

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28716

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-165857

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. 27285 del 29 de abril de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “VARIANTES DE CELULASA CON SUSTITUCIÓN EN LA POSICIÓN 98, CON EXPRESIÓN, ACTIVIDAD Y ESTABILIDAD MEJORADAS”, 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 13 de junio de 2014 con el No. 11-165857-00008-0000, 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 recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio, que comprende 12 reivindicaciones.

Seguidamente la recurrente afirma que debido a que “...ni D1 ni D2 enseñen las variantes de celulasas específicas reivindicadas (es decir, que tienen una sustitución en la posición 98 de P98Q o P98L), estas referencias no hacen obvia la invención reivindicada”. Al respecto, la recurrente hace énfasis en que por el hecho de que los documentos D1 y D2 mencionen un método que sugiere la forma en que se podría mutar y adicionar una variante de celulasa no es suficiente para hacer obvia la materia reclamada. Además, afirma que a partir de los documentos del arte previo “...no es de ninguna manera evidente la materia objeto de la solicitud que incluye variantes con glutamato en la posición 98 y otra variación adicional seleccionada de T138C, S316P, S343Q, Q362I, C400S y S406P”.

La recurrente menciona que la molécula celobiohidrolasa es una molécula de la naturaleza ya que se obtiene de *T. ressei*, y que “...el objeto reclamado no es en ninguna medida la CBH definida por la SEQ ID NO: 3, sino sus variantes, las cuales (...) mejoran de forma sorprendente la expresión, la actividad y la estabilidad”. Para ello presenta la tabla 7-1, y afirma que la variante reclamada supera de forma contundente las demás variantes evaluadas y además, afirma que en la tabla 9-2 se puede observar mayores índices de estabilidad para las variantes dobles que incluyen la sustitución P98Q, con lo cual concluye que “...es evidente que existe un efecto sinérgico en las variantes que incluyen la mutación O98Q y al menos una de las seleccionadas”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28716

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-165857

Por último la recurrente controvierte lo afirmado por esta Oficina relacionado con que es dudoso que cualquier combinación de mutaciones en una posición dada y una mutación en otra adicional resulte en una celulasa con propiedades mejoradas y solicita verificar los resultados y las características esenciales de la solicitud puesto que *“...son parte de un diseño experimental robusto y claro que permite demostrar sin lugar a dudas que las variaciones si presentan evidencias de los efectos superiores en cuanto a estabilidad, actividad u/o expresión”*.

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

En primer lugar, no se acepta el capítulo reivindicatorio presentado con el presente recurso, puesto que la solicitante no canceló la tasa de modificación voluntaria establecida en la Resolución que fija las tasas en materia de Propiedad Industrial.

Con respecto a la forma como está redactada la reivindicación 1 del Radicado No. 11-165857-00008-0000, no es claro el alcance de la reivindicación debido al empleo de múltiples conectores y la falta de caracterización estructural de la variante reclamada por su número de identificación de SEQ ID NO.

En relación al argumento de la solicitante según el cual las variantes reclamadas mejoran de forma sorprendente la expresión, la actividad y la estabilidad, se aclara que los resultados proporcionados en las tablas 7-1 y 9-2 (que de hecho no aparecen en la divulgación de la memoria descriptiva de la solicitud en fase nacional) demuestran un efecto técnico de la variante P98Q y sus combinaciones con otras sustituciones, sin embargo, no puede atribuirse un efecto sorprendente o inesperado por cuanto no se presentan valores de índice de rendimiento (RI) para las variantes de una sola mutación P98Q, que puedan compararse con los valores de las combinaciones de mutaciones dobles de la tabla 9-2 que comprenden la mutación P98Q. Adicionalmente, el documento D2 muestra que los valores de PASC son mayores a 0.8 para mutantes de CBH que comprenden la mutación P98L y son significativamente más altos que los de la proteína nativa a temperaturas de 53 y 65°C (Figuras 12 y 13), los cuales son valores muy similares a los obtenidos para PASC y PSC de la variante P98L (tabla 7-1) y las variantes de mutaciones dobles. En consecuencia, las variantes reclamadas en la presente solicitud se consideran variantes alternativas, que no presentan un efecto técnico sorprendente y por tanto resultan obvias para una persona medianamente versada en la materia.

Por lo anterior, 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.

En virtud de lo expuesto, el Superintendente de Industria y Comercio

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28716

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-165857

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 27285 del 29 de abril de 2014, 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 29 May 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JERONIMO CASTILLO BONILLA, INFO@PCASTILLOPINEDA.COM

Elaboró: Edna Carolina Bonilla Leon
Revisó: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez