anterior de este escrito, **D1 (BC021911) no puede ser considerado como un documento que pertenezca al estado de la técnica** ya que la publicación oficial de las secuencias se hizo en el artículo anteriormente citado en la fecha del 24 de diciembre de 2002 posterior a la fecha de presentación de la solicitud en estudio.

Ahora bien, en gracia de discusión, nos permitimos hacer énfasis sobre el hecho que la secuencia de identificación No. 4 y su correspondiente secuencia de ácido nucleico únicamente comparten el **96.8%** y **97.4%** de identidad, respectivamente con la secuencia de aminoácido y la secuencia de ácido nucleico reveladas en la referencia D2.

En el caso hipotético de que una persona medianamente versada en la materia técnica hubiera tenido acceso a la secuencia BC021911 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 reclamados tuvieran las mismas funciones como aquellas reportadas en D2 aunque los cambios, como se indica en la resolución impugnada, hubieran 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 podrían 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.

De hecho, la persona versada en la materia no habría encontrado ninguna motivación dado que la referencia citada por ese despacho se encuentra en la forma de traducciones pronosticadas **de marcos de lectura abierta y potencial**.

Por lo tanto, las secuencias proporcionadas por el documento D2 representan simplemente información y por ende no pueden proporcionar ninguna clase de indicio o sugerencia clara y precisa en cuanto a la invención en estudio.

En consecuencia, respetuosamente manifestamos que la invención en estudio cumple cabalmente con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Decisión 486 ya que es clara, novedosa e involucra una actividad inventiva pues la





invención no puede ser afectada por el documento D1 (BC021911) pues su publicación oficial fue 2 meses después de la publicación de la solicitud en estudio y que esa Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 por una indebida aplicación de la norma.

2. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

a) Que de conformidad con lo previsto por los artículos 3 (inciso 3); 35 (inciso 2) y 59 (inciso 2) del Código Contencioso Administrativo se consideren y se resuelvan TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas así como las que aparezcan con motivo de este recurso.

b) Que se revoque la resolución No. 39692 emitida el 30 de julio de 2010 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud de mi mandante.

Señor Superintendente,

CLAUDIA LUCÍA CARORAMIREZ

CC. 40.017.374 de Tunja

TP 36448 CSJ

PRESENTACION PERSONAL

El anterior escrito fue presentado ante el
NOTARIO EN JEFE DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.
 persona **Guillermo Cháiz Cristancho**
 quien exhibió la c.c. **40.017.374 de Tunja**
 y Tarjeta Profesional No. **36448 CSJ**

Fecha **22 NOV 2010**

Guillermo Cháiz Cristancho
 NOTARIO



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

REF:

**EXPEDIENTE NR. : 02.089.153
SOLICITUD DE PATENTE A NOMBRE DE NOVARTIS AG
y UNIVERSITÉ DE STRASBOURG**

Yo, **DILIA RODRÍGUEZ D'ALEMAN**, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53 Piso 6, Edificio Segovia Bogotá, Colombia, atentamente digo a usted que sustituyo el poder con que obro a la doctora **CLAUDIA LUCIA CARO RAMIREZ**, domiciliada en Bogotá, con Tarjeta Profesional Nr. 36448 CSJ., con las mismas facultades con que me fueron conferidas para este caso.

Señor Superintendente,



DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
C.C. 41.654.882 de Bogotá
TP 20824 CSJ

Acepto sustitución



CLAUDIA LUCIA CARO RAMIREZ
CC. NR. 40.017.374 de Tunja
T'p 36448 CSJ

EL ANTERIOR ESCRITO DIRIGIDO A:

Superintendencia de Industria y Comercio

Fue presentado personalmente por su signatario Dilia Rodriguez

D' Aleman

Quien se identificó con la C.C. No. 41654 882 de Bogota

y T.P.No. 20.824.655 y declaró que reconoce el contenido del presente

documento y que la firma que allí aparece es suya. En constancia firma ante el suscrito

NOTARIO TREINTA Y SEIS ENCARGADO DE BOGOTA Hoy.

26 DIC 2007

EL COMPARECIENTE

Cesar Augusto Alvarado Zaitan
NOTARIO ENCARGADO