

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:33191

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/10-090192

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 17885 del 19 de Marzo de 2014 la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención a la creación denominada: “ANTICUERPO MONOCLONAL 2A4 CONTRA EL PÉPTIDO A AMILOIDE HUMANO”, para las reivindicaciones 1 a 22 y 25, al considerar que cumplen con los requisitos de patentabilidad consagrados en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Asimismo, deniega el privilegio de patente para las reivindicaciones 23 y 24 al estimar que corresponden a materia no patentable, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 2 de Mayo de 2014 con el No. 10-090192-00012-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad ELAN PHARMACEUTICALS, INC., y UNIVERSITY OF TENNESSEE RESEARCH FOUNDATION, interpusieron recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, las recurrentes presentan junto al escrito del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 25 cláusulas.

Las recurrentes manifiestan que el nuevo capítulo reivindicatorio corresponde a las mismas reivindicaciones 1 a 22 y 25 inicialmente presentadas, siendo las reivindicaciones 23 y 24 modificadas de forma que especifican el ácido nucleico comprendido por la célula hospedera, específicamente el ácido nucleico de las reivindicaciones 21 y 22, respectivamente.

Señalan las recurrentes que las células hospederas que se reclaman se caracterizan porque comprenden un ácido nucleico que no se encuentra en la naturaleza sino que ha sido desarrollado por el solicitante, el cual codifica una región variable de cadena ligera o pesada del anticuerpo humanizado 2A4.

Continúan las recurrentes señalando: “(...) las células hospederas que se reclaman no pueden ser incluidas dentro de las excepciones a la patentabilidad del artículo 20 lit. c), ya que claramente dicha excepción está dirigida a plantas, animales y procedimientos esencialmente biológicos, no a partes de los mismos como lo señala el señor examinador”.

Finalizan las recurrentes señalando: “(...) las moléculas de ácido nucleico concedidas para la presente solicitud en las reivindicaciones 21 y 22 también

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:33191

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/10-090192

constituyen una parte de una planta o un animal, sin embargo dichos ácidos nucleicos fueron tomados como materia patentable porque no ocurren naturalmente” y concluyen señalando que bajo este mismo razonamiento las células hospederas de las reivindicaciones 23 y 24 no se producen naturalmente y deben ser reconocidas como nuevas e inventivas y por lo tanto merecedoras del privilegio de patente.

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

En primera instancia se establece que el nuevo capítulo reivindicatorio allegado bajo el No. 10-090192-00012-0000 del 2 de Mayo de 2014 conformado por 25 cláusulas es aceptado, ya que no implica una ampliación de la materia inicialmente presentada de acuerdo con el Artículo 34 de la Decisión 486 y se cancela la tasa correspondiente por la modificación voluntaria que realiza.

Frente a lo argumentado por las recurrentes en cuanto a las células hospederas reclamadas en las reivindicaciones 23 y 24, este Despacho se permite señalar que si el interés de las solicitantes era obtener la exclusividad sobre el hibridoma este debió encabezar la reivindicación en los términos de “línea celular”, es decir, en la forma del material biológico recombinante que puede ser conservado y cultivado en unas condiciones específicas que permitan la reproducción de la invención a escala industrial y no sobre cualquier célula hospedera inclusive células eucariotas aisladas de un ser vivo, por ejemplo, a partir de una planta o animal.

Por tanto, aunque las modificaciones realizadas en las nuevas reivindicaciones 23 y 24 caracterizan la célula hospedera, la definición del ácido nucleico contenido en las mismas que codifica una región variable del anticuerpo humanizado 2A4 no se aleja de la excepción del literal c) Artículo 20, toda vez que no define inequívocamente un material biológico que ha sido objeto de una transformación funcional y mantenida, tal como una línea celular, sino que deja la posibilidad de que dicho ácido nucleico este contenido en cualquier célula eucariota no caracterizada o mantenida en condiciones que permitan su reproducibilidad.

En relación al argumento de las recurrentes que señalan: “(...) *las células hospederas que se reclaman no pueden ser incluidas dentro de las excepciones a la patentabilidad del artículo 20 lit. c)...*”, este Despacho se permite aclarar que en sentido general la expresión “célula hospedera” se encuentra comprendida dentro de las excepciones a la patentabilidad que contempla el artículo 20 literal c) de la Decisión 486, toda vez que la célula es la unidad funcional tanto de plantas como de animales. Asimismo, se recuerda a las solicitantes que si bien es posible obtener una patente sobre el material biológico objeto de una transformación, la manera como se debe caracterizar no debe involucrar elementos que constituyen la planta o el animal como es el caso de la expresión “célula hospedera” en las reivindicaciones 23 y 24, que aunque no se producen naturalmente como lo señala la recurrente, no están debidamente encabezadas ni definidas en los términos de una línea celular.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:33191

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/10-090192

Por lo anteriormente expuesto, no resulta procedente revocar la decisión impugnada para conceder la patente además a las reivindicaciones 23 y 24, por considerarse materia no patentable.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 17885 del 19 de Marzo de 2014, por medio de la cual se concedió parcialmente una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad ELAN PHARMACEUTICALS, INC., y a UNIVERSITY OF TENNESSEE RESEARCH FOUNDATION, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 Jun 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALICIA LLOREDA RICAURTE, notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Elaboró: John Fredy Hernandez Montaño
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez