

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 0 4 1 7

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00 039177 B

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 23292 del 30 de julio de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "COMPOSICIONES FARMACEUTICAS PARA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES AMILOIDOGENICAS".

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 6 de septiembre de 2007, bajo el número 00 039177 00005 - 0000, el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad Neuralab Limited., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque y en consecuencia "se conceda el derecho a la patente de la invención".

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, de la siguiente manera:

El recurrente transcribe el artículo 36 de la Decisión 486 y manifiesta que para dar cumplimiento al Oficio N. 2340 "(...) Mi representada presentó una divisional dirigida a los fragmentos Aß que se encontraban reivindicados en el grupo de reivindicaciones que en opinión de su Despacho no guardaban unidad de invención..."

"(...) Así entonces, este grupo de reivindicaciones que tenía, en opinión su Despacho, un concepto inventivo diferente al revelado en la reivindicación 1, se eliminó del capítulo reivindicatorio de la solicitud original y hace parte de la presente solicitud de patente divisional.

"Se tiene entonces, que el capítulo reivindicatorio de la presente solicitud divisional se relaciona con:

"Un agente terapéutico que es:

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 0 4 1 7

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00 039177 B

- (i). Aβ 1-7 y Aβ 3-7, o un multímero de los mismos; o
- (ii) un variante, análogo o mimético de Aβ 1-7 y Aβ 3-7 que 3-7, o un multímero de los mismos...

Y sostiene: "Como se mencionó en la respuesta al oficio No. 12654 con la modificación efectuada se tiene que las nuevas reivindicaciones de la presente divisional se dirigen a los fragmentos Aβ, tales como Aβ1-7 y Aβ3-7, y a los variantes, análogos, miméticos y multímeros de éstos.

"Es decir el pliego reivindicatorio de la solicitud divisional no hace relación a los fragmentos Aβ unidos a péptidos heterólogos.

"Su Despacho afirma que la materia reclamada en la presente solicitud ya fue objeto de patente en la solicitud original número 00 039177.

"Mi representada expresa su total desacuerdo con la anterior afirmación ya que la materia objeto de la presente solicitud de patente sigue constituyendo una invención diferente de la otorgada en la solicitud madre por cuanto las objeciones que en cuanto a unidad de invención fueron formuladas durante el trámite de aquella continúan siendo válidos.

"En efecto, se debe tener en cuenta que desde el punto de vista funcional y de estructura de cada una de la materias reclamadas, con fundamento en las cuales su Despacho efectuó la objeción de unidad de invención, existen las siguientes diferencias y por ende no pueden ser consideradas la misma materia:

"Las reivindicaciones otorgadas en la solicitud original No.00 039177 se dirigen al Aβ **unido a una molécula portadora.**

"Y la materia objeto de la presente divisional se relaciona con una composición terapéutica, la cual es un fragmento de Aβ, tal como Aβ1-7 y 3-7, o multímeros de estos. Dichos fragmentos Aβ no están unidos a una molécula portadora como fue reclamada en la solicitud original No.00 039177. Es decir la solicitud inicial ya otorgada no comparte la misma estructura con la presente solicitud divisional.

"Por lo tanto, la solicitud No. 00 039177 no reclama la composición terapéutica de la presente solicitud divisional."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 0 4 1 7

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00 039177 B

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "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".

De otro lado, el Artículo 16 cita que 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.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.

Por su parte, el artículo 18 de la Decisión 486 señala: "Se considerara que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica"

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se refiere a "COMPOSICIONES FARMACEUTICAS PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES AMILOIDOGENICAS".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 5 0 4 1 7**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00 039177 B

Respecto a los argumentos del recurrente este Despacho se permite manifestar que la materia incluida en la divisional N°00-39177 B y sobre la cual se fundamentan las reivindicaciones de esta, contiene los elementos a los que se les había objetado la unidad de invención de acuerdo con el concepto técnico 2340 de marzo 02 de 2006 realizado sobre el expediente original N° 00-39177.

Asimismo, esta divisional no amplía la materia de la solicitud original, que se refería a: una composición farmacéutica conteniendo un polipéptido que comprende un segmento N-terminal de por lo menos los residuos 1-7 de Aβ o de los residuos 3-7 de Aβ, o donde este está libre en por lo menos los 5 a.a. C-terminales en Aβ 43.

Adicionalmente, dicho polipéptido puede estar unido a un péptido heterólogo inductor de la respuesta T y opcionalmente, puede contener más de una copia del segmento N-terminal mencionado anteriormente.

Pese a lo anterior, la materia incluida en la divisional se sobrelapa con la materia a la cual se le otorgó protección en la solicitud original (tal como se explica en el siguiente numeral), de forma que es imposible hacer estudios independientes sobre estas dos solicitudes, lo cual es condición para continuar con el trámite de solicitudes divisionales.

El objeto de la solicitud divisional N° 00-39177 B aparentemente se dirige a los residuos 1-7 de Aβ o los residuos 3 a 7 de Aβ y a las variantes, miméticos o multímeros de los mismos sin estar unidos a péptidos heterólogos. Sin embargo, tal como esta redactada la reivindicación principal de la solicitud divisional (Rv folio 304 ó Rv 1 folio 292) esta se refiere a:

Reivindicación 1. Un agente terapéutico que es:

- (i) Aβ 1-7 o Aβ 3-7, o un multímero de los mismos
- (ii) Un variante, análogo o mimético de Aβ 1-7 o Aβ 3-7, que induce una respuesta inmune específica mente para Aβ 1-7 o Aβ 3-7, o un multímero de los mismos.

Una variante del agente terapéutico Aβ 1-7 ó Aβ 3-7, podría ser este mismo péptido unido a una molécula tipo oligopéptido o cualquier otra, tal como las mencionadas en las SEQ ID N° 2 a 10 de la descripción, formando de esta manera un conjugado con la molécula Aβ 1-7 ó 3-7. Esta reivindicación incluiría la materia a la cual se le otorgó patente de acuerdo con la Res. 23279, cuya reivindicación principal establece (folio

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 5 0 4 1 7**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00 039177 B

541, expediente 00-39177):

Reivindicación 1. Una composición farmacéutica que comprenda un polipéptido que comprende un segmento N-terminal de A β , comenzando dicho segmento en el residuo 1-3 de A β y terminando en los residuos 7-11 de A β (SEQ ID N° 1) y el segmento se une a una molécula transportadora para formar un conjugado.

Por otra parte, A β 1-7 ó A β 3-7 a una molécula tal como las mencionadas en las reivindicaciones 16 a 24 de la solicitud original, también mimetiza la actividad que tiene el agente A β 1-7 o A β 3-7 por sí solo y por tanto, hace parte de la materia caracterizada en la RV 1 de la divisional.

Finalmente dado que los dos capítulos reivindicatorios presentados para la solicitud divisional (folios 292 y 304), poseen una única reivindicación independiente, la cual como se mencionó incluye materia ya patentada en la solicitud original, esta oficina no ve mérito en volver reiniciar el estudio de patentabilidad con la materia de la divisional.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 23292 del 30 de julio de 2007, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad Neuralab Limited, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 0 4 1 7

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00 039177 B

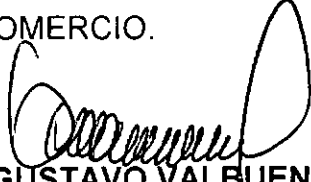
entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

28 NOV. 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO.


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72-35
Bogotá D. C.

202066 *rl*