

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2737

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-107246

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 29 de abril de 2013, con el N° 13-107246-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Laboratorios Leti, S.L., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "NUEVO ADYUVANTE", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2011/069849 del 10 de noviembre de 2011.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 673 del 15 de agosto de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 8050, 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° 13-107246-00011-0000 del 10 de noviembre de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 12 que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Posteriormente, mediante escrito de fecha 23 de diciembre de 2014 radicado bajo el N° 13-107246-00012-0000, el solicitante presenta nuevas reivindicaciones 1 a 12 para que sean tenidas en cuenta al momento de realizar el examen definitivo de la solicitud. Se acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

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 por su parte, el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala: *"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción..."*.

Este Despacho encuentra que a pesar de las modificaciones hechas al capítulo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2737
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-107246

reivindicatorio, persiste la falta de claridad de la materia reclamada. En primer lugar, la molécula de ácido nucleico reclamada en la reivindicación 1 está caracterizada a partir de la secuencia de aminoácidos que codifica, tal como se le indicó a la solicitante la forma correcta de reclamar un ácido nucleico es a partir de su estructura competa, esto es a partir de la secuencia de nucleótidos que comprende. Por otra parte, la reivindicación 2 indica que la molécula de ácido nucleico comprende adicionalmente una secuencia de nucleótidos que codifica un antígeno pero no se indica la estructura de la secuencia de nucleótidos que codifica para dicho antígeno ni la forma que dicha secuencia está unida a la secuencia de nucleótidos anteriormente reclamada. Tampoco es clara la expresión “... dicha molécula de ácido nucleico está libre...” de la reivindicación 3, lo cual se entiende como un resultado a alcanzar y no corresponde a una característica técnica de la invención. La reivindicación 4 está redactada en términos de un resultado a alcanzar porque se refiere a la respuesta inmunitaria específica que provoca el polipéptido. Por último, las reivindicaciones 5 – 6 reclaman una molécula de ácido nucleico a partir del origen del antígeno y no por su propia estructura. En consecuencia, el objeto reclamado no está descrito de manera que pueda ser comprendido en su totalidad. Por lo tanto la solicitud no cumple con lo establecido en el Art. 30 D486.

SÉPTIMO: Que las reivindicaciones 1 a 12 (Rad. N° 13-107246-00011-0000), no cumplen con el requisito de novedad. 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 nuevos adyuvantes con el fin de obtener una inducción eficaz de una respuesta inmunitaria y conferir nuevas propiedades atractivas a las vacunas. Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una molécula de ácido nucleico representada por una secuencia de nucleótidos seleccionada del grupo que consiste en i) secuencias de nucleótidos que codifican un polipéptido que comprende la SEQ ID NO: 1 ii) secuencias de nucleótidos que comprenden la SEQ ID NO:2.

7.2 Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 10 de noviembre 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	US2005287176	“Chimeric gene formed of the DNA sequences that encode the antigenic determinants of four proteins of <i>L. infantum</i> , useful for serologic diagnosis of canine leishmaniosis and protein obtained”	29/Diciembre/2005

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2737
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-107246

El documento D1¹ divulga un gen quimérico formado por secuencias de ADN que codifican determinantes antigénicos de cuatro proteínas de *L. infantum*, útiles para el diagnóstico serológico de la Leishmaniasis canina (Resumen).

6.3. Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *“Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.*

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

En el presente caso, la molécula de ácido nucleico reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a una : *“Molécula de ácido nucleico representada por una secuencia de nucleótidos...”* (Pág. 10 del radicado N° 13-107246-00011-0000)

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1
Molécula de ácido nucleico	Secuencia nucleotídica (Pág. 3 , párrafo 0046)
Secuencias de nucleótidos que comprenden la SEQ ID NO. 2	SEQ ID NO:11 (Pág. 10 y 11 y Pág. 3 , párrafo 0046)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del ácido nucleico de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

De conformidad con la tabla anexa por la solicitante en la respuesta al examen de fondo, el documento D1 divulga en la secuencia SEQ ID NO: 11 un vector pQ31 el cual comprende una secuencia de ADN que codifica para AAP. Dicha secuencia de ADN está representada en la tabla por nucleótidos subrayados, los cuales, según lo indica la solicitante, son secuencias idénticas a la secuencia SEQ ID NO: 2 reclamada en la presente solicitud:

1 <http://goo.gl/xlrmTr>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2737
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-107246

11 de D1	atgagaggatctcaccaccaccaccaccacacggatccgcatgagagctcgaacaacaacaacaataacaataacaaca acctcgggatcgagggaaggcccttttagctactcctcgcagcgccaagaaggccgctccgcaagagcggtccaaagtccgc gaaatgtggtctgatcttcccggtgggcccgcgtcggcgggatgatgcgcgcggccagtaacgtccgcgcacgtgccc tctggcggccccaggatttcagaattctccgtgaaggcgccgcgcagagcgggaagaagcgggtgccgcctgaacccgc gcacgtgatgctggcgcgcgcgaacgaacgacacatcgccacgcttctgaagaacgtgaacctgtctcacagcggcgt tgtgcgaacatcagcaaggcgatggcaagaagaaggcggaagaaggcgcaacccagagcgcccgcaatttc ggatcctctagaccatgtccaccaagtacctcgcgcgtacgctctggcctccctgagcaaggcgctcccgcgtcagg cggacgtggaggctatctgcaaggccgtccacatcgacgtcgaccaggccaccctcgcctttgtgatggagagcggttac gggacgcgacgtggccaccctgatcgcggaggcgccgcgcaagatgagcgcgatgccggcgccagctctggtgccgt gctggcgtcactgcttccgctgcgggtgatgcggctccggtgccgcgcgcgaagaaggacgagcccgaggaggag ccgacgacacatgggccccctctagagtgcaccccatgcagtaacctcgcgcgtacgcctcgtggcgtgcttgga gacgcgtcgaaggcggacgttcaggctgtcctgaaggccgcgcgttgccgtggatgctcccgctggatgccgtc ttccaggaggtggagggaagagcttcgatgcgtggtggcgaggccgcacgaagctggtgggctctggtctgccg ctcctgctggcgtgcttccactgctggtgccggcgctggcggtggcgaggcgaagaaggaggagcccgaggaggga ggaggccgatgatgacatgggccccctcgacctgcagcccgccgtgccgcgcgcgcgccttagcgccgtgccaaq gaggagccggaggagagcgacgaggacgaacttcggcatggcggtctcttctaaagcgactcgccatctcttagcctcct tgtggtgcgttgagggtgctctcgtctgcttctccttgagtggtgacttgccgggtatgtgccgtgcatta caccacctctccaccctttgccctacgcgtcgcatgcgaatccgtgaatcatcaggggaagtctctctgggtgg cagtgggtaagctt
S:	
2 de la presente solicitud	ggatcctctagaccatgtccaccaagtacctcgcgcgtacgctctggcctccctgagcaaggcgctcccgcgtcagg cggacgtggaggctatctgcaaggccgtccacatcgacgtcgaccaggccaccctcgcctttgtgatggagagcggttac gggacgcgacgtggccaccctgatcgcggaggcgccgcgcaagatgagcgcgatgccggcgccagctctggtgccgt gctggcgtcactgcttccgctgcgggtgatgcggctccggtgccgcgcgtgctaaagaagacgagcccgaggaggag ccgacgacacatgggccccctctagagtgcaccccatgcagtaacctcgcgcgtacgcctcgtggcgtgcttgga gacgcgtcgaaggcggacgttcaggctgtcctgaaggccgcgcgttgccgtggatgctcccgctggatgccgtc ttccaggaggtggagggaagagcttcgatgcgtggtggcgaggccgcacgaagctggtgggctctggtctgccg ctcctgctggcgtgcttccactgctggtgccggcgctggcggtggcgaggcgaagaaggaggagcccgaggaggga ggaggccgatgatgacatgggccccctcgacctgcagcccgccgtgccgcgcgcgcgccttagcgccgtgccaaq gaggagccggaggagagcgacgaggacgaacttcggcatggcggtctcttctaa

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 12 no mencionan alguna característica que haga nueva a la molécula de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

Frente al argumento de la solicitante según el cual la presente solicitud difiere de lo divulgado en el documento D1 por el hecho de que en la secuencia de ácido nucleico reclamado está ausente una parte de proteína H2A de Leishmania, se aclara que independientemente de la construcción completa del vector divulgado en el documento D1, la secuencia de ADN de SEQ ID NO. 2, que corresponde al gen que codifica para AAP, ya era conocida en dicho documento y por ello está contenida dentro del vector divulgado en el documento D1. Vale la pena señalar que una molécula de ácido nucleico se caracteriza por medio de su estructura y no por el uso dado a la misma, como lo sugiere la solicitante al referirse a que dicha secuencia actúa como un adyuvante.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con la modificación presentada por la sociedad solicitante, y teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, se modifica el título de la invención el cual quedará de la siguiente manera: “**MOLÉCULA DE ÁCIDO NUCLEICO QUE CODIFICA LA PROTEÍNA QUIMÉRICA AAP**”.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2737

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-107246

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "MOLECULA DE ÁCIDO NUCLEICO QUE CODIFICA LA PROTEÍNA QUIMÉRICA AAP".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Laboratorios Leti, S.L., advirtiéndole(s) 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 diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 Ene 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ, NOTIFICACIONES@CLARKEMODET.COM

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