

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:21382

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-037770A

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. 62373 del 25 de octubre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “ANTICUERPOS ANTI-CXCR5 HUMANIZADOS DERIVADOS DE LOS MISMOS”, 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 12 de diciembre de 2013 con el No. 10-037770-A-00006-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad SANOFI-AVENTIS, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar la recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio que comprende 6 reivindicaciones, y agrega que la nueva reivindicación 1 se refiere a: “*Un anticuerpo aislado o fragmento del mismo que inhibe competitivamente la unión al dominio extracelular de CXCR5 humano por al menos el 95% en un inmunoensayo de un anticuerpo anti-CXCR5 que tiene ciertos dominios variables de la cadena pesada y liviana o regiones determinantes de la complementariedad (CDR)*”. Dicho anticuerpo comprende un dominio variable de cadena ligera que tiene la secuencia de aminoácidos con SEQ ID NO: 11, 30, 31, 32, 13 y un dominio variable de cadena pesada que tiene la secuencia de aminoácidos con SEQ ID NO: 12, 33, 34, 16, en los cuales la secuencia de la región determinante del CDR2 es distinta entre sí, y que por tanto dichos anticuerpos presentan nivel inventivo.

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 aceptan las modificaciones al capítulo reivindicatorio aportado con el recurso puesto que no implican una ampliación a la materia originalmente presentada. Sin embargo, resulta del caso aclarar a la solicitante que los anticuerpos reclamados, caracterizados por un dominio variable de cadena ligera que tiene la secuencia de aminoácidos con SEQ ID NO: 11, 30, 31, 32, 13 y un dominio variable de cadena pesada que tiene la secuencia de aminoácidos con SEQ ID NO: 12, 33, 34, 16 fueron objeto de protección de acuerdo con la Resolución N° 23340 del 29 de abril de 2013.

Y por otra parte, resulta contrario a los principios que rigen las actuaciones administrativas efectuar varios trámites sobre la misma materia de protección. El documento PCT/GL/ISPE/1, en cuanto tiene que ver con las solicitudes de patente tramitadas por vía del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que se encuentran simultáneamente en tramitación, incluidas las presentadas en la misma fecha, señala 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 a su ámbito, y se dirijan a un objeto diferente...*” (Pág. 117, párr. 11.10, Regla 64.3). Por lo anterior, es posible concluir que no se pueden conceder dos patentes al mismo solicitante para una misma invención, en este caso, al

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:21382

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-037770A

comparar la materia modificada con motivo del presente recurso para la solicitud divisional frente a la materia concedida en la solicitud original y que fue radicada bajo el N° 10-037770-00008-0000 presentan el mismo objeto de invención como son los anticuerpos anti CXCR5 caracterizados por los dominios variables de cadena ligera y pesada de SEQs. N° 11 y 12; 13 y 16; 30 y 33; 31 y 33; 30 y 34; y 32 y 33 que se encuentran en las reivindicaciones 1 a 7, por lo que no es posible conceder nuevamente el privilegio de patente a la solicitud divisional, tal y como fue modificada.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos; por lo cual, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada. En consecuencia, el superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 62373 del 25 de octubre de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Sanofi-Aventis, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 31 Mar 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez