

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23316

Por la cual se revoca parcialmente una resolución

Rad.PCT/06-52822

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 34, del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 36649 del 15 de junio de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención a la creación denominada: "PÉPTIDO INHIBIDOR DE FUSIÓN VIRAL DE UN VIRUS DE INFLUENZA Y MEDICAMENTOS QUE LO COMPRENDEN", a favor de Administrators Of The Tulane Educational Fund y Autoimmune Technologies, Llc, para las reivindicaciones 3 y 4 contenidas en el folio 248 del expediente administrativo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 26 de julio de 2012 con el N° 06-052822-00015-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, las solicitantes por intermedio de apoderada, interpusieron recurso de reposición con el objeto de que se revoque parcialmente la mencionada Resolución y en su lugar se conceda patente de invención para la totalidad del pliego reivindicatorio presentado.

Fundamentan su recurso con los argumentos que a continuación se sintetizan:

Señalan las recurrentes que *"En Particular, nos encontramos en desacuerdo con el análisis de patentabilidad realizado por el Examinador y consideramos que la presente solicitud sí cumple con el requisito de novedad tal como se demostrará a continuación.*

No obstante, en primer lugar se desea informar que la fecha de vigencia de la patente ha sido indicada erróneamente, ya que según el Artículo 50 de la Decisión 486: Artículo 50.- La patente tendrá un plazo de duración de veinte años contado a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud en el País Miembro. (subrayado fuera de texto)

Así, tal como indica la Resolución acá impugnada, la fecha de presentación internacional de la solicitud de patente en el país miembro y correspondiente al N° de solicitud a PCT/US2004/036578 es 03 de noviembre de 2004. En consecuencia, la patente debe encontrarse vigente desde el 03 de noviembre de 2004 y hasta el 03 de noviembre de 2024 y no desde el 19 de mayo de 2005 hasta el 19 de mayo de 2025, como se indica en la Resolución".

Frente a la falta de novedad de las reivindicaciones 1 y 2 de la solicitud, las recurrentes señalan que considerando el contenido de la reivindicación 1 de esta solicitud, y la cita de la Pág. 38 del Instructivo para examen de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad de esta entidad, el objeto de las reivindicaciones 1 y 2 es nuevo.

Señalan que *"...el examinador ha debido tener presente que el péptido del medicamento reivindicado solamente consiste de la SEQ ID NO:4. Lo que significa que todos los residuos de la SEQ ID NO: 4 están presentes y que sólo esos residuos están presentes. De manera similar al mencionarse "que consiste de 8 o más residuos aminoácidos adyacentes de SEQ ID NO: 4", se señala que el péptido solamente incluye un subgrupo de los residuos*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23316

Por la cual se revoca parcialmente una resolución

Rad.PCT/06-52822

encontrados en la SEQ ID NO: 4 y no otros.

Agregan que, puesto que el documento D4 no revela una secuencia que consista solamente de la SEQ ID NO:4 o un fragmento más corto de dicha secuencia, la secuencia reivindicada es nueva porque la secuencia de D4 es más larga (es el péptido de longitud total HA1 (la región codificadora de la SEQ ID NO: 54 de D4) la cual comprende la secuencia SEQ ID NO: 4 de esta solicitud pero no consiste de la SEQ ID NO: 4 o de 8 o más residuos de la SEQ ID NO: 4, tal como se reivindica en esta solicitud.

Concluyen las solicitantes indicando que la secuencia de esta solicitud tiene solamente 43 aminoácidos, mientras que la región codificada de la SEQ ID NO:54 de D4 tiene 550 aminoácidos. De lo cual concluyen que D4 no revela todos y cada uno de los elementos de las reivindicaciones 1 y 2, por cual solicita retirar la objeción por falta de novedad y conceder la patente también para las reivindicaciones 1 y 2.

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

En cuanto al primer argumento del recurso, una vez fue revisado el expediente administrativo se encontró que la fecha de vigencia de la patente de invención efectivamente debe ser la del período comprendido entre el 03 de noviembre de 2004 al 03 de noviembre de 2024 y no la que allí quedo establecida, por lo que hay lugar a efectuar la corrección en tal sentido.

En cuanto a los argumentos referidos a la novedad de la solicitud, encuentra este Despacho que la reivindicación 1 de esta solicitud, que menciona: *"Un medicamento para tratar una infección de influenza que comprende un péptido y un excipiente o vehículo farmacéuticamente aceptable, en donde el péptido es seleccionado del grupo que consiste de:*

- (a) un péptido que consiste de SEQ ID NO: 4;*
- (b) un péptido que tiene la secuencia de aminoácidos que consiste de 8 o más residuos de aminoácidos adyacentes de SEQ ID NO: 4; y*
- (c) un análogo de péptido aislado que tiene la secuencia de aminoácidos que consiste de SEQ ID NO: 4, que incluye una o más sustituciones de aminoácidos conservadas y en las cuales la mayoría de residuos del análogo son idénticos a las secuencias de SEQ ID NO: 4", es nueva.*

Lo anterior teniendo en cuenta que, como lo señalan las recurrentes, el Instructivo para examen de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad de esta entidad menciona en la Pág. 38 que: *"Así, si una reivindicación trata de "un producto consistente únicamente en A, B y C", el examinador interpretará que el producto tan sólo comprende los elementos A, B y C; de manera que un producto del estado de la técnica que tiene A, B, C y D o cualquier otro elemento no anula la novedad, y por tanto, la considerará nueva".*

El péptido reivindicado solo consiste de la SEQ ID NO:4 y se entiende que no puede comprender otros residuos de la SEQ ID NO: 4, de manera que la reivindicación, en su

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23316

Por la cual se revoca parcialmente una resolución

Rad.PCT/06-52822

conjunto, es nueva.

Y cuando la reivindicación 1 se refiere a: "que consiste de 8 o más residuos aminoácidos adyacentes de SEQ ID NO: 4", se entiende que el péptido no puede incluir otros residuos encontrados en la SEQ ID NO. 4.

Es cierto que el documento D4 no revela una secuencia que consista solo de la SEQ ID NO:4, ni de la secuencia de 8 o más residuos de la SEQ ID NO: 4, ni de otro fragmento corto (sino que su secuencia es más larga porque es el péptido de longitud total HA1, es decir la región codificadora de la SEQ ID NO: 54, la cual comprende la secuencia SEQ ID NO: 4 de esta solicitud), por lo cual la secuencia reivindicada puede ser considerada nueva.

Así las cosas, se retira la objeción por falta de novedad de las reivindicaciones 1 y 2 contenidas en el folio 248 del expediente administrativo, por cuanto cumplen con los requisitos de patentabilidad contenidos en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, resulta admisible acceder a la revocatoria parcial solicitada, por encontrarse ajustada a derecho

En consecuencia, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar parcialmente la Resolución N° 36649 del 15 de junio de 2012 en su artículo primero, por medio de la cual se concedió una patente de invención, el cual quedará de la siguiente manera:

"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:

**"PÉPTIDO INHIBIDOR DE FUSIÓN VIRAL DE UN VIRUS DE INFLUENZA Y
MEDICAMENTOS QUE LO COMPRENDEN"**

Clasificación IPC: C12 Q 1/70; C 07 K 16/08, 14/005, 7/00; A 61 K 38/04, 38/18, 39/12, 39/42; G 01 N 33/48, 33/569.

Reivindicaciones: 1 a 4

Folio: 248.

Titulares: ADMINISTRATORS OF THE TULANE EDUCATIONAL FUND y
AUTOIMMUNE TECHNOLOGIES, LLC.

Domicilios: New Orleans, Louisiana, Estados Unidos de América.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23316

Por la cual se revoca parcialmente una resolución

Rad.PCT/06-52822

Inventores: Robert F. Garry y Russell B. Wilson.

Prioridad N°: 60.517.181 Fecha: 04 de noviembre de 2003 País: US.

Solicitud Internacional N°: PCT/US2004/036578 Fecha: 03 de noviembre de 2004.

Vigente desde: 03 de noviembre de 2004 Hasta: 03 de noviembre de 2024.

(...)"

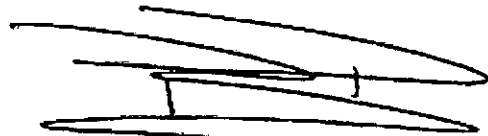
ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR el contenido de la Resolución N° 36649 del 15 de junio de 2012 en las restantes determinaciones.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de esta resolución a las solicitantes Administrators Of The Tulane Educational Fund y Autoimmune Technologies, Llc, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 29 Abr 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
cavelier@cavelier.com

Elaboró: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓