

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:8175

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-105491

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 25 de abril de 2013, con el N° 13-105491-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Grupo Empresarial de Producciones Biofarmacéuticas y Químicas, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “PÉPTIDOS DEL VENENO DE ESCORPIÓN RHOPALORUS JUNCEUS Y COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/CU2011/000006 del 27 de septiembre de 2011.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 678 del 31 de octubre de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 7878, notificado por fijación en lista el 08 de julio de 2014, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 13-105491-00009-0000 del 25 de septiembre de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 7. No se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que no se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la referida Decisión 486, la solicitante puede realizar modificaciones a la solicitud en cualquier momento, teniendo presente que “...La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.”. La divulgación original de la solicitud no enseña composiciones con los excipientes y las proporciones reclamadas en las reivindicaciones 2, 3, 6 y 7. Por el contrario la descripción solo divulga la purificación e identificación de proteínas del veneno de escorpión (Folios 11 – 13, 36), la administración del veneno del escorpión por vía oral, intraperitoneal y tópica en ratones (Folios 15 – 26, 32 – 36), la actividad biológica *in vitro* del veneno de escorpión (Folios 27 – 28), la dilución del veneno en agua destilada a una concentración de 0.05-0.1mg/ml (Folio 29) y el régimen de administración del veneno de escorpión en pacientes oncogénicos (Folios 37 – 38). Por tanto, al no existir sustento para la materia que ahora se reclama, la presente resolución se pronuncia frente al capítulo reivindicatorio del radicado N° 13-105491-00000-0000.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:8175

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-105491

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *“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.”*

SEXTO: Que en el presente caso no se acepta(n) la(s) reivindicación(es) 1 a 8 visible(s) en el escrito radicado bajo el N° 13-105491-00000-0000, por cuanto está(n) referida(s) a péptidos del veneno del escorpión. Los péptidos aislados no pueden ser objeto de patente de acuerdo con el artículo 15 lit. b) de la referida Decisión 486, a razón de que allí se establece que no se considerarán invenciones *“el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural”*.

Que por su parte no se acepta(n) la(s) reivindicación(es) 14 visible(s) en el escrito radicado bajo el N° 13-105491-00000-0000, por cuanto está(n) referida(s) a un método terapéutico al reclamar la vía de administración de una composición. Los métodos de tratamiento no pueden ser objeto de patente de acuerdo con el artículo 20 lit. d) de la referida Decisión 486, a razón de que allí se establece que no serán patentables *“los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.”*.

SÉPTIMO: Que las reivindicaciones 9 a 13 (Rad. N° 13-105491-00000-0000), no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

7.1. Objeto de la invención

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar péptidos y composiciones con actividad antitumoral. Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición y péptidos obtenidos del veneno del escorpión *Rhopalurus junceus* con actividad antitumoral.

7.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 27 de septiembre de 2010, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US2009123558	“Polarized Scorpion Venom Solution and a Method for Making Polarized Scorpion Venom Solution”	14/Mayo/2009

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:8175

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-105491

El documento D1¹ divulga una solución diluida de veneno de escorpión azul polarizada, un método para obtener dicha solución, y un método terapéutico que consiste en administrar la solución diluida de veneno de escorpión. (resumen).

7.3. Nivel Inventivo.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: *“Se considerará 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”*.

En el presente caso, la composición reclamada en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 9 se refiere a: *“Composiciones farmacéuticas que son obtenidas a partir del veneno del escorpión...”* (Pág. 39 del radicado N°. 13-105491-00000-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 9, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1
Composiciones farmacéuticas	Solución (Pág. 13, col. 2)
Péptidos presentes en el veneno del escorpión <i>Rophalurus junceus</i>	Veneno del escorpión azul (Pág. 13, col. 2)
Agua destilada	Agua destilada (Pág. 13 , col. 2)

Como se dijo anteriormente, el documento D1 es considerado el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 9 porque divulga una solución que comprende veneno de escorpión azul y agua destilada (Pág. 13, col. 2).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 9 y la solución divulgada de D1 consiste en que la composición reclamada está caracterizada por poseer péptidos del veneno de escorpión.

No existe un efecto técnico inesperado que dicha diferencia le confiera a la composición reclamada puesto que la solución divulgada en el documento D1 también tiene efecto antitumoral.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: cómo obtener composiciones alternativas a las ya existentes que comprendan veneno de escorpión y agua destilada.

Sin embargo, el documento D1 divulgaba con anticipación el efecto del veneno de escorpión como agente analgésico, antiinflamatorio y antitumoral (Pág. 8), de modo

1 <http://www.google.com/patents/US20090123558>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:8175

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-105491

que la incorporación de péptidos responsables de dicha actividad aislados del veneno de escorpión en una composición se considera obvia, más aún cuando no existe una caracterización estructural de los péptidos que conforman la composición reclamada. En consecuencia, la solución propuesta por la solicitante en la reivindicación 9 se considera obvia y sin altura inventiva.

Las reivindicaciones dependientes 10 a 13 no divulgan características técnicas adicionales por lo cual tampoco cumplen con el Art. 18.

Vale la pena aclarar que si bien el ejemplo 12 está dirigido a la purificación e identificación de proteínas del veneno de escorpión que pueden ser empleadas como potenciales principios activos, no existe soporte de realizaciones que consistan en composiciones como las reclamadas en el capítulo reivindicatorio modificado con motivo de la respuesta al Oficio N° 7878. Como prueba de ello, la solicitante señala en la respuesta al examen de fondo, que la presente solicitud tiene sustento para las composiciones que comprenden veneno de escorpión y no para composiciones que tengan péptidos independientes extraídos del veneno de escorpión (Folio 2, párr. 5).

Frente al argumento de la solicitante según el cual la composición del documento D1 se diferencia de la composición reclamada por el hecho de estar dirigida a una formulación polarizada, se aclara que el documento D1 presenta evidencia del efecto del veneno de escorpión no polarizado como agente antitumoral (Pág. 8) y menciona específicamente que el efecto que tiene polarizar la solución es que se mejora la absorción de la misma haciéndose más biodisponible en humanos (Pág. 8 Párr. [0088]). En ese sentido, vale la pena indicar que el efecto antiinflamatorio y antitumoral descrito en el documento D1 no obedece a la polarización de la solución sino a la actividad intrínseca del veneno de escorpión, efecto que es el mismo al descrito para la composición reclamada en la presente solicitud.

OCTAVO: que de acuerdo con la modificación presentada por la solicitante y de acuerdo con el objeto solicitado se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN PÉPTIDOS DEL VENENO DE ESCORPIÓN RHOPALORUS JUNCEUS”.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN PÉPTIDOS DEL VENENO DE ESCORPIÓN RHOPALORUS JUNCEUS”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Grupo Empresarial de Producciones Biofarmacéuticas y Químicas, advirtiéndole(s) que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:8175

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-105491

de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 27 Feb 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, sic@castellanosyco.co

Elaboró: Edna Carolina Bonilla Leon
Revisó: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández