

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:10041

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-082854

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el día 01 de julio de 2011 con el N° 11-082854-00000-0000, por las sociedades Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y Universidad Católica de Córdoba, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “PROTOZOO MODIFICADO QUE EXPRESA AL MENOS DOS PROTEÍNAS VARIABLES DE SUPERFICIE (VSP)”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2009/055470 del 02 de diciembre de 2009.

SEGUNDO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y la regla 51bis del Reglamento, que facultan a la Superintendencia sobre la aplicación de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se efectuó el examen de forma a la solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la mencionada Decisión andina.

TERCERO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

CUARTO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el día 13 de julio de 2012, el solicitante presentó petición de examen de patentabilidad, en los términos establecidos en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: Que el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: *“Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. (...) Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”.*

SEXTO: Que la solicitante mediante escrito radicado en esta Superintendencia bajo el N° 11-082854-00006-0000 del 06 de mayo de 2013, presentó división de la solicitud originalmente presentada, referenciada mediante escrito radicado bajo N° 13-112934-00000-0000 del 06 de mayo de 2013. Se aceptó la solicitud de división, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 36 de la Decisión 486.

SÉPTIMO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 antes mencionado, se realizó el examen de fondo y se requirió al solicitante mediante Oficio No. 14707, notificado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:10041

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-082854

el 13 de agosto de 2013, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud en cuanto a falta de claridad de la descripción, falta de claridad, concisión y sustento de las reivindicaciones y carencia de novedad, de acuerdo con las exigencias de los artículos 16, 28 y 30 de la Decisión 486.

Transcurrido el plazo establecido no se dio respuesta al requerimiento y sugerencias arriba indicados, puesto que la solicitante no proporciona las características esenciales del protozoo reclamado, se recuerda a la solicitante que un microorganismo modificado debe ser caracterizado por las modificaciones específicas realizadas sobre el mismo y de forma complementaria por el certificado de depósito, en el presente caso la solicitante no proporcionó el mecanismo de silenciamiento de los genes relacionados con la expresión de las enzimas Dicer y RdRP, ni el certificado de depósito del protozoo, de manera que no es posible determinar las características esenciales de la materia reclamada que lo hacen diferente de los protozoos descritos en estado de la técnica.

7.1 Objeto de la invención

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad suministrar vacunas útiles para el tratamiento de infecciones producidas por protozoarios. Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona protozoos modificados que expresan más de una proteína variable de superficie, vacuna que lo comprende, línea de hibridoma, anticuerpo monoclonal que reconoce las proteínas, procedimientos, usos y métodos.

7.2 De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1 a 6 no son claras puesto que no identifican las proteínas de superficie que son expresadas en la superficie del protozoo ni el mecanismo de silenciamiento de los genes Dicer y RdRP que le confieren la actividad antigénica deseada, y tampoco proporcionan el certificado de depósito de los protozoos modificados, de manera que dichas reivindicaciones se limitan a identificar el resultado a alcanzar.

Descripción (Art 28 y Art 29 D 486)

Debido a que la solicitud se refiere a material biológico, resulta indispensable que la solicitud complemente la divulgación con el Certificado de Depósito para el protozoo modificado en los términos que lo señala el Art 29 D 486.

7.3 Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: 02/Diciembre/2008, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:10041

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-082854

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	Infection and immunity, Sept. 2002, p. 5265–5268	Simultaneous Expression of Different Variant-Specific Surface Proteins in Single Giardia lamblia Trophozoites during Encystation	Septiembre/2002

El documento D1¹ divulga una variante específica de proteína de superficie (VSP) en *Giardia*, identificada mediante las anticuerpos monoclonales 9B10. Se encontró que dicha proteína se expresa de forma simultánea con otros VSPs en la superficie de *Giardia*.

7.4 Novedad (Art16 D486)

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *“Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”*.

En el presente caso, el método reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 consiste en *“Protozoo parasito modificado caracterizado por que comprende la expresión simultánea y permanente en su superficie de más de una proteína variable de superficie (VSP) y comprende la expresión reducida de las enzimas seleccionadas del grupo comprendido por Dicer, ARN polimerasa RNA dependiente (RdRP) y ambas.”*

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Protozoo parasito	Protozoo parasito
Comprende la expresión simultánea en su superficie de más de una proteína variable de superficie	Comprende la expresión simultánea en su superficie de más de una proteína variable de superficie

Puesto que la solicitud no proporciona las características esenciales del protozoo reclamado, es decir las secuencias de las proteínas de superficie expresadas, el mecanismo de silenciamiento de los genes Dicer y RdRP y la divulgación no se complementa con la presentación del certificado de depósito del protozoo modificado, se considera que no es posible diferenciar la materia reclamada de la materia divulgada en el documento D1, el cual, enseña el parasito protozoario Giardia trophozoite que simultáneamente expresa más de una proteína variable de superficie (Pág. 5265 Resumen). En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva según lo divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones 2 a 6 no proporcionan características esenciales adicionales por lo cual se considera tampoco cumplen con el requisito de novedad.

¹URL:<http://iai.asm.org/content/70/9/5265.full>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:10041

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-082854

Por lo cual el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención titulada “PROTOZOO MODIFICADO QUE EXPRESA AL MENOS DOS PROTEÍNAS VARIABLES DE SUPERFICIE (VSP)”, que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a las solicitantes Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y Universidad Católica de Córdoba, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 21 Feb 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JUAN CARLOS CUESTA QUINTERO, contacto@cuestalawyers.com

Elaboró: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez