

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90262

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-115457

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. 20237 del 24 de Abril de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “**MOLÉCULAS DE POLINUCLEÓTIDOS QUE CODIFICAN EL VIRUS DEL SÍNDROME REPRODUCTIVO Y RESPIRATORIO PORCINO (PRRS) Y VACUNAS 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 Junio de 2015, con el No. 13-115457-00013-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad PFIZER INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, la recurrente señala que allega junto al memorial del recurso un nuevo pliego reivindicatorio conformado por nueve (9) reivindicaciones y solicita que se dé la oportunidad a la solicitante de pronunciarse frente a los nuevos argumentos incluidos en la Resolución recurrida, frente a los cuales no tuvo oportunidad alguna de controvertir a lo largo del proceso de trámite de la solicitud de patente. Y agrega, además, que durante el trámite administrativo de la presente solicitud nunca se presentaron argumentos contra el nivel inventivo de la materia reclamada en la Reivindicación 1 del capítulo reivindicatorio modificado junto con la respuesta al primer examen de fondo y señala que en ninguna de las 28 páginas del Oficio No. 10865, notificado por fijación en lista No. 035 del 02 de septiembre de 2014 se encuentran argumentos en contra del nivel inventivo de la molécula de polinucleótido aislada que comprende una secuencia de ADN que es seleccionada entre las SEQ ID Nos. 1 – 4 y 6.

La recurrente indica que aun cuando no se trasladaron argumentos en contra de la patentabilidad de las precitadas secuencias de polinucleótidos, el Despacho expidió la Resolución, la cual fue motivada bajo una serie de argumentos completamente diferentes a los que había mencionado en el primer y único examen de fondo, en razón a que la materia reclamada era diferente de la originalmente estudiada y el primer examen no incluyó argumentos específicos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90262

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-115457

relacionados con esta materia. Adicionalmente, la recurrente aclara que la materia reclamada en la reivindicación 1 del primer examen de fondo no fue incluida para este momento, pues las secuencias 1 a 4 y 6 del nuevo capítulo estaban en la antigua reivindicación 19, específicamente en el literal a). Sin embargo, el examen de novedad y de nivel inventivo de esas secuencias específicas nunca fue analizado de forma particular en el examen de fondo. Es decir, todos los argumentos relacionados con el nivel inventivo de la materia reclamada en la Reivindicación 1 del capítulo modificado en respuesta al primer examen de fondo y que se incluyen en la Resolución recurrida son nuevos y nunca fueron elevados durante el trámite administrativo, por lo que solamente en instancias de un recurso de reposición y por primera vez la solicitante tendría oportunidad de responderlos.

En cuanto al examen de nivel inventivo incluido en la Resolución impugnada, la recurrente manifiesta que: *“(...) Nunca antes de la Resolución 20327, la SIC elaboró y le presentó al Solicitante una tabla comparativa como la Tabla 1 mostrada anteriormente, comparando específicamente las SEQ ID Nos. 1 a 4 y 6 con D1 y D2. Teniendo en cuenta lo anterior, las conclusiones a las que llega la SIC en las páginas 4 y 5 nunca fueron presentadas al Solicitante, y por lo tanto, el Solicitante nunca tuvo la oportunidad procesal en el procedimiento administrativo de rebatirlas y proporcionar argumentos en su contra”.*

En cuanto a las reivindicaciones 5 a 7 del capítulo reivindicatorio modificado, la recurrente manifiesta lo siguiente: *“(...) el capítulo reivindicatorio evaluado por la SIC en el Oficio No. 10865 notificado por fijación en lista No. 035 del 02 de septiembre de 2014 no contenía reivindicaciones relacionados con un método in vitro para generar un virus PRRS. (...) Como las reivindicaciones 5 a 7 ni siquiera estaban incluidas en las reivindicaciones originales, y en la Resolución No. 20327 es la primera vez que se evalúa su nivel inventivo, es claro que la SIC violó el debido proceso del Solicitante, al negar las Reivindicaciones 5 a 7 por razones que nunca había elevado durante el trámite administrativo de la presente solicitud”.*

La recurrente indica que con el fin de hacer cesar la situación que resulta violatoria al derecho al debido proceso, es necesario que se realice un segundo examen de fondo, ya que en el primero examen no fueron expuestas debidamente las razones por las cuales se terminó negando la patente sobre cuestiones que el solicitante no tuvo la oportunidad de debatir ni pronunciarse, en los términos y condiciones del artículo 45 de la Decisión 486, e indica que el presente es excepcional, como los que se contemplan en el artículo 1.2.2.5 de la Circular 21447 del 13 de abril de 2012, por lo que procede realizar un segundo examen de fondo, debido a las modificaciones sustanciales que se presentaron en la solicitud.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90262

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-115457

Adicionalmente, la recurrente manifiesta que el debido proceso es un derecho de carácter constitucional y agrega que: *“(...) todas las controversias que surjan de cualquier trámite o proceso en el que la administración se vea inmersa, requieren de una protección que limite los poderes del Estado y que garantice el respeto de los derechos y de las obligaciones de los administrados, de manera que ninguna actuación de las autoridades dependa de su propio arbitrio, sino que por el contrario, todas sus actuaciones se efectúen dentro del marco de los principios del derecho administrativo y de la ley aplicable”*. Y agrega la recurrente lo siguiente: *“(...) indiscutiblemente la SIC viola las disposiciones constitucionales y jurisprudenciales por el hecho de presentar nuevos argumentos en contra del nivel inventivo de las Reivindicaciones 1 a 9 que nunca habían sido presentados. (...) La SIC no puede pretender que el solicitante ejerza su derecho a controvertir el examen de patentabilidad en un Recurso de Reposición interpuesto en contra de la Resolución que niega la patente, puesto que se trata de dos tipos de garantías diferentes, que no se excluyen entre sí”*. Al respecto, la recurrente señala que: *“(...) los elementos del debido proceso arriba enumerados buscan garantizar el equilibrio entre las partes, previa la expedición de una decisión administrativa. Por el contrario, el derecho a cuestionar la validez de la misma, hace parte de las garantías posteriores a la expedición de la decisión por parte de la autoridad administrativa, en tanto cuestiona su validez jurídica”*.

De lo anterior, la recurrente concluye que es deber de la SIC garantizarle y permitirle al solicitante controvertir las razones por las cuales como autoridad considera que no se debe conceder la protección de una patente, dentro del propio trámite, ya que el recurso de reposición no es la instancia para que el solicitante controvierta nuevos argumentos sobre la patentabilidad de la invención, entre otras razones por el efecto que tiene la resolución de dar por terminado el trámite administrativo, y por el término que se prevé para presentarlo.

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

En primera instancia, este Despacho considera que el nuevo capítulo reivindicatorio allegado bajo el radicado No. 13-0115457-00013-0000 del 12 de Junio de 2015, conformado por nueve (9) cláusulas, se ajusta al contenido de la divulgación inicialmente aportada y no constituye ampliación de materia, conforme a lo establecido en el Artículo 34 de la Decisión 486, y por otra parte, la recurrente realizó el pago de la tasa correspondiente por la modificación voluntaria, por lo que se acepta.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90262

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-115457

El objeto del capítulo reivindicatorio modificado tiene que ver con una molécula de polinucleótido aislada que comprende una secuencia de ADN que codifica una molécula de ARN infecciosa que codifica un virus PRRS de los Estados Unidos, en donde dicha secuencia de ADN se selecciona del grupo que consiste en SEQ ID NO. 1, 2, 3, 4 y 6. (Reivindicaciones 1, 3 y 4). Además, se reivindica una célula huésped transfectada con una molécula de polinucleótido como las indicadas (Reivindicación 2), un plásmido y una vacuna que comprende el virus PRRS, la molécula de RNA infecciosa, el polinucleótido aislado del plásmido o un vector viral que comprende el polinucleótido, en un portador para uso veterinario (Reivindicaciones 8 y 9). Y, por otra parte, el método in vitro para generar un virus PRRS que comprende transfectar la célula huésped con un plásmido que tiene un promotor capaz de transcribir la molécula de polinucleótidos, seguida por la transfección de los transcritos de ARN en una célula huésped (Reivindicaciones 6 y 7).

Bajo este panorama, este Despacho procedió a verificar los objetos a los que se les evaluó la patentabilidad mediante el Oficio No. 10865 del 28 de Agosto de 2014 y encontró que, en efecto, el capítulo evaluado correspondiente al presentado mediante memorial 13-115467-00003-0000 de fecha 04 de septiembre de 2013, conformado por 20 reivindicaciones y en esta oportunidad el Despacho comunicó la falta de novedad de las reivindicaciones 1, 2, 3, 8, 13, 16 y 19 y la falta de nivel inventivo de las reivindicaciones 1, 2, 3, 8 y 18, al considerar que el estado de la técnica citado anticipaba las siguientes secuencias:

SEQ ID NO. 24, 15, 27, 30, 36 y 39 por falta de novedad en vista de los documentos D1, D2 o D3.

SEQ ID NO. 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 y 48 por falta de nivel inventivo, en vista de los documentos D1 y D2, o bien D1 y D4.

De lo anterior se concluye que las secuencias identificadas bajo los números: SEQ ID NO. 1, 2, 3, 4 y 6 no fueron evaluadas en el contexto del Oficio indicado, por lo que le asiste la razón a la recurrente cuando indica que no tuvo la oportunidad de controvertir los argumentos del Despacho en cuanto a la patentabilidad de la materia tal y como fue modificada. Si bien en la Resolución se incluyen tres de los cuatro documentos citados como estado de la técnica cercano a la invención en el Oficio No. 10865, y se evalúa la novedad y el nivel inventivo de la materia reivindicada, las secuencias 1, 2, 3, 4 y 6 nunca fueron evaluadas durante la etapa del trámite administrativo. Estas secuencias corresponden a polinucleótidos artificiales de DNA, de acuerdo con el listado de secuencias que conserva el repositorio patentscope para el caso de la solicitud internacional

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90262

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-115457

PCT/IB2011/055003, equivalente a la solicitud en estudio.

En cuanto al plásmido y al método in vitro para generar partículas virales, presentes en las nuevas reivindicaciones 5 a 7, este Despacho encuentra que en el Oficio No. 10865 se afectó la reivindicación 8 presente en el capítulo aportado mediante radicado bajo el No. 13-0115457-00003-0000 en la que se definía un plásmido de forma específica. Sin embargo, este plásmido no se caracterizó por referencia a las secuencias 1, 2, 3, 4, 5 y 6, sino por las secuencias 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 y 48, por lo que es claro que no corresponde a la materia estudiada en el precitado Oficio. Ahora bien, en cuanto tiene que ver con el método, en el Oficio no se evaluó la reivindicación 11 aportada mediante radicado bajo el No. 13-0115457-00003-0000, por lo que este Despacho coincide con la recurrente en que tampoco se otorgó la oportunidad a la solicitante para controvertir los argumentos del Despacho en el caso de estos dos objetos.

Como lo manifiesta la recurrente, con el fin de hacer cesar la situación que resulta violatoria al derecho al debido proceso, es necesario que se realice de nuevo el examen de fondo, ya que en el primero examen no se analizaron las secuencias de ADN seleccionadas del grupo que consiste en SEQ ID NO. 1, 2, 3, 4 y 6, en los términos y condiciones del artículo 45 de la Decisión 486.

Por lo anterior, esta Oficina advierte que efectivamente la materia reclamada difiere de la estudiada previamente mediante el Oficio No. 10865 y se hace necesario conferir la oportunidad a la solicitante para que controvierta los fundamentos del examen.

Por lo anteriormente expuesto, encuentra este Despacho procedente revocar la decisión impugnada y en su lugar, remitir el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, con el propósito de que se practique el respectivo estudio de patentabilidad

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90262

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-115457

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 20237 del 24 de Abril de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la solicitante PFIZER INC., advirtiéndole(s) que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 23 Nov 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

CARLOS R. OLARTE GARCIA, office@olartemoure.com

Elaboró: John Fredy Hernandez Montaño

Revisó: Sandra Carolina Crespo

Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez