

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:84703

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-123949

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. 76497 del 16 de diciembre de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “**MOLÉCULAS DE UNIÓN AL ANTÍGENO QUE SE UNE REPETIDAMENTE A DOS O MÁS MOLÉCULAS DE ANTÍGENO**”, con fundamento en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con los requisitos de novedad y nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 29 de enero de 2015, con el No. 10-123949-00022-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA, por intermedio de apoderado, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, la recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio modificado el cual consta de 5 reivindicaciones, en donde se han eliminado las antiguas reivindicaciones 1 a 16 y 22.

Con respecto a la claridad del nuevo pliego reivindicatorio, la recurrente afirma que las nuevas reivindicaciones corresponden a las antiguas reivindicaciones 17 a 21, se han eliminado de su preámbulo las expresiones que hacían mención a un uso. Y, adicionalmente, se incluyó un paso de formular el anticuerpo en una composición farmacéutica.

Referente al análisis de novedad emitido por este Despacho, la recurrente señala que por el hecho de eliminar las antiguas reivindicaciones 1 a 9, las cuales fueron afectadas por novedad, la nueva materia reclamada es novedosa frente al arte previo.

Frente a la objeción por falta de nivel inventivo, la recurrente argumenta que los documentos D1 y D2 “(...) *no hacen mención alguna sobre posibles usos farmacéuticos y mucho menos, sobre la farmacocinética de los anticuerpos ya que de hecho, D1 divulga anticuerpos cuya actividad de enlace se ve perjudicada bajo condiciones de pH ácido, en comparación a un pH neutro, por tanto el propósito de D1, consiste en analizar las fuerzas intermoleculares que se involucran en las interacciones del antígeno y el anticuerpo (...)*”.

Adicionalmente, la recurrente resalta que “(...) *la fuerza de enlace y la velocidad que este tiene hacia el antígeno objetivo, son parámetros sumamente importantes en la farmacocinética de los anticuerpos, lo cual era materia no conocida antes de la fecha de presentación de la esta (sic) solicitud, evidencia de ello, es que en los documentos D1 y D2, se consideraba que los anticuerpos promovían la liberación de los antígenos, en determinados intervalos de pH*”. Además, afirma que “(...) *anticuerpos que presentaban un decaimiento en su actividad de enlace en medios ácidos, en contraste presentaban una cinética sanguínea mejorada en comparación con los anticuerpos normales (...)*” y que por lo tanto, una persona medianamente versada en la materia no habría encontrado motivación en la materia divulgada en los documentos D1 y D2 “(...) *para obtener dichos anticuerpos y posteriormente incluirlos en una composición farmacéutica*”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:84703

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-123949

Por otra parte, la recurrente manifiesta que aunque cada país es autónomo en la concesión y negación de privilegios de patente, la presente solicitud ha sido concedida por las Oficinas de patentes de Japón, y Marruecos y que “(...) los requisitos de concesión de dichos privilegios son universales, esto es, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, como también la forma de evaluarlos. Así las cosas, el hecho de que la misma solicitud cumpla con los mencionados requisitos en diferentes países (...) es un claro indicio de merecimiento de la patente en Colombia”.

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

En primer lugar, se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio puesto que no amplía la materia inicialmente divulgada y además se allegó el pago respectivo.

Con respecto al nuevo capítulo reivindicatorio, este Despacho se permite reconocer la novedad de la materia ahora reclamada en las reivindicaciones 1 a 5. Sin embargo, se aclara que a pesar que la recurrente haya eliminado las expresiones relacionadas con usos, la etapa g) del método reclamado, la cual consiste en “formular el anticuerpo en una composición farmacéutica” no corresponde a una etapa del método reclamado, puesto que la formulación, como composición farmacéutica de un anticuerpo, es un evento posterior al proceso reclamado de selección y producción del anticuerpo. Por lo tanto, contrario a lo afirmado por la recurrente, dicha etapa no se considera la característica técnica esencial diferencial entre el método reclamado en la solicitud y los documentos del estado de la técnica. Adicionalmente, frente al argumento de la recurrente, según el cual los documentos D1 y D2 no hacen mención alguna sobre posibles usos farmacéuticos, este Despacho se permite señalar que el uso farmacéutico del anticuerpo obtenido mediante el método reclamado no es una característica técnica esencial del método.

Por otra parte, con relación al argumento de la recurrente según el cual, D1 divulga anticuerpos cuya actividad de enlace se ve perjudicada bajo condiciones de pH ácido en comparación con pH neutro, se aclara que esto es cierto, y de hecho se considera una motivación suficiente para que una persona medianamente versada en la materia, interesada en seleccionar un anticuerpo con mejor actividad, se vea motivada a diseñar un método como el reclamado, en el cual se seleccionan los anticuerpos con actividad mayor a pH neutro o básico. Es decir, el documento D1 divulga que los anticuerpos tienen mayor actividad de interacción antígeno-anticuerpo a pH neutro o básico, ya que a pH ácido la actividad se ve alterada, y por ello, en el método reclamado en la presente solicitud, se están seleccionando estos anticuerpos de manera preferente que aquellos a pH ácido. Si bien el documento D1 no hace mención a la selección del anticuerpo, se trata de un método de selección o purificación que sigue los mismos principios de la cromatografía de afinidad, expuestos en el documento D2, esto es, la separación de proteínas con base en la interacción reversible entre una proteína y un ligando específico acoplado a la matriz de la columna, donde el cambio de pH es una de las condiciones mediante las cuales se puede eluir la molécula de interés del medio de interacción, de manera que los documentos D1 y D2 motivan a la persona del oficio normalmente versada en la materia para obtener un método, general como el reclamado en la presente solicitud, donde no se define el anticuerpo y el antígeno por sus características estructurales.

Frente a las concesiones extranjeras mencionadas por la recurrente, cabe indicar que imperan, en materia de patentes, los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:84703

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-123949

autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable.

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

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 76497 del 16 de diciembre de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 28 Oct 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ, NOTIFICACIONES@CLARKEMODET.COM.CO

Elaboró: Edna Carolina Bonilla Leon
Revisó: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez