

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38831

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-064192

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. 1003 del 17 de enero de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “MÉTODO PARA CLASIFICAR COMPUESTOS CON ACTIVIDAD ANTICANCERÍGENA DERIVADOS DE FURANO/TIOFENO O PIRROL SUSTITUIDOS EN POSICIÓN 3 POR ALQUENILO Y QUE INTERACTÚAN SELECTIVAMENTE CON RAD9”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 27 de febrero de 2014 con el No. 11-064192-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad MAGNACHEM INTERNATIONAL LABORATORIES, INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, la recurrente adjunta un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 6 reivindicaciones y del cual se dice que restringe la materia que se desea proteger.

En relación con la anterioridad D1, la recurrente señala que “...es evidente que la referencia D1 no revela la totalidad de las características del método reivindicado, por lo tanto no se convierte en una sugerencia o motivación suficiente para que la persona versada en la materia...pudiera llegar al método reivindicado de manera obvia...”

Adicionalmente, la recurrente asegura que “...el artículo referenciado establece que catalogar una proteína como una proteína de punto de control del ciclo celular no es suficiente para concluir que las células que presenten una mutación en dicha proteína tendrían alguna utilidad en un ensayo destinado al cribado de la actividad anticancerígena...Adicionalmente...hace mención de...el uso de un panel de mutantes de levadura, pero dichas divulgaciones en definitiva son completamente ajenas al empleo de mutantes de levadura que correspondan a mutantes Rad9.”

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38831

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-064192

En cuanto al documento D2, la recurrente asegura que allí no se sugiere ni el método reclamado ni la afinidad de los compuestos contra mutantes Rad9

De otra parte, respecto al efecto técnico que se revela en la descripción, la recurrente resalta que el método reivindicado permite identificar compuestos que exhiban actividad anti-tumoral selectiva, así como proporcionar un método selectivo para compuestos específicos.

Finalmente, la recurrente concluye que la combinación de las enseñanzas de los documentos D1 y D2 no es suficiente para que la persona medianamente versada en la materia llegara a la materia que se reclama.

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

Se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio, ya que no amplía la materia inicialmente presentada, de acuerdo con artículo 34 de la Decisión 486, igualmente, la recurrente adjunta pago de la tasa correspondiente a la modificación voluntaria que realiza.

En relación con la falta de sugerencia del documento D1, se aclara que allí se enseña que muchas clases de cáncer tienen mutaciones con pérdida de función en genes que son importantes para el control o la reparación de su ADN y que se pueden desarrollar métodos de cribado de agentes activos usando levaduras que son deficientes en esta clase de genes. De manera específica se realizan experimentos con levaduras con mutantes Rad9 que se comparan con aquéllos naturales (capítulo 3), igualmente se describe a figura 1 la especificidad del cisplatino por los mutantes Rad9, así como la camptotecina (pág. 557-558), dicho método se diferencia de la materia reclamada en que allí no se revela que los compuestos a evaluar son de fórmula Ia y el efecto que produce dicha diferencia no se puede considerar sorprendente o mejorado, puesto que dicho documento ya enseñaba la afinidad de las células con mutación Rad9 por los compuestos anticancerígenos y que las levaduras son los organismos ideales para esta clase de pruebas gracias a su alto rendimiento y facilidad de detección (pág. 556-558), por lo tanto la persona medianamente versada en la materia entendería que utilizar células animales tal como se reivindica implicaría empeorar un método peor a lo ya revelado en D1. Entonces, la persona medianamente versada en la materia se vería motivada a utilizar las enseñanzas de dicho documento para llegar a la materia reclamada, con la expectativa de obtener un método para evaluar los compuestos de fórmula Ia. Es decir, ante la ausencia de un efecto mejorado o sorprendente, el método reclamado es una alternativa obvia frente a aquélla sugerida en D1.

Adicionalmente, se reitera que D1 enseña que el uso de los 'pares', en los cuales dos líneas celulares difieren únicamente en los genes definidos que son la causa de la enfermedad, es una herramienta poderosa de evaluación especialmente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38831

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-064192

importante en el desarrollo de activos anti cáncer, ya que es posible identificar activos que exhiben selectividad sobre células cancerígenas con mutaciones específicas. Uno de estos 'pares' es el mutante Rad9 el cual se puede aplicar de manera obvia al método de cribado revelado en D1 en sus páginas 561 y 572. En conclusión, el método reivindicado es una derivación evidente de las enseñanzas de D1, afectando el nivel inventivo de la presente solicitud.

En cuanto a la anterioridad D2, se aclara que la relevancia de dicho documento radica en que allí se enseñan los compuestos a ser evaluados y su actividad anti cáncer, por lo tanto, la persona medianamente versada en la materia procedería a evaluar dichos compuestos a través del método enseñado en D1 con la expectativa de encontrar aquéllos que tuviesen una afinidad específica por la mutación Rad9.

Respecto al efecto técnico que se reclama como inventivo, vale la pena aclarar que de la lectura de la descripción no se puede apreciar el efecto específico que se reclama, sin embargo se reitera que el efecto de detección específica sobre células con mutación Rad9 ya se reportaba en D1 (pág. 557-558) y la actividad anti cáncer en la anterioridad D2 (resumen), es decir, se esperaría que el método de D1 fuese específico para detectar compuestos anticancerígenos que tuviesen afinidad especial por células con mutación Rad9; por lo tanto, no hay un efecto sorprendente o mejorado, afectando el nivel inventivo de la presente solicitud.

Finalmente y en relación con el análisis de patentabilidad, se reitera que antes de la fecha de prioridad reclamada el estado de la técnica sugería un método de detección de afinidad de compuestos anti cáncer por la mutación Rad9 mediante la exposición de los mismos a células con dicha mutación y luego compararlo con células normales (D1), así como compuestos de fórmula I con actividad anti cáncer (D2). Entonces, la persona medianamente versada en la materia tomaría las enseñanzas de dichas anterioridades para llegar a la materia reclamada, con la expectativa de obtener la detección específica de compuestos afines a Rad9, afectando el nivel inventivo de la presente solicitud.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de nivel inventivo y, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 1003 del 17 de enero de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38831

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-064192

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 24 Jun 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, notificaciones@bc.com.co

Elaboró: Andres Gil Helffhritz
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández