

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO
CARRERA 41
BOGOTÁ 8, C

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-123232-00009-0000

Fecha: 2012-08-03 16:44:59 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REOSPRESRECU Folios: 9

3611
3650
1814
743

Señor Superintendente
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. 06123232
Asunto : Solicitud de patente para: **EPÍTOPOS INDUCTORES DE MUERTE DE CÉLULAS T**
Solicitante : ABGENOMICS COÖPERATIEF U.A.
Fecha solicitud : 06 de diciembre de 2006

I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad **ABGENOMICS COÖPERATIEF U.A.** solicitante de la patente de la referencia, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolución No. 40752 del 28 de junio de 2012, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para "**EPÍTOPOS INDUCTORES DE MUERTE DE CÉLULAS T**" a favor de **ABGENOMICS COÖPERATIEF U.A.**

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN

La Resolución No. 40752 del 28 de junio de 2012, fue notificada mediante edicto No. 20114 desfijado el veintisiete (27) de julio de dos mil doce (2012), por lo que el término para interponer el recurso de reposición vence el tres (03) de agosto de dos mil doce (2012). En consecuencia, me encuentro dentro de la oportunidad legal.

III. LA DECISIÓN RECURRIDA

3.1 Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió:





Denegar la patente de invención a la creación titulada **"EPÍTOPOS INDUCTORES DE MUERTE DE CÉLULAS T"**

3.2 En la parte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:

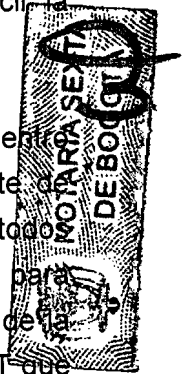
- 3.2.1 "Las características esenciales del polipéptido reclamado en la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D3, el cual enseña una molécula peptídica de 8 aminoácidos que tiene una secuencia igual u homóloga a la secuencia SEQ ID NO. 26 (GLY-PRO-MET-SER-ILE-ASP-LEU-ARG) (Figura 7A, Reivindicación 17), la cual corresponde a un epítipo de Neisseria meningitidis serogrupo B (Pág. 27, línea 10 a 35) y que fue escogida luego de probarse diferentes tipos de anticuerpos y librerías de epítopos (Pág. 7, línea 35, Pág. 31, línea 14 a 35) y que tiene total correspondencia al péptido reclamado en la presente solicitud.
- 3.2.2 "Asimismo, en el documento D3 se revelan anticuerpos monoclonales anti-MenB que se ligan a epítopos funcionales MenB de secuencia SEQ ID NO. 26 (GLY-PRO-MET-SER-ILE-ASP-LEU-ARG) (Reivindicación 4), y se divulgan las composiciones farmacéuticas que incluyen las moléculas peptídicas (epítopos) y un vehículo farmacéuticamente aceptable de tipo vacuna (Reivindicaciones 19, 20 y 24).
- 3.2.3 "En consecuencia, el polipéptido que contiene la secuencia X11-X12-X13-X14 específicamente la secuencia (PRO-MET-SER-ILE), y las composiciones que contienen, reclamadas en la presente solicitud, no son nuevas de acuerdo con lo divulgado en D3.
- 3.2.4 "Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 4 y 8 no mencionan alguna característica que haga nuevo al péptido de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.
- 3.2.5 "La diferencia entre el método reclamado la invención y el método dado a conocer en D3 corresponde a que la invención utiliza el polipéptido que incluye los aminoácidos Pro-Met-Glu-Ile para identificar compuestos candidatos para inducir la muerte de células T.
- 3.2.6 "Por su lado, el documento D2 enseña polipéptidos (proteínas) STAT4 de SEQ ID 7 y 8 (Fl. 102, columna 13, línea 14-15; Fl. 102, columna 49, línea 46 a 49) que contiene dentro de su secuencia de aminoácidos la estructura X11-X12-X13-X14 que corresponde a los aminoácidos Pro-Met-Glu-Ile (Fls. 103 a 104). Asimismo se revelan





anticuerpos monoclonales anti-STAT4 que se ligan a epítopes funcionales STAT4 (FI 102, columna 48, línea 43 a 46; columna 50, línea 12 a 23, secuencias 7 y 8; FI. 99, columna 14, reivindicación 1), dichos anticuerpos son utilizados para el tratamiento de enfermedades autoinmunes o condiciones autoinmunes como son el rechazo de trasplantes, pues son capaces de ligarse a células T y disminuir o modular la reacción inmunológica (Resumen; FI. 102, columna 48, línea 43 a 46; columna 52, línea 21 a 26).

- 3.2.7 "Adicionalmente, en el documento D2 se divulgan métodos para determinar compuestos candidatos para inducir la muerte de células T activadas, el método consiste en poner en contacto un compuesto de tipo anticuerpo con una muestra de células T activadas que contiene proteínas de tipo STAT4 de SEQ ID 7 y 8 y, posteriormente, se hace una cuantificación de la unión de dicho compuesto con los epítopes funcionales STAT4 (FI. 101, columnas 9 y 10), determinando así la capacidad de inducción de la muerte de células T ó la reducción de la respuesta inmune mediada por células T.
- 3.2.8 "La diferencia entre el método reclamado en la solicitud y el método dado a conocer en D2 corresponde a que la invención utiliza el epítipo específico que incluye los aminoácidos Pro-Met-Glu-Ile para identificar compuestos candidatos para inducir la muerte de células T,
- 3.2.9 "El hecho que se utilice un epítipo que incluya los aminoácidos Pro-Met-Glu-Ile dentro del método de determinación de compuestos candidatos para inducir la muerte de células T, no evidencia una mejora o una ventaja con respecto a otros métodos utilizados en el estado de la técnica para la detección de compuestos candidatos para inducir la muerte celular. Es decir, se obtiene la misma respuesta de inducción de la muerte de células T o la reducción de la respuesta inmune mediada por células T que con métodos que utilizan muestras completas de células T activadas.
- 3.2.10 "Es importante mencionar que las células T activadas tienen la característica de contener proteínas de tipo STAT4, las cuales contienen dentro de su estructura peptídica la secuencia Pro-Met-Glu-Ile, tal como la reclamada en la presente solicitud y teniendo en cuenta que esta proteína es importante para la activación de células T, es obvio pensar que las muestras de células T activadas contienen estas proteínas, las cuales a su vez dentro de su estructura incluyen la secuencia que corresponde a un epítipo que reconoce anticuerpos de diferentes tipos.



3 241 "Por otro lado, se debe tener en cuenta que es conocido en el estado del arte la utilización de epítopes específicos de variadas longitudes para la detección de agentes que bloquean o inducen una respuesta específica de un anticuerpo, por tal razón si se aíslan epítopes específicos de células T activadas es de esperarse que estos puedan ser utilizados para la detección de compuestos que se unan a ellos. Por todo lo anterior, el objeto de la reivindicación 5 no tiene nivel inventivo.



IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuación, solicito atentamente a su Despacho lo siguiente:

1. Revocar la Resolución No. **40752** el 28 de junio de 2012.
2. Conceder el privilegio de patente de invención para para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para "EPÍTOPOS INDUCTORES DE MUERTE DE CÉLULAS T" a favor de **ABGENOMICS COÖPERATIEF U.A.**

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, ya que el estudio de la presente solicitud fue llevado a cabo en contravención de la legislación aplicable, y porque adicionalmente la conclusión de que la invención carece de novedad y nivel inventivo frente a los documentos D2 y D3 no corresponde a los hechos del caso.



5.1 Violación del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y del artículo 29 de la Constitución Política

El artículo 45 de la Decisión 486 claramente indica:

"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.



Quando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

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."

[negrita fuera del texto]

Ahora bien, el Examinador en la resolución en cuestión indica que la materia reclamada en la presente solicitud carece de novedad y nivel inventivo y, por ende, no cumple lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

A este respecto, respetuosamente manifestamos al Despacho, que no podemos compartir la decisión de denegar la patente a raíz del análisis de novedad y nivel inventivo efectuado, toda vez que el mismo no solo se encuentra efectuado incorrectamente, tal y como será demostrado posteriormente, sino porque se opone al texto y al espíritu del Artículo 45 de la Decisión 486 así como por violar la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política.

Lo anterior, por cuanto el análisis de novedad y nivel inventivo incluido en la resolución impugnada, **NUNCA fue previamente notificado a mi Representada**. Por el contrario, su Despacho solo se había pronunciado durante el trámite de esta solicitud mediante el Oficio No. **19543**, en el cual se informaban las objeciones relacionadas con la falta de claridad, inclusión de materia no patentable, unidad de invención, novedad citando un documento diferente D1: US 4935496 y el documento D2: US 6534277.



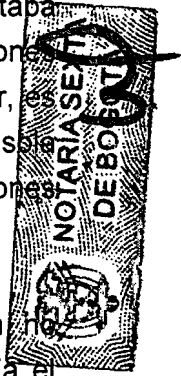
Así entonces si se parte del texto del artículo previamente citado, en el presente caso su Despacho solamente estaba facultado para negar la patente en los siguientes casos:

- (i) si el solicitante no hubiera dado respuesta al Oficio No. **19543**, o
- (ii) si la respuesta a este no hubiera sido suficiente para subsanar los impedimentos **notificados**, es decir, las objeciones relacionadas con claridad, unidad de invención y falta de novedad **en vista del documento D1: US 4935496 y el documento D2: US 6534277**.

 No obstante, y como es afirmado en la primera página de la resolución impugnada, mi representada no sólo dio respuesta oportuna al Oficio No. **19543**, mediante escrito radicado el día 20 de abril de 2012, sino que en dicha respuesta se siguieron las recomendaciones que sobre claridad, inclusión de materia no patentable y unidad de invención efectuó el examinador y adicionalmente, se demostró la novedad de la presente solicitud, por cuanto los documentos D1 y D2 citado no describían o revelaban explícitamente todas las características técnicas de la invención.

Como prueba de lo anterior, se debe tener en cuenta que en la resolución acá impugnada, la solicitud de patente es negada con base en otros documento diferentes del citado en el oficio No. **19543** (específicamente el documento D3: WO 98/08874), con lo cual el Examinador tácitamente reconoce que la respuesta dada era suficiente para subsanar los impedimentos efectivamente notificados y específicamente el de falta de novedad.

Así entonces, a partir del texto del artículo 45 de la Decisión 486 lo que resultaba forzoso para ese Despacho, era otorgar la patente solicitada, por cuanto todas las objeciones trasladadas habían sido superadas con la respuesta dada por mi representada. Lo anterior, es aún más claro si se tiene en cuenta que la práctica actual del Despacho es expedir una sola acción oficial, donde los solicitantes deben entender se encuentran TODAS las objeciones existentes a la solicitud bajo estudio.



Adicionalmente, la decisión de negar la patente con base en una objeción no trasladada a mi representada en el primer y único oficio expedido por el Despacho viola el espíritu del artículo 45 de la Decisión 486 que pretende, como toda la legislación internacional sobre esta misma materia, discutir con el solicitante las objeciones existentes, de tal manera que solo se adopte una decisión final una vez oído aquel.

Sin embargo, en el presente caso a mi representada **no se le trasladó objeción alguna sobre la novedad basada en el documento D3: WO 98/08874 y sobre el nivel inventivo basado en ese mismo nuevo documento y en el documento anteriormente citado D2** en la primera y única acción oficial proferida y al negársele el derecho solicitado se viola su derecho a ser escuchada en descargos frente a las objeciones que a este respecto puede tener su Despacho.

Esta garantía que sirve de fundamento al artículo 45 de la Decisión 486, tiene un fundamento **constitucional**, en el derecho al **debido proceso**, establecido en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece:

ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.



Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

Por lo anterior, toda persona en Colombia tiene derecho al debido proceso, es decir al derecho de que se respeten las formalidades propias de toda actuación judicial y administrativa, como en el presente caso. De esta manera, al adoptarse una decisión que no esté conforme con el procedimiento propio del trámite de patentes, no solo se conculca el derecho del solicitante a la patente solicitada sino al debido proceso.

Finalmente, la decisión de negar la patente con base en una objeción que no había sido previamente trasladada al solicitante contraría el Instructivo de Examen de Solicitudes expedido por su Despacho, el cual en su página 81 señala la obligación para el examinador de **informar al solicitante sobre todas las objeciones encontradas y de no adoptar una decisión final sin antes haber estudiado los argumentos, pruebas y/o modificaciones efectuadas por aquel.**



Así entonces, toda vez que la decisión acá recurrida está basada en un análisis de novedad y de nivel inventivo basado en un documento el cual nunca fue previamente notificado al Solicitante, la misma está viciada de nulidad y por ende, debe ser revocada.

Por las anteriores razones, respetuosamente debemos apartarnos de la decisión adoptada por su Despacho en la resolución impugnada, toda vez que claramente la misma se encuentra motivada indebidamente y se aplica una regla jurídica que no se encuentra consagrada en nuestro ordenamiento jurídico.

Por todo lo anterior, insistimos en los argumentos presentados en respuesta al oficio No. **19543**, en relación con la novedad de la presente solicitud y para los cuales se dio oportunidad al solicitante de defender su solicitud frente al documento D2: US 6534277. En este sentido vale la pena recordar que como se indicó arriba, el oficio No. **19543** solamente objetó la novedad de la solicitud con base en dicho documento y no su nivel inventivo.

A diferencia de la presente solicitud, el documento D2 no enseña un polipeptido de una longitud de 4 a 150 aminoácidos. En consecuencia, la invención reclamada en la reivindicación 1 del pliego reivindicatorio se debe tener como novedosa frente a D2, por cuanto

8

todas las características técnicas de dicha reivindicación, como un todo, no se encuentran descritas en dicho documento y únicamente invenciones con todas las características técnicas identificadas en el mismo documento de la anterioridad pueden afectar la novedad de invenciones reivindicadas en una solicitud presentada posteriormente.

5.2 Conclusión

La Resolución acá impugnada fue expedida violando el espíritu del artículo 45 de la Decisión 486 y el Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, en cuanto al derecho que tiene el solicitante de defender su solicitud frente a nuevas objeciones que se presenten.

De otro lado, es relevante mencionar que un indicio de patentabilidad son los privilegios de patente otorgados por oficinas de patente internacionales y que en el caso de la presente invención han sido otorgados por la oficina de patente de China, patente No. CN1985000 (B) y Australia, patente No. AU2005244081 (B2), otorgados para la presente invención.

Por todo lo anterior, consideramos que la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos de patentabilidad exigidos por la legislación actual, por lo que atentamente solicitamos en consideración lo siguiente:

VI. PETICIÓN

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

6.1 Que al considerar las razones precedentes se revoque la decisión contenida en la Resolución No. **40752** del 28 de junio de 2012, en cuanto resuelve negar el privilegio de patente de invención.

6.2 Que se otorgue el privilegio de patente de invención para: "**EPÍTOPOS INDUCTORES DE MUERTE DE CÉLULAS T**" a favor de **ABGENOMICS COÖPERATIEF U.A.**

VII. NOMBRE Y DIRECCIÓN

El nombre y la dirección del solicitante recurrente son los siguientes:

ABGENOMICS COÖPERATIEF U.A
Strawinskylaan 3111,

1077 ZX Ámsterdam,
Países Bajos



VIII. NOTIFICACIONES

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogada situada en la Carrera 4ª. No. 72-35, piso 4º, de esta ciudad de Bogotá, D.C.

Señor Superintendente,

Luiz Clemencia Sobrino
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555



COLO-17516-843-001-5
COLO-15277-841-002-6
JMS\JMS\ID-222702\WPC17516
No. M-2012-222702\JMS

NOTARIA SEXTA DE BOGOTÁ
RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL
Bogotá, D.C.
Ante el 03 AGO 2012
NOTARIO SEXTO (E) DEL CIRCULO DE
BOGOTÁ, D.C.
Comparación (pron)

*El pueblo de Suvey
de Vaey*

35476348
23555

Yo, el/los que la(s) firma(s) que aparece(n)
en el presente documento es(son) la(s) suya(s) y
que el contenido del mismo es cierto.
En constancia se firma esta diligencia.

*Sua Obisencia Sobres
72 A 23555 CBS*

