

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:17890

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-151612

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. 43871 del 30 de julio de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIONES Y MÉTODOS QUE COMPRENDEN VARIANTES DE CELULASA CON AFINIDAD REDUCIDA PARA MATERIALES NO CELULÓSICOS”, con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 13 de septiembre de 2013 con el No. 10-151612-00013-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Danisco US INC, 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 solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual precisa que la secuencia de aminoácidos reclamada tiene un 97% de homología con la SEQ ID NO 3.

La solicitante afirma que la SEQ ID NO 2 citada del documento D1 presenta un 75% de homología con la SEQ ID NO 3 de la presente solicitud, y no un 97%.

Por otra parte, la recurrente afirma que el nuevo capítulo reivindicatorio se limitó a la sustitución de un aminoácido en la posición 63 de la SEQ ID NO 3, materia que no se encuentra divulgada en el documento D1.

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 aceptan las modificaciones al capítulo reivindicatorio por cuanto no representan una ampliación a la materia originalmente presentada.

En cuanto al argumento de la solicitante, frente a la homología de la SEQ ID NO 2 del documento D1 frente a la SEQ ID NO 3 del presente documento se aclara que tal como lo muestra el alineamiento dichas secuencias son idénticas.

Por último, la recurrente manifiesta que el nuevo capítulo reivindicatorio se limita a péptidos en los cuales se ha sustituido el aminoácido de la posición 63 de la SEQ ID NO 3, sin embargo, se encuentra que el capítulo reivindicatorio se refiere a la sustitución de la posición 405, materia que ya fue concedida en la Resolución N° 72881 del 29 de noviembre de 2013 con referencia solicitud divisional con radicado N°13-110829-00000-0000, por lo cual la presente solicitud no puede ser concedida, toda vez que es contrario a los principios que rigen las actuaciones administrativas efectuar varios trámites sobre la misma materia objeto

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:17890
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-151612

de protección.

Por otra parte, es importante señalar que el documento PCT/GL/ISPE/1, plantea algunos principios relacionados con el trámite de solicitudes por medio del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), en particular en lo que se refiere a solicitudes que comparten materia y que se encuentran simultáneamente en tramitación, incluidas las presentadas en la misma fecha. Al respecto, el documento menciona que “...existe el principio aceptado de que no se concederán dos patentes al mismo solicitante para una invención. Se puede permitir que un solicitante proceda a presentar dos solicitudes internacionales que tengan la misma descripción, siempre que las reivindicaciones sean claramente distintas en cuanto a su ámbito, y se dirijan a un objeto diferente...” (Pág. 117, párr. 11.10, Regla 64.3). Por lo anterior, este Despacho concluye que en atención a los principios que rigen las actuaciones administrativas y a la aplicación del principio de prohibición del doble patentamiento para el caso de solicitudes PCT es claro que no se pueden conceder dos patentes al mismo objeto inventivo. En el presente caso dicho principio se aplica a la materia consignada en la solicitud objeto del presente recurso y a la destinada a la solicitud divisional 13-110829-00000-0000, puesto que presentan el mismo objeto como es la obtención de péptidos de celulasa que comprenden las mismas modificaciones en su secuencia, tal y como a continuación se demuestra:

```
CLUSTAL 2.1 Multiple Sequence Alignments

10-151612      -----QACSSVWGQCGGQNWSGPTCCASGSTCVYSNDYYSQ 36
W02006074005  MIVGILTTLATLATLAASVPLEERQACSSVWGQCGGQNWSGPTCCASGSTCVYSNDYYSQ 60
*****

10-151612      CLPGAASSSSSTRAASTTSRVSPITTSRSSSATPPPGSTTTTRVPPVSGTATYSGNPFVGV 96
W02006074005  CLPGAASSSSSTRAASTTSRVSPITTSRSSSATPPPGSTTTTRVPPVSGTATYSGNPFVGV 120
*****

10-151612      TPWANAYYASEVSSLAIPSLTGAMATAAAAVAKVPSFMWLDLTKTPLMEQTLADIRTAN 156
W02006074005  TPWANAYYASEVSSLAIPSLTGAMATAAAAVAKVPSFMWLDLTKTPLMEQTLADIRTAN 180
*****

10-151612      KNGGNYAGQFVVYDLPRDCAALASNGEYSIADGGVAKYKNIIDTIRQIVVEYSDIRTLL 216
W02006074005  KNGGNYAGQFVVYDLPRDCAALASNGEYSIADGGVAKYKNIIDTIRQIVVEYSDIRTLL 240
*****

10-151612      VIEPDSLNLVNLGTPKCANASAYLECINAVTQLNLPNVAMYLDAGHAGWLGWPAHQ 276
W02006074005  VIEPDSLNLVNLGTPKCANASAYLECINAVTQLNLPNVAMYLDAGHAGWLGWPAHQ 300
*****

10-151612      DPAAQLFANVYKNASSPRALRGLATNVANYNGWNITSPPSYTQGNVYNEKLYIHAIGPL 336
W02006074005  DPAAQLFANVYKNASSPRALRGLATNVANYNGWNITSPPSYTQGNVYNEKLYIHAIGPL 360
*****

10-151612      LANHGWNAFFITDQGRSGKQPTGQQQWGDWCNVIGTGFGIRPSANTGDSLLDSFVWVKP 396
W02006074005  LANHGWNAFFITDQGRSGKQPTGQQQWGDWCNVIGTGFGIRPSANTGDSLLDSFVWVKP 420
*****

10-151612      GGECGDTSDSSAPRFDSHCALPDALQPAPQAGAWFQAYFVQLLTNANPSFL 447
W02006074005  GGECGDTSDSSAPRFDSHCALPDALQPAPQAGAWFQAYFVQLLTNANPSFL 471
*****

Sequence type explicitly set to Protein
Sequence format is Pearson
Sequence 1: 10-151612      447 aa
Sequence 2: W02006074005  471 aa
Start of Pairwise alignments
Aligning...

Sequences (1:2) Aligned. Score: 100.00
```

Por lo anteriormente expuesto, 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:17890

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-151612

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 43871 del 30 de julio de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Danisco US INC, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 19 Mar 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JERONIMO CASTILLO BONILLA, info@pcastillopineda.com

Elaboró: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez