

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64385

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-010531A

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 día 04 de febrero de 2009 con el N° 09-010531-A-00000-0000, por la sociedad solicitante Columbia University, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “COMPOSICIONES ANTI -COCAINA Y TRATAMIENTO”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2007/015762 del 10 de julio de 2007.

SEGUNDO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y la regla 51bis del Reglamento, que facultan a la Superintendencia sobre la aplicación de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se efectuó el examen de forma a la solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la mencionada Decisión andina.

TERCERO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

CUARTO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el día 29 de julio de 2010 con el N°09-010531-00006-00000, la solicitante presentó petición de examen de patentabilidad, en los términos establecidos en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: Que el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: *“Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. (...) Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”.*

SEXTO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 antes mencionado, se realizó el examen de fondo y se requirió a la solicitante mediante Oficio No. 4825, notificado el 12 de marzo de 2013, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud en cuanto a la superposición de la materia contenida en la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64385
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-010531A
solicitud divisional y la solicitud original, la excepción a la patentabilidad, la falta suficiencia de la divulgación incluida en el capítulo descriptivo, la falta de claridad y concisión de las reivindicaciones y la ausencia de nivel inventivo, de acuerdo con las exigencias de los artículos 14, 18, 20, 28, 30 y 36 de la Decisión 486.

Transcurrido el plazo establecido la solicitante contestó el requerimiento mediante respuesta radicada bajo el N° 09-010531-A-00003-0000 del 24 de julio del 2013. Este Despacho encuentra que a pesar de presentar respuesta al requerimiento subsisten los impedimentos para la concesión de la patente, comoquiera que la solicitante hace caso omiso al tema de la superposición de materia, específicamente porque la materia reclamada en la solicitud divisional corresponde en su totalidad a la materia definida en la solicitud original y porque mediante la Resolución N° 55557 del 18 de septiembre de 2013 se decidió otorgar el privilegio de patente para las reivindicaciones 1 a 24 de la solicitud original incluidas en el escrito radicado bajo el N° 09-010531-00012-0000 del 08 de mayo de 2013.

A continuación se presenta un estudio comparativo entre el capítulo reivindicatorio de la solicitud original, presentado mediante escrito radicado bajo el N° 09-010531-00012-0000 del 08 de mayo de 2013, y el capítulo reivindicatorio de la solicitud divisional presentado mediante escrito radicado bajo el N° 09-010531-A-00003-0000 del 24 de julio del 2013:

Radicado N° 09-010531- 00012-0000	Radicado N° 09-010531-A-00003-0000
1.Un polipéptido de cocaína estearasa (CocE) mutante aislado que comprende una secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO:1, que presenta por lo menos una sustitución, adición o delección en donde por lo menos una sustitución, adición o delección se selecciona del grupo que consiste de V225I; I218L,A310D,A149S,S256A; S56G, S140A, V262L; L508G,Y152H; V160A, T172R , Y532F; T74S, W285T, L146P, D533S; A194R; G173Q , C477T, K531A, R41I, L119A, K46A,F84Y,T172R-G173Q, L169K , F189A, N197K, F189K , Q191K, I175-G-G-A186 ; y T176-G-GD185 y el polipéptido mutante CoCe tiene actividad estearasa con termoestabilidad incrementada a 37°C comparado con el CocE de tipo silvestre que presenta una secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO:1.	1. Un polipéptido de cocaína estearasa (CocE) mutante aislado que comprende una secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO:1, que presenta por lo menos una sustitución grupo que consiste en T172R , G173Q , L169K y F189K donde el polipéptido mutante CoCe tiene actividad estearasa con termoestabilidad incrementada a 37°C comparado con el CocE de tipo silvestre que presenta una secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO:1. 3.El polipéptido aislado de cualquiera de las reivindicaciones 1-2, en donde la secuencia de aminoácidos comprende sustituciones de T172R y G173Q. 4. El polipétido CocE aislado de cualquiera de las reivindicaciones 1-3, en donde la secuencia de aminoácidos del mutante CocE comprende: i: una sustitución T172R, ii: G173Q y iii: una adición de I175-G-G-A186 ; y T176-G-GD185
6. Un polipéptido de cocaína estearasa aislado que comprende una secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo conformado por SEQ ID No:7(V225I); SEQ ID No: 8 (I218L); SEQ ID No:9(A310D); SEQ ID No: 10(A149S); SEQ ID No: 12 (S265A); SEQ ID No: 13 (S56G) SEQ ID No: 16 (S140A) SEQ ID No: 21 (V262L) SEQ ID No: 22 (L598G) SEQ ID No: 23 (Y152H); SEQ ID No: 24 (V160A); SEQ ID No: 25 (T172R) , SEQ ID No: 26(Y532F), SEQ ID No: 27 (T74S), SEQ ID No: 28 (W285T), SEQ ID No: 29 (L146P), SEQ ID No: 30	5. Un polipéptido de cocaína estearasa aislado que comprende una secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo conformado por SEQ ID No: 25 (T172R) , SEQ ID No: 32 (SEQ ID No: 39 (T172R-G173Q) , SEQ ID No: 40 (L169K) , SEQ ID No: 44 (F189K) o un fragmento de las mismas

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64385
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-010531A

(D533S), SEQ ID No: 31 (A194R); SEQ ID No: 32 (G173Q) , SEQ ID No: 33 (C477T), SEQ ID No: 34 (K531A), SEQ ID No: 35 (R41I) , SEQ ID No: 36 (L119A), SEQ ID No: 37 (K46A), SEQ ID No: 38 (F84Y), SEQ ID No: 39 (T172R-G173Q), SEQ ID No: 40 (L169K) , SEQ ID No: 41 (F189A), SEQ ID No: 42 (N197K), SEQ ID No: 44 (F189K) Y SEQ ID No: 46 (Q191K) o un fragmento de las mismas	
---	--

De acuerdo con la normatividad aplicable y atendiendo a la finalidad de la disposición Art 36 de la Decisión 486 la posibilidad de dividir la solicitud siempre va a girar en torno al cumplimiento del requisito de la unidad de invención, entendida esta como la necesidad de que la invención o grupo de invenciones estén efectivamente relacionadas entre sí. Así las cosas, si las posibilidades de división para la oficina encargada de otorgar patentes se enmarcan normativamente en la existencia o no de un único o solo concepto inventivo, no puede desecharse que esto constituya un principio aplicable por igual a la Oficina Nacional y a los solicitantes, dado que la finalidad de la división es hacer operativo el que las reivindicaciones definan la materia que se desea proteger mediante la patente y, por tanto, el alcance de la protección conferida por está. En el presente caso se encuentra que como consecuencia de la superposición de materia no es procedente continuar con la solicitud divisional en razón a que corresponde al mismo concepto inventivo estudiado para el caso de la solicitud original.

Por otra parte, es contrario a los principios que rigen las actuaciones administrativas efectuar varios trámites sobre la misma materia de protección. El documento PCT/GL/ISPE/1, a partir del tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), en cuanto a solicitudes simultáneamente en tramitación, incluidas las presentadas en la misma fecha, menciona que “.... Existe el principio aceptado de que no se concederán dos patentes al mismo solicitante para una invención. Se puede permitir que un solicitante proceda a presentar dos solicitudes internacionales que tengan la misma descripción, siempre que las reivindicaciones sean claramente distintas en cuanto ámbito, y se dirijan a un objeto diferente.....” (Pág. 117, párr.. 11.10,Regla 64,3). Por lo anterior no se pueden conceder dos patentes al mismo solicitante para una misma invención, en este caso la solicitud original N° 09-010531-00012-0000 y la solicitud divisional N° 09-010531-A-00003-0000 que presentan el mismo objeto, es decir, un polipéptido de cocaína estearasa (CocE) definido en términos de su SEQ ID NO.

Por lo anteriormente señalado y de acuerdo a la Decisión 486 este Despacho,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención titulada “COMPOSICIONES ANTI -COCAINA Y TRATAMIENTO”, que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64385

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-010531A

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución al solicitante Columbia University, entregándole copia de la misma y advirtiéndole 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 31 Oct 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),



JORGE ENRIQUE SANCHEZ MEDINA

Doctor(a)
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
notificaciones@bc.com.co

Elaboró: Diego Armando Galvis Sanchez
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez