

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:39040

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-173790

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. 33050 del 26 de mayo de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “EPÍTOPO ESPECÍFICO BETA-AMILOIDE OLIGOMÉRICO Y ANTICUERPOS”, 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 17 de julio de 2014 con el No. 12-173790-00012-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la solicitante THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA, por intermedio de apoderado interpuso recurso de reposición contra la Citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente presenta mediante escrito radicado No. 12-173790-00013-0000 del 12 de junio de 2015 un capítulo reivindicatorio modificado conformado por 14 reivindicaciones.

En el recurso de reposición presentado, la recurrente afirma que como respuesta al examen de fondo realizado por este Despacho, se modificó completamente la materia reivindicada *“pues ya no corresponde a anticuerpos sino a un péptido antigénico cíclico particular, lo cual implica un cambio fundamental en el objeto sobre el cual se busca protección y por tanto era necesario un pronunciamiento por parte de la SIC durante el trámite administrativo sobre este nuevo objeto reclamado”*.

Sumado a dicho argumento, la recurrente manifiesta que esta situación resulta *“...violatoria al debido proceso” por dos razones a saber: “i) cuando el Examinador introduce nuevos argumentos que afectan los requisitos de patentabilidad de la invención; y, ii) cuando, dentro del trámite de la solicitud, no se le permite a la solicitante pronunciarse sobre las objeciones expuestas con ocasión en la resolución que termina negando la solicitud de patente.”*

Adicionalmente, la recurrente afirma que este Despacho no solo elevó nuevos argumentos referentes al nivel inventivo de la nueva materia reivindicada, sino que además analizó la claridad de las reivindicaciones, en lugar de haber emitido un nuevo examen de fondo. La recurrente agrega que *“...la SIC pretende elevar argumentos parecidos, pero completamente nuevos sobre la materia modificada que nunca había sido objeto de análisis por el Examinador”*. Asimismo, la recurrente manifiesta que es obligación del Examinador indicar y señalar de manera clara las razones exactas y sustentadas del por qué las reivindicaciones carecerían de alguno de los requisitos legales por el hecho de que la solicitante no puede anticiparse a las objeciones que sean presentadas por esta Oficina, y por ello, en este caso, no fue posible *“...dar respuesta a las nuevas conclusiones equivocadas de la Examinadora”*.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:39040

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-173790

Mediante el complemento de información presentado posterior al Recurso, la recurrente puntualiza que la materia reclamada en la reivindicación 1 en respuesta al primer examen de fondo no había sido analizada hasta antes de la resolución impugnada. Afirma que *“aunque a simple vista podría parecer que el péptido cíclico reclamado ya se encontraba reclamado (...), varios elementos estructurales que definen dicho péptido no se habían analizado antes de la Resolución No. 33050 pues fueron incluidos particularmente en la respuesta al primer examen de fondo y no se encontraban en las reivindicaciones analizadas en el primer examen de fondo”*. La recurrente agrega que ninguna de las reivindicaciones analizadas en el primer examen de fondo *“definía al péptido mediante la secuencia SNK, donde la K (lisina) está expuesta al disolvente, y en donde el péptido antigénico cíclico contiene máximo 7 residuos de aminoácidos”*.

Adicionalmente, la recurrente aporta argumentos técnicos *“para que éstos sean tenidos en cuenta una vez que la solicitud sea devuelta a trámite, como resultado de la violación al debido proceso”*. Afirma que la materia reclamada es novedosa e inventiva frente a las enseñanzas de los documentos D1 y D2 pues *“ninguno de los dos documentos divulga un epítipo que comprende una secuencia en la cual la lisina (K) está expuesta al disolvente, la cual es una de las características de la presente invención”*. Señala que, por el contrario, el documento D1 describe que el residuo de lisina está protegido del solvente.

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

En primer lugar, se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio presentado mediante escrito radicado No. 12-173790-00013-0000 porque no amplía el objeto inicialmente divulgado y se pagó la tasa respectiva.

Contrario a lo argumentado por la recurrente, en la respuesta al examen de fondo no se modificó completamente la materia reivindicada y por lo tanto el objeto reclamado en la reivindicación 1 de la respuesta al examen de fondo no es *“completamente diferente”* al inicialmente divulgado por las siguientes razones: Primero, que como respuesta al examen del fondo la recurrente manifestó que *“el péptido antigénico de la invención corresponde al concepto inventivo global desarrollado”* y por lo tanto, no se trata de materia diferente. Segundo, la reivindicación 1 estudiada en el examen de fondo reclamaba un anticuerpo el cual estaba caracterizado a partir del péptido cíclico al cual se unía el anticuerpo. Nótese que en dicha reivindicación no se mencionaba alguna característica técnica del anticuerpo y en su lugar, lo que se presentaban eran las características del péptido cíclico a saber: *“que tiene una secuencia de al menos SNK dentro de una región de nudillo de acceso a anticuerpos y expuesta a solventes de Aβ oligomérico”* (Reivindicación 1 Rad. No. 12-173790-00003-0000). Tercero, de la revisión del proceso adelantado por este Despacho, se encontró que en el Oficio No. 19565, en la tabla 1, fila 3, sí se había llevado a cabo la comparación de las reivindicaciones 6 y 7 (Rad. 00003-0000) con las enseñanzas de los documentos D1 y D2; dichas reivindicaciones hacían referencia a un péptido antigénico que comprende un epítipo con una configuración cíclica restringida con una secuencia correspondiente a: GSNKG (SEQ NO: 1), de al menos SNK, dentro de una región de nudillo (residuos 25-29 de Aβ 1-40 ó 1-42 oligomérico) de acceso a anticuerpos y expuesta a solventes de Aβ oligomérico, hecho que contradice el argumento expuesto por la recurrente,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:39040

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-173790

al afirmar que esta materia *“nunca había sido objeto de análisis por el Examinador”*. De hecho, en el análisis de nivel inventivo hecho por este Despacho en el acto oficial, la diferencia se estableció en razón al péptido antigénico, así: *“La diferencia entre el documento D1 y la solicitud se basa en que el péptido antigénico cíclico proporcionado en el documento 1 puede tener sólo un residuo de glicina (G) flanqueando la secuencia SNK, en la ausencia de dos cisteínas franqueando a su vez el péptido GSNKG, permitiendo la ciclación a que hace referencia la solicitud, y en la presencia de una secuencia de 4-8 residuos unidos al aminoácido lisina (K)...”* (Folio 180 Rad. 1217379000007-0000).

Por lo tanto, el examinador no ha introducido nuevos argumentos que afecten los requisitos de patentabilidad, pues la decisión expresada en la Resolución impugnada, no contempla argumentos que no hayan sido anteriormente expuestos en el acto oficial. Véase que si bien en la resolución la diferencia se plantea de forma diferente, debido a la modificación del capítulo reivindicatorio, *“La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el péptido divulgado de D1 consiste en que la solicitud se refiere la presencia de un epítope de máximo 7 residuos de aminoácidos”*, los argumentos empleados en el análisis para soportar la falta de un efecto técnico sorprendente o inesperado son los mismos trasladados en el Oficio No. 19565.

Relacionado con los argumentos expuestos por este Despacho en la Resolución impugnada, se confirma que se presentó una objeción por claridad a las reivindicaciones 1 a 3 del capítulo reivindicatorio modificado, afirmando que no se ajustan a los parámetros establecidos en el artículo 30 al definir un péptido por el epítope al que se une y no a partir de la secuencia de aminoácidos del mismo. Si bien es cierto que esta objeción no se había presentado con anterioridad, dicha objeción se presentó por error, puesto que el epítope está comprendido dentro del epítope antigénico y no se trata de un epítope al cual se una el péptido reclamado.

Frente al argumento de que ninguna de las reivindicaciones analizadas en el primer examen de fondo *“definía al péptido mediante la secuencia SNK, donde la K (lisina) está expuesta al disolvente...”* se aclara que es falso, puesto que el péptido cíclico caracterizado en las reivindicaciones 1, 6 y 7, estudiadas en examen de fondo mencionan claramente que el *“epítopo tiene una secuencia de aminoácidos de al menos SNK”*. Además, la expresión *“donde la K (lisina) está expuesta a disolvente”* no se tuvo en cuenta en la tabla comparativa porque la exposición a disolventes es una consecuencia de la dinámica molecular del péptido cíclico, la cual puede ser predicha por modelamiento de la conformación tridimensional de su estructura primaria, es decir, de su secuencia de aminoácidos, y por consiguiente, no corresponde a una característica técnica del objeto reclamado.

Con respecto al análisis de patentabilidad adelantado en dicha Resolución, se comprobó que las evidencias de los documentos D1 y D2 en la tabla comparativa, son las mismas que había sido incluidas en el acto oficial y que si bien, ni el documento D1 y ni el documento D2 mencionan que el péptido tenga una secuencia de máximo 7 aminoácidos, en vista de las divulgaciones de dichos documentos habría resultado previsible la solución propuesta por la recurrente, en virtud de que las secuencias del documento D1 tienen una longitud de 7 aminoácidos (SEQ ID NO: 2 y SEQ ID NO: 3) y de que no existe evidencia de un efecto técnico que le confiera alguna ventaja al péptido reclamado. Más aún cuando el péptido antigénico reclamado en la reivindicación independiente 1 del nuevo capítulo reivindicatorio

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:39040

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-173790

presentado (Rad. 12-173790-00013-0000) está comprendido en la secuencia SEQ ID NO: 3 del documento D1, pues tiene un máximo de 7 aminoácidos y además tiene la secuencia SNK.

Por lo anteriormente expuesto, 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 a lo expuesto, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 33050 del 26 de mayo de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la solicitante THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 Jul 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

CARLOS R. OLARTE GARCIA, office@olartemoure.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