

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79595

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-179123

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. 73075 del 29 de noviembre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio rechazó la división de la solicitud propuesta No. 13-179123-00000-0000 con relación a la solicitud parental No. 10-014090, titulada “UN ANTICUERPO ANTI-CD37 DERIVADO DE UN ANTICUERPO MONOCLONAL MURINO”, con fundamento en el artículo 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención no fue dividida y corresponde al mismo concepto inventivo de la solicitud original.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 13 de enero de 2014, con el No. 13-179123-0001-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La sociedad recurrente manifiesta que la solicitud divisional reclama específicamente un anticuerpo quimérico que se une a CD37 humano que se define por: i) una región variable de cadena pesada de secuencia SEQ ID NO: 2; ii) una región variable de cadena ligera de secuencia SEQ ID NO: 4, iii) regiones constantes de cadenas pesadas y ligeras humanas; en donde las regiones constantes de cadenas pesadas humanas no comprenden la secuencia de aminoácidos mostrada en las SEQ ID NO: 24, SEQ ID NO: 28 y SEQ ID NO: 32; y en donde las regiones constantes de cadenas ligeras humanas no comprenden la secuencia de aminoácidos mostrada en las SEQ ID NO: 26, SEQ ID NO: 30 y SEQ ID NO: 34.

Por otra parte la recurrente afirma que: *“Contrario a lo afirmado por la SIC, la materia reclama en la presente solicitud divisional no es la misma materia evaluada para la solicitud parental (...), pues está reclamaba de manera general una molécula de anticuerpo quimérico que se une a CD37 humano y que se define: i) una cadena pesada variable que comprende la secuencia de aminoácidos mostrada en SEQ ID NO:2; ii) una cadena ligera variable que comprende la secuencia de aminoácidos mostrada en SEQ ID NO:4; y iii) cadenas pesadas y ligeras constantes que son de origen humano”.*

Continua afirmando la recurrente *“(...) el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto difiere totalmente de aquella estudiada en la solicitud inicial (...) pues excluye las regiones constantes de cadenas pesadas humanas que comprenden la secuencia de aminoácidos mostrada en las SEQ ID NO:24, SEQ ID NO:28 y SEQ ID NO: 32; y las regiones constantes de cadenas ligeras humanas que*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79595

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-179123

comprenden la secuencia de aminoácidos mostrada en las SEQ ID NO: 26, SEQ ID NO: 30 y SEQ ID NO: 34 (...)”.

Finalmente concluye que la solicitud divisional cumple con el único requisito para presentar una solicitud divisional establecido por la Decisión 486, es decir, no amplía la materia divulgada inicialmente y por tanto la solicitud divisional debe ser aceptada para examen de patentabilidad.

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

Revisados todos los hechos relacionados con la presentación de la solicitud divisional, este Despacho encuentra que hubo un error en la evaluación del contenido de la materia destinada a la solicitud fraccionaria, debido a que no se evaluó el disclaimer introducido por la solicitante en la reivindicación 1; dicho disclaimer define las cadenas pesadas y ligeras del anticuerpo a partir de la exclusión que de las regiones constantes de las cadenas pesadas con secuencias SEQ ID NO: 24, 28 y 32 y de las regiones constantes de las cadenas ligeras con secuencias SEQ ID NO: 26, 30 y 34. Este disclaimer no fue previsto en la divulgación inicial de la invención y tampoco se presenta para superar divulgaciones accidentales que llegaren a afectar la novedad de la materia reclamada y dado que esta figura no se creó como estrategia para la presentación de solicitudes divisionales, este Despacho encuentra que su introducción en el citado pliego reivindicatorio constituye una verdadera ampliación de la divulgación contenida en la solicitud original.

Asimismo, en relación con el sustento de las reivindicaciones, este Despacho encuentra que el anticuerpo quimérico que se une a CD37 humano de la reivindicación 1 no se encuentra debidamente soportado en la descripción, toda vez que en la memoria descriptiva solamente se hace referencia a ejemplos de anticuerpos conformados por las regiones constantes de cadenas pesadas humanas que comprenden la secuencia nativa SEQ ID NO: 24 y modificadas SEQ ID NO: 28 y 32; así como las regiones constantes de cadenas ligeras humanas que comprenden la secuencia nativa de SEQ ID NO: 26 y modificadas SEQ ID NO: 30 y 34. Por lo tanto, no se evidencia sustento para un anticuerpo en donde las regiones constantes de la cadena pesada humana no corresponda a la secuencia de SEQ ID NO: 24, 28 y 32; y en donde las regiones constantes de la cadena ligera humana no corresponda a la secuencia de SEQ ID NO: 26, 30 y 34, como el anticuerpo definido por el disclaimer de la reivindicación 1.

Por otra parte, este Despacho encuentra duplicación de materia entre los objetos reclamados en la solicitud fraccionaria 13-179123 y las solicitudes parentales 10-14090 y 10-14090-A concedida mediante resolución 28662 de 29 de mayo de 2015.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79595

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-179123

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 73075 del 29 de noviembre de 2013, por medio de la cual se rechazó una división de solicitud de una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, advirtiéndole 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 Sep 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA, office@olartemoure.com

Elaboró: John Fredy Hernandez Montaño

Revisó: Jeny Paola Villate Becerra

Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez