

/102

AVISO DE NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO



Radicación : 2-89153- -28-0 Fecha: 2011-02-23 08:04:55
Trámite : 2 PATENTES
Evento : 1 REGDEPOSITO
Actuación : 432 COMUNICACTOADM
Destinatario : CLAUDIA LUCIA CARO RAMIREZ Folios 1

Señor (a) (es)
CLAUDIA LUCIA CARO RAMIREZ
CARRERA 11 No. 86-53 Piso 6
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION : 9078
Fecha : 22/02/2011
Expediente : 2-89153
Trámite : 2 PATENTES DE INVENCION
Evento : 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
Actuación : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Tercero (3), de la ciudad de Bogotá D.C., dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del envío de la presente citación, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el número de radicación citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mención se notificará por edicto, el cual se fijará por el término de diez (10) días en el Centro de Documentación e Información.

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrará disponible en la página web de la Entidad desde el día hábil siguiente al de su notificación, la cual podrá ser consultada desde un computador con acceso a Internet, en la página www.sic.gov.co, con el número de resolución a través de la opción trámites y servicios - de carácter general transversal - consulta actos administrativos y providencias.

En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso.

Secretaría General

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

*Se desglosa en
2020 del Exp.
02-71964
06-04-2011*

Al contestar favor indique el número de
radicación consignado en el sticker

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 3, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5880070
Call Center 6513240 Línea 018000-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia





316

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 009078

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 inicial analysis of more tan (sic) 15,000 full-lenght 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".





317

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

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 nucleoprotein-like 1, mRNA (cDNA clone MGC:27601 IMAGE:4502967), complete cds)

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

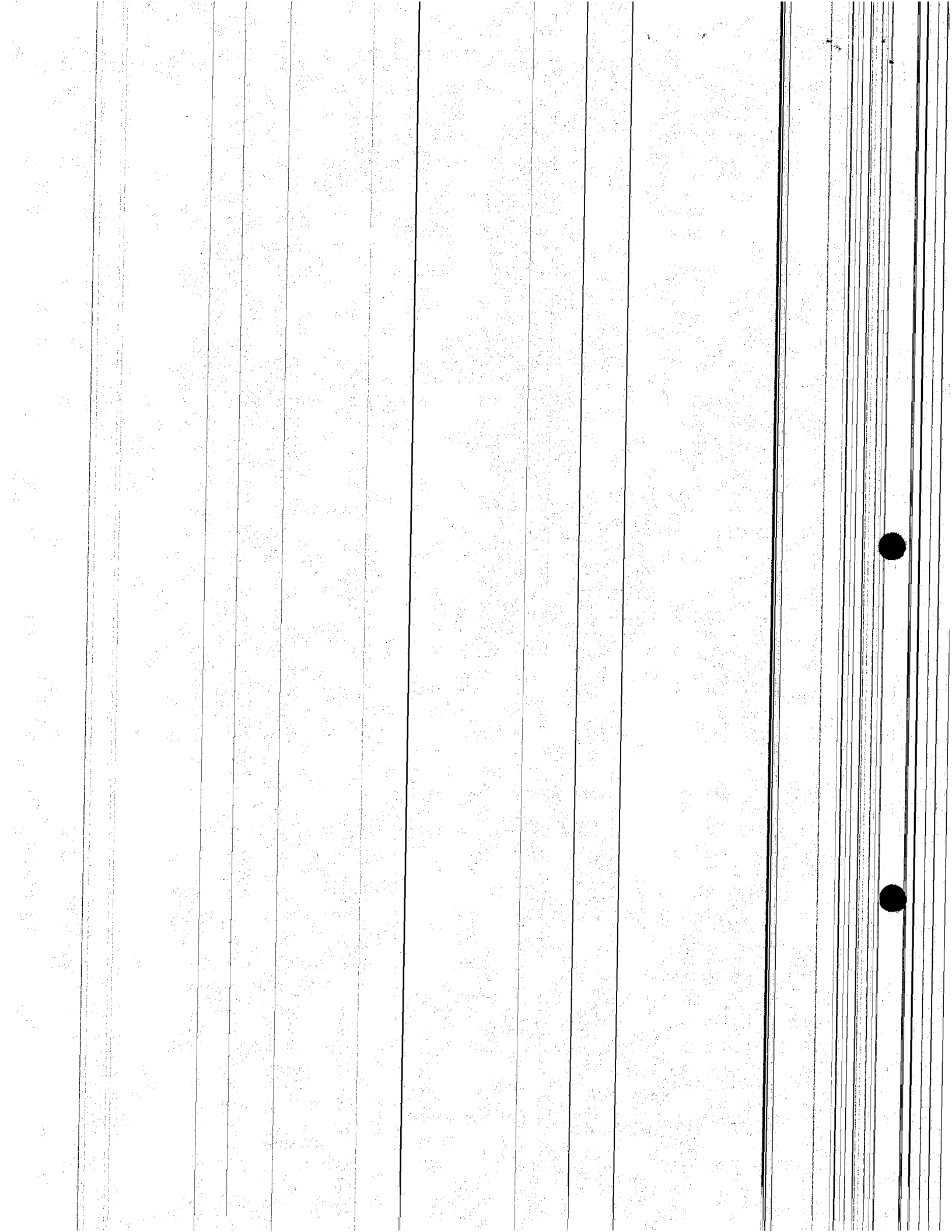
[Overview](#) [Source](#) [Other](#) [References](#) [Comments](#) [Sequence](#) [Send Feedback](#)

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

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]





318

Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 09078*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. 02-89153

Overview Top

Visible feature range: - Apply

Overview

Forward strand 2,300 bp

Features

Forward strand 2,300 bp

1 bp 2,300 bp

Source

Mus musculus

Genes

Nxn1

CDS

Nxn1

Misc_difference

Nxn1

Source Feature(s) Top

source 1..2300

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

organism Mus musculus

lab_host DH10B

clone_id NIH_MGC_94

clone MGC:27601 IMAGE:4502967

tissue_type Eye, retina, mouse strain C57BL/6

note Vector: pCMV-SPORT6

Other Features Top

Visible feature range: - Show main features only ☐ Apply

gene 1..2300

gene Nxn1

gene_synonym RdCVF

CDS 23..676

codon_start 1

gene Nxn1

gene_synonym RdCVF

product Nxn1 protein

translation

MAELPSRI LKNNEDQDEVETRAELNRLNKLVLSPQDQACPGQCFAPVLEKDFYRLTDFYVLRANGLALVYVSQ

www.ebi.ac.uk/ena/data/view/BC0219... 1/2

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 initial analysis of more than 15.000 full-length 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 correspondiente al 3 de octubre de 2002 se concluye que la anterioridad D1 es



319

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 009078

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*" (Fl. 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*" (Fl. 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



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 009078

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-89153

RESUELVE

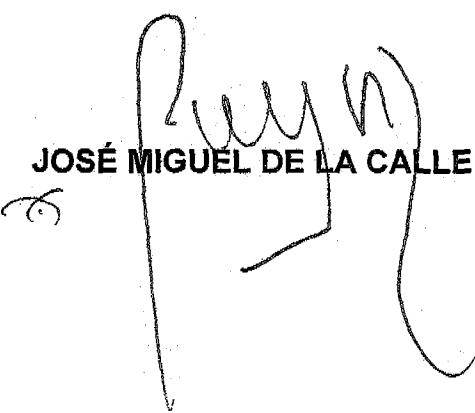
ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución N° 39692 del 30 de julio de 2010, por medio de la cual se denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "PROTEINA ASOCIADA CON ENFERMEDAD".

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

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

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

202095

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
EL SECRETARIO GENERAL

Certifica que la Resolución 9078 de fecha 22/02/2011
fue notificado mediante listado número 34

el día 11/03/2011 y deslizado el 25/03/2011