

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 15215

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/07-062847

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. 58162 del 28 de septiembre de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "ANTICUERPOS ANTI-IL-12, Y EPÍTOPES, COMPOSICIONES Y MÉTODOS", con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 13 de noviembre de 2012 con el No. 07-062847-00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad CENTOCOR ORTHO BIOTECH INC. interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente manifiesta que contrario a lo expresado por esta Oficina no basta con que el estado de la técnica divulgue todas las características técnicas esenciales de la solicitud para que la novedad sea anulada. Y que para desvirtuar la novedad se necesita que lo reivindicado corresponda de forma total con lo revelado en la anterioridad.

Señala a continuación que la información de la reivindicación 1 es suficiente para comparar con el estado de la técnica, dado que la descripción (Págs. 209 y 210) presenta las SEQ ID NO: 7 y 8 en las cuales la persona normalmente versada puede identificar los residuos de aminoácidos 28, 31, 32, etc., sustituyendo luego uno o más de R59K, R98K y R99K de SEQ ID NO: 7 y D1E de SEQ ID NO: 8 "para obtener la materia que se reclama y proceder a compararla con el estado del arte".

Considera que, puesto que el artículo 51 de la Decisión 486 establece que la descripción y las figuras (secuencias en este caso) servirán para interpretar la materia reclamada, la solicitud es "claramente novedosa por sobre la anterioridad D1".

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 15215

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/07-062847

Con relación al argumento según el cual no basta con que el estado de la técnica divulgue todas las características técnicas esenciales, se aclara que la novedad debería residir justamente en las características técnicas esenciales del objeto reivindicado, y, si este fuese nuevo, se esperaría que ellas confiriesen un efecto técnico sorprendente para que dicho objeto tuviese nivel inventivo y fuese patentable. Se entiende que los demás elementos del objeto reivindicado son los mismos que normalmente tienen los productos del estado de la técnica y no constituyen una diferencia entre la solicitud y el estado de la técnica, porque no son los elementos que han sido inventados por el solicitante, sino que pertenecen al estado de la técnica y como tales no proporcionan algún efecto con base en el cual se pueda considerar patentable.

En cuanto tiene que ver con la afirmación de que la información de la reivindicación 1 es suficiente para comparar con el estado de la técnica, esta Oficina considera que el anticuerpo reivindicado no es nuevo porque sus secuencias características SEQ ID NO: 7 y 8 se habían revelado previamente en el documento D1. Ahora bien, dado que los aminoácidos de las posiciones 28, 31, 32, etc. no fueron mencionados expresamente en la reivindicación 1, se infiere que esto constituye una característica técnica secundaria que pertenece al estado de la técnica y no confiere novedad al anticuerpo reivindicado.

Por otra parte resulta del caso señalar que, contrario a lo argumentado por el recurrente referente al artículo 51 de la decisión 486, se aclara que este artículo establece que “El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas”. Lo que significa que el alcance de la protección solicitada para el anticuerpo en cuestión está determinado por las secuencias características SEQ ID NO: 7 y 8 que se mencionan expresamente en las reivindicaciones; y que las secuencias de la descripción tan sólo sirven para interpretar las reivindicaciones, mas no son en sí el objeto para el cual se solicita la protección. De manera que las reivindicaciones, como se explicó durante el trámite, no son nuevas frente al estado de la técnica, de manera que no cumplen con los requisitos de patentabilidad.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de novedad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 15215

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/07-062847

RESUELVE:

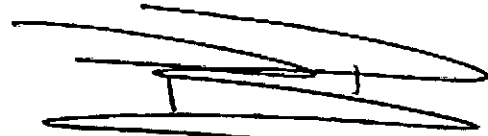
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 58162 del 28 de septiembre de 2012, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad CENTOCOR ORTHO BIOTECH INC., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 05 Abr 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMÁN
notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca ✓
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓