

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:61407

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-180116

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 28 de diciembre de 2011, con el N° 11-180116-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Ribomic Inc. y Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "APTÁMERO PARA QUIMASA Y SU USO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/JP2010/059953 del 11 de junio de 2010.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 648 del 16 de julio de 2012, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 5159, notificado por fijación en lista el 6 de mayo de 2014, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 11-180116-00006-0000 del 8 de septiembre de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 13 que remplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Posteriormente, mediante escrito de fecha 25 de septiembre de 2014 radicado bajo el N° 11-180116-00007-0000, el solicitante presenta nuevas reivindicaciones 1 a 13 para que sean tenidas en cuenta al momento de realizar el examen definitivo de la solicitud. Se acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:61407

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-180116

SEXTO: Que en el presente caso la(s) reivindicación(es) 1 a 10 cumple(n) los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para la(s) misma(s) la patente solicitada.

Tal como está contemplado en el artículo 14 de la Decisión 486 los usos no son susceptibles de protección, se protegen los productos o procedimientos, donde el producto esté correctamente definido por su conformación o su composición y los procedimientos por la serie de etapas que busquen un fin. El uso no corresponde ni a un producto ni a un procedimiento, sino que es simplemente la aplicación industrial de esos productos o procedimientos. La(s) reivindicación(es) 12 y 13, no puede(n) ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en la norma en comento, por cuanto está(n) referida(s) a un uso, aunque el solicitante la(s) encabeza con la palabra “método”, en realidad está(n) referida(s) al uso del aptámero o del complejo de las reivindicaciones 1 a 9 y 10. Nótese que las reivindicaciones 12 y 13 claramente indican como paso único de los supuestos métodos “usar el aptámero de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9 o el complejo de acuerdo con la reivindicación 10”, y por lo tanto no es posible conceder para ella(s) el privilegio de patente solicitado.

Que por otra parte el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala: *“Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.”*

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.”

En cuanto a la(s) reivindicación(es) 10 y 11, incluida(s) en el escrito radicado bajo el N° 11-180116-00007-0000, no se ajusta(n) a los parámetros establecidos en el artículo 30 anteriormente transcrito, por cuanto la reivindicación 10 no es concisa ya que reclama un complejo que comprende un aptámero con una sustancia funcional definida en los numerales a)-e), lo cual da como resultado un sin número de complejos de los cuales ninguno cuenta con el sustento debido en la descripción; en cuanto a la reivindicación 11 tampoco es clara, porque se encabeza en términos de agente, pero se hace referencia al complejo y no se entiende si la expresión “agente” corresponde a una composición farmacéutica o a un complejo de tipo conjugado. Estas objeciones por artículo 30 ya habían sido manifestadas en el oficio No 5159, notificado por fijación en lista el 6 de mayo de 2014.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:61407

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-180116

Por lo anterior, la(s) reivindicación(es) 10 y 11 no puede(n) considerarse dentro del presente estudio y, en consecuencia, no hay lugar a reconocer para ella(s) el privilegio de patente solicitado.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "APTÁMERO PARA QUIMASA".

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: 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:

" APTÁMERO PARA QUIMASA "

Clasificación IPC: A61K 31/7088; A61P 9/00 // 19/04, 43/00; C12N 15/09; C12Q 1/68.

Reivindicación(es): 1 a 9 incluida(s) en el radicado bajo el N° 11-180116-00007-0000.

Titular(es): RIBOMIC INC.
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Domicilio(s): Minato-ku, Tokyo, Japón.
Chiyoda-ku Tokyo, Japón.

Inventor(es): Yoshikazu Nakamura, Ling Jin, Satoko Yamazaki, Hisako Ikeda, Masahiro Muraguchi.

Prioridad(es) N°: 2009-140585 **Fecha:** 11 de junio de 2009 **País:** JP.

Solicitud internacional N°: PCT/JP2010/059953 **Fecha:** 11 de junio de 2010.

Vigente desde: 11 de junio de 2010 **Hasta:** 11 de junio de 2030.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:61407

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-180116

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para la(s) reivindicación(es) 10 a 13, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

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 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(s) sociedad(es) Ribomic Inc. y Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., advirtiéndole(s) 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 14 Oct 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, sic@castellanosyco.co

Elaboró: Emilse Cano Urrego
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández