

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28777

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-085127

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. 49901 del 22 de agosto de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención a la creación denominada: "ANTICUERPO ANTI-LECTINA SIMILAR A INMUNOGLOBULINA DE UNIÓN A ÁCIDO SIÁLICO-15", 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 03 de octubre de 2014 con el No. 11-085127-00013-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, la recurrente presenta una solicitud divisional cuyo capítulo reivindicatorio consta de 7 reivindicaciones y donde se encuentran *"...las reivindicaciones negadas correspondientes a las 1 a 5, 27 y 28 contenidas en el pliego reivindicatorio presentado junto con la respuesta a la acción oficial No. 19587, presentado el 26 de febrero de 2014"*. Al respecto afirma que dicha divisional presentada cumple con los requisitos exigidos por el Art 34 D486 y por ello se solicita dar trámite a la solicitud fraccionaria.

En segundo lugar, presenta un nuevo capítulo reivindicatorio para la presente solicitud compuesto por 21 reivindicaciones y señala que *"dicho pliego reivindicatorio modificado corresponde a las reivindicaciones ya concedidas por su Despacho correspondiente a las reivindicaciones 6 a 26"*.

A continuación, la recurrente afirma que la Resolución impugnada viola el derecho al debido proceso puesto que *"...el examen final de patentabilidad fue efectuado con base en un nuevo documento que no fue citado en la primera y única Acción Oficial No. 19587, el cual corresponde a D3:CO10-56078. Adicionalmente, la (sic) las reivindicaciones 1 a 5, 27 y 28 de la presente invención fueron negadas por hechos nuevos que no fueron trasladados en la Acción Oficial No. 19587, por cuanto se objetan las reivindicaciones 1, 3 y 4 por falta de novedad en vista del documento D3"*. Al respecto, menciona que de conformidad a lo establecido en el Art 45 D486 una patente no puede ser negada con objeciones diferentes a las inicialmente expuestas y por ello solicita que se dé trámite a la solicitud divisional presentada emitiendo una acción oficial que contenga la objeción por falta de novedad con el citado documento D3.

Siguiente a dicha afirmación la solicitante señala que procede a exponer las razones por las cuales la solicitud si cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo no sin antes manifestar que la argumentación presentada *"no exime al Despacho de revocar el Artículo*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28777

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-085127

3 de la resolución impugnada por ser violatoria del debido proceso y de la obligación de expedir un examen de patentabilidad ajustado a los requerimientos del trámite de patentes”.

Respecto al examen hecho a la reivindicación 1 de la solicitud, la recurrente afirma que los documentos D1 y D2 no revelan el anticuerpo descrito, más específicamente, no revelan las secuencias CDRs de las cadenas pesada y ligera actualmente reivindicadas y que no existe ninguna motivación real en el examen realizado para la combinación de los documentos D1 y D2. Menciona que aunque el documento D1 describa la producción de un anticuerpo anti-Singlec-15, éste no divulga un anticuerpo que se una los residuos 39 a 165 de la SEQ ID NO:2. De modo que “...la simple sugerencia o expectativa de que tal anticuerpo podría ser producido durante la producción de otros anticuerpos contra Singlec-15 es insuficiente para sustentar un argumento de que el anticuerpo reivindicado habría sido evidente para una persona versada en la materia basándose en las divulgaciones combinadas de D1 y D2”.

Por último concluye que la invención de la presente solicitud es novedosa sobre las enseñanzas del documento D3 citado por el examinador y que los documentos D1 – D3 o su combinación no resultan anterioridades válidas para afectar la novedad y el nivel inventivo del objeto reclamado.

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

En primer lugar, de la lectura de las reivindicaciones de la solicitud divisional presentada con el No. 14-219880, se comprobó que éstas comprenden la materia correspondiente a las reivindicaciones 1 a 5 y 27 a 28 de la presente solicitud, las cuales fueron negadas en la citada Resolución de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 15, 16, 18 y 30 de la referida Decisión 486. Se advierte a la recurrente que la nueva solicitud divisional será estudiada en trámite independiente dando respuesta en el acto oficial a los argumentos presentados por la recurrente y será decidida en el respectivo expediente.

Con relación al nuevo capítulo reivindicatorio presentado por la recurrente (Radicado No. 11-085127-00013-0000), este Despacho encuentra que no existe ampliación de la materia reclamada, por lo cual es aceptado. Así mismo se comprobó que las reivindicaciones 1 a 21 presentadas en el nuevo capítulo reivindicatorio corresponden a las mismas reivindicaciones 6 a 26 que fueron concedidas por cumplir con los criterios de patentabilidad en la Resolución para la cual se interpone el presente recurso de reposición.

De la revisión del procedimiento adelantado en este caso se advierte que, efectivamente, al momento de denegar la patente solicitada para las reivindicaciones 1 a 5 y 26 a 28, esta Oficina tuvo en cuenta y adjuntó un nuevo documento D3: CO10-56078, como antecedente del estado de la técnica, que es diferente y adicional a los documentos D1:WO2007093042 y D2: Angata *et al.* 2007, citados por este Despacho en el oficio No. 19587, correspondiente al examen de fondo hecho en virtud del artículo 45 de la Decisión 486.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28777

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-085127

Adicionalmente, se argumentó falta de novedad de las reivindicaciones 1, 3 y 4 cuando en dicha comunicación se había objetado la falta de nivel inventivo de la invención comprendida en la solicitud. Por consiguiente, el solicitante no tuvo la oportunidad de controvertir los nuevos argumentos expresados por esta Oficina en cuanto a la falta de novedad, así como respecto a la anterioridad D3: CO10-56078.

En este orden de ideas, admite esta Oficina que el objeto ahora reivindicado en la presente solicitud cumple los requisitos que hacen posible el otorgamiento de patente; en consecuencia, se

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 49901 del 22 de agosto de 2014, por medio de la cual se concedió parcialmente una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“ANTICUERPO ANTI-LECTINA SIMILAR A INMUNOGLOBULINA DE UNIÓN A ÁCIDO SIÁLICO-15”

Clasificación IPC: C12N 15/09, A61K 39/395, A61P 1/02, A61P 19/08, A61P 19/10, A61P 3/14, A61P 35/00, A61P 35/04, C07K 16/18, C07K 16/46, C12N 1/15, C12N 1/19, C12N 1/21, C12N 5/10, C12P 21/08.

Reivindicaciones: 1 a 21 incluida(s) en el radicado bajo el No 11-085127-00013-0000.

Titular: DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED.

Domicilio: Tokyo, Japón.

Inventores: Yoshiharu Hiruma, Eisuke Tsuda, Takeshi Takizawa y Makiko Nakayama.

Prioridad N°: 2009-094613 **Fecha:** 09 de abril de 2009 **País:** JP.

Solicitud Internacional N°: PCT/JP2010/056294 **Fecha:** 07 de abril de 2010.

Vigente desde: 07 de abril de 2010 **Hasta:** 07 de abril de 2030.

ARTÍCULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28777

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-085127

deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 29 May 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Edna Carolina Bonilla Leon
Revisó: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez