

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 17 2092

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/02-108186

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 54 del artículo 3 del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No 26373 del 25 de mayo de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió patente de invención a la creación denominada "ANTICUERPO SELECTIVO PARA UN RECEPTOR DE LIGANDO QUE INDUCE APOPTOSIS RELACIONADA CON EL FACTOR DE NECROSIS DE TUMOR TRAIL DR5", con fundamento en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio cumplió con los requisitos de patentabilidad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 25 de junio de 2010 con el N° 02-108186 00019 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de UAB RESEARCH FOUNDATION, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Manifiesta la recurrente que

"De la revisión detenida del expediente salta a la vista con claridad que dentro del presente trámite administrativo fue presentada una solicitud divisional de patente el 9 de noviembre de 2009, cuyo capítulo reivindicatorio inicial constaba de quince (15) reivindicaciones.

Igualmente consta en el expediente que dicha solicitud divisional fue radicada con el lleno de los requisitos legales, esto es, la presentación del formulario único de conversión, división y fusión de solicitudes, la copia del capítulo descriptivo, la tasa por presentación de solicitud de patente vigente para la fecha y el pliego reivindicatorio en cuestión.

En consecuencia, resultaba imperativo para el Despacho pronunciarse sobre la mencionada solicitud divisional admitiéndola, dándole número de expediente y efectuando el correspondiente examen de patentabilidad, derivando bien sea en la expedición de un requerimiento al solicitante o en el otorgamiento de la misma."

Considera, además, que en este caso se cumplieron los requisitos legalmente previstos para la admisión de una solicitud divisional.

JIC

72092

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 72092

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/02-108186

Con referencia al artículo 36 de la Decisión 486, resalta la recurrente que se cumplieron las dos condiciones allí previstas, a saber: "i) que se efectúe en cualquier momento del trámite; y ii) que la materia de la divisional no implique una ampliación frente a lo divulgado en la solicitud inicial."

Por lo anterior, señala la recurrente que

"[...] teniendo en cuenta que la solicitud divisional fue presentada ante el Despacho el 9 de noviembre de 2009 y que la decisión acá recurrida, mediante la cual se decide sobre la patentabilidad de la invención fue solamente expedida el 25 de mayo de 2010, es claro que se ha dado cumplimiento a este requisito. Lo anterior, por cuanto la solicitud divisional fue presentada con más de seis (6) meses de anterioridad a la fecha en la cual se profirió la resolución que decidió otorgar la solicitud de patente.

De otro lado, se debe tener en cuenta que toda la materia sobre la cual se busca protección a través de la solicitud divisional se encontraba comprendida en lo divulgado en la solicitud inicial tal y como fue presentada. Es decir, que no existe materia nueva en la solicitud divisional frente a la materia para la cual inicialmente se buscaba protección a través de la presente solicitud de patente.

Por lo tanto, resulta claro que mi representada cumplió a cabalidad los dos requisitos establecidos en el artículo 36 de la Decisión 486 para que su solicitud de patente divisional fuera admitida a trámite y sobre la misma se efectuara el examen de patentabilidad correspondiente...

Es entonces evidente que si bien su Despacho no se ha pronunciado sobre la solicitud divisional oportunamente presentada con el lleno de los requisitos legales, este trámite administrativo existe y se encuentra entonces pendiente de decisión por cuanto, menos aún, se ha efectuado el estudio de patentabilidad correspondiente."

Señala por otra parte:

"[...] con el fin de avanzar rápidamente en el proceso de concesión de esta solicitud divisional, respetuosamente nos permitimos presentar junto con el presente memorial una modificación de su capítulo reivindicatorio compuesto por veintisiete (27) reivindicaciones con el fin de que éste sea tenido en cuenta al momento de efectuarse su examen de patentabilidad.

Ponemos de presente que esta nueva modificación del capítulo reivindicatorio de la solicitud divisional, la cual a la fecha permanece pendiente de ser evaluada de fondo por su Despacho por cuanto cumple los

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 72092
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/02-108186

requisitos para ello, de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486, esto es, se efectúa dentro del trámite de la solicitud correspondiente y adicionalmente no amplía la materia inicialmente reivindicada."

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

Manifiesta la recurrente que en el presente caso "fue presentada una solicitud divisional de patente el 9 de noviembre de 2009, cuyo capítulo reivindicatorio inicial constaba de quince (15) reivindicaciones. Igualmente consta en el expediente que dicha solicitud divisional fue radicada con el lleno de los requisitos legales, esto es, la presentación del formulario único de conversión, división y fusión de solicitudes, la copia del capítulo descriptivo, la tasa por presentación de solicitud de patente vigente para la fecha y el pliego reivindicatorio en cuestión..."

En este caso se presentó solicitud de patente el 28 de noviembre de 2002 y su objeto consiste en la producción de un anticuerpo monoclonal humanizado que reacciona específicamente con el receptor TRAIL (DR5). También se reivindicó el proceso para inducir selectivamente la muerte de células que expresan DR5, al transfectar éstas con un vector que contiene la secuencia codificante para un receptor TRAIL.

El problema técnico planteado con la solicitud consistió en la necesidad de producir fácil y eficazmente un anticuerpo que se une específicamente a un receptor tipo TRAIL que induce apoptosis relacionada con el factor de necrosis tumoral (TNF), de manera que se pueda inducir la muerte celular en células objetivo.

Para solucionar el problema planteado se proponen anticuerpos producidos mediante técnicas in-vitro, con especificidad y afinidad por el DR5-TRAIL.

Con relación a la solicitud divisional presentada el 09 de noviembre de 2009 cabe señalar que, efectivamente, en la resolución de concesión la Oficina no hizo un pronunciamiento específico al respecto.

No obstante lo anterior, no es cierto que se haya violado el debido proceso por esa falta de pronunciamiento expreso con relación a la divisional si se tiene en cuenta que la misma fue objeto de estudio, como se puede ver de los siguientes hechos:

El 14 de diciembre de 2009 se adelantó una entrevista de carácter técnico con la representante del solicitante durante la cual se le indicó claramente que el capítulo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 172092

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/02-108186

reivindicatorio de la solicitud divisional contiene varios objetos a patentar (folios 1460-1463), por lo tanto no cumple con el requisito de unidad de invención.

Posteriormente, en entrevista técnica del 26 de enero de 2010, se le señala al solicitante que el capítulo reivindicatorio anexo a la solicitud divisional, radicado el 19 de enero de 2010 (folios 1482-1489) contenía materia ya reivindicada en el capítulo reivindicatorio de la solicitud original, por lo tanto no podía aceptarse.

Adicionalmente, en el concepto técnico definitivo No 1648 por medio del cual se determina la concesión de la patente, en el numeral 2 se manifiesta la no aceptación de las modificaciones y se presentan los argumentos por los cuales no es posible aceptar la solicitud divisional.

En efecto, textualmente, se dice en el referido concepto técnico: "[...] en vista que en múltiples ocasiones se indicó al solicitante sobre los problemas de unidad que presenta la solicitud y que los mismos no fueron superados, esta oficina no puede aceptar el estudio de la solicitud divisional presentada."

Por lo demás, esta Oficina quiere recordar las razones técnicas por las cuales el capítulo reivindicatorio de la solicitud divisional presentado el 19 de enero de 2010 no fue aceptado:

La reivindicación independiente 30 (folio 1485) presentada para la solicitud divisional, que se refiere a:

Un anticuerpo purificado que une específicamente un receptor TRAIL DR5, en donde dicho anticuerpo comprende:

a) una inmunoglobulina de cadena pesada, en donde la cadena pesada comprende una región variable que tiene la región de estructura de fórmula general 1-CDR1- región de estructura 2 -CDR2- región de estructura 3- CDR3- región de estructura 4. La CDR1 consiste de los residuos de aminoácido 1-5 de la SEQ ID N°25, la CDR2 consiste de los residuos de aminoácido 1-17 de la SEQ ID N°26 y la CDR3 consiste de los residuos de aminoácido 1-10 de la SEQ ID N°27; y

b) una inmunoglobulina de cadena liviana, en donde la cadena liviana comprende una región variable que tiene la región de estructura de fórmula general 5-CDR4- región de estructura 6-CDR5- región de estructura 7- CDR6- región de estructura 8. La CDR4 consiste de residuos de aminoácido 1-11 de la SEQ ID N°28, la CDR5 consiste de residuos de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 72092

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/02-108186

aminoácido 1-7 de la SEQ ID N°29 y la CDR6 consiste de residuos de aminoácido 1-8 de la SEQ ID N°30

está incluida en la reivindicación independiente 1 (folio 1469) de la solicitud original que fue concedida y que dice:

Un anticuerpo purificado que une específicamente un receptor TRAIL DR5, en donde dicho anticuerpo, en su forma soluble, a concentraciones bajas, tiene actividad que induce la muerte celular in vivo e in vitro en células objetivo que expresan DR5, en donde el anticuerpo no une el receptor TRAIL DR4, DcR1 ó DcR2, y en donde el anticuerpo comprende una cadena pesada y una cadena liviana, en donde la cadena pesada comprende una región variable que comprende los CDR de un anticuerpo monoclonal producido por hibridoma de ratón-ratón TRA-8 que tiene Número de Acceso ATCC PTA-1428, en donde los CDR de la región variable de cadena pesada comprenden un CDR1 que comprende la SEQ ID N°25, un CDR2 que comprende la SEQ ID N°26 y un CDR3 que comprende la SEQ ID N°27, y en donde la cadena liviana consiste de una región variable que comprende los CDR del anticuerpo monoclonal producido por hibridoma de ratón-ratón TRA-8 que tiene Número de Acceso ATCC PTA-1428, en donde los CDR de la región variable de cadena liviana comprenden un CDR4 que comprende la SEQ ID N°28, un CDR5 que comprende la SEQ ID N°29, y un CDR6 que comprende la SEQ ID N°30.

La reivindicación independiente 38 (folio 1487) presentada para la solicitud divisional, que se refiere a:

Un polipéptido purificado que comprende una secuencia de aminoácido de una inmunoglobulina de cadena pesada de un anticuerpo que tiene la misma especificidad de epitopo como un anticuerpo monoclonal producido por el hibridoma de ratón-ratón TRA-8 que tiene Número de Acceso ATCC PTA-1428, en donde la secuencia de aminoácido de la inmunoglobulina de cadena pesada comprende la SEQ ID N°31

La cual comprende el literal a) de la reivindicación independiente 16 de la solicitud original (folio 1471) que fue concedida y que dice:

El polipéptido purificado que comprende una secuencia de aminoácido de una inmunoglobulina de cadena pesada de un anticuerpo, en donde la inmunoglobulina de cadena pesada comprende una región variable seleccionada del grupo que consiste de:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 72092

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/02-108186

a) una región variable que consiste de los residuos de aminoácido 1-119 de la SEQ ID N°31;

La reivindicación independiente 43 (folio 1487) presentada para la solicitud divisional, que se refiere a:

Un ácido nucleico aislado, que comprende una secuencia de nucleótido que codifica una inmunoglobulina de cadena liviana de un anticuerpo que tiene la misma especificidad de epítipo como un anticuerpo monoclonal producido por el hibridoma de ratón-ratón TRA-8 que tiene Número de Acceso ATCC PTA-1428, en donde la inmunoglobulina de cadena liviana comprende la SEQ ID N° 72.

Contiene la misma materia del literal b) de la reivindicación independiente 20 (folio 1472b) de la solicitud original que fue concedida y que menciona:

Un ácido nucleico aislado, que comprende una secuencia nucleotídica que codifica una inmunoglobulina de cadena pesada de un anticuerpo, en donde la inmunoglobulina de cadena ligera comprende una región variable seleccionada del grupo que consiste de:

b) una región variable que consiste de los residuos de aminoácido 1-108 de la SEQ ID N°72

Debe resaltarse que todas las reivindicaciones indicadas corresponden a reivindicaciones independientes y por tanto hay equivalencia entre otras reivindicaciones dependientes de los dos capítulos presentados.

En conclusión, dado que el trámite de la solicitud original 02-108186, presentada el 28 de noviembre de 2002, ya finalizó y se concedió el derecho de patente a todo el capítulo reivindicatorio presentado, esta Oficina no encuentra mérito para iniciar trámite a una solicitud divisional cuyo capítulo reivindicatorio comprende elementos ya estudiados.

Por las mismas razones antes expuestas, no resulta admisible la nueva modificación de la solicitud propuesta con el recurso, además de constituir una actuación abiertamente extemporánea comoquiera que el trámite administrativo ha culminado con la decisión definitiva de conceder la patente.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 17 2092

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/02-108186

En ese orden de ideas, no encuentra esta Oficina que sea del caso revocar la decisión adoptada como lo solicita el recurrente.

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución No 26373 del 25 de mayo de 2010, por medio de la cual se concedió la patente de invención a la creación denominada "ANTICUERPO SELECTIVO PARA UN RECEPTOR DE LIGANDO QUE INDUCE APOPTOSIS RELACIONADA CON EL FACTOR DE NECROSIS DE TUMOR TRAIL DR5".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de UAB RESEARCH FOUNDATION, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, 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 **23 DIC. 2010**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
Luz Clemencia de Páez
Carrera 4ª No. 72 - 35, piso 5.
Bogotá D. C.

202006

20