

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55454

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-054164

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. 81964 del 28 de diciembre de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "ANTICUERPO MONOCLONAL ESPECÍFICO BETA 1-42 CON PROPIEDADES TERAPÉUTICAS", con fundamento en los artículos 14, 15, 18 y 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con los requisitos de patentabilidad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 15 de febrero de 2013 con el No. 08-054164-00016-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad AC Immune SA, por intermedio de apoderado interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente explica que: "(...) *al amparo de lo estipulado por el Artículo 34 de la Decisión Andina 486 de 2000, ha modificado la solicitud presentando un nuevo capítulo reivindicatorio, que reemplaza al actualmente presentado (...)*", de manera que "(...) *los anticuerpos que son objeto de las nuevas reivindicaciones 1 a 8 de ninguna manera corresponden a moléculas existentes en la naturaleza, sino que son sustancias obtenidas de forma artificial.*" y que de manera similar "(...) *los anticuerpos de las nuevas reivindicaciones 9 a 18 corresponden a moléculas de secuencias particulares producidas a partir de líneas de hibridomas específicas que necesitan de la manipulación humana para ser obtenidas.*" (Radicado No. 08-054164-00016-0000, Págs. 2 y 5).

En cuanto se refiere a las objeciones al nivel inventivo frente a las divulgaciones del documento D1, considera que "(...) *los anticuerpos de la presente invención poseen características bifuncionales (inhibición de la agregación de péptidos Aβ monoméricos y promoción de la disgregación de fibrilas o filamentos ya formados) las cuales de ninguna manera están sugeridas dentro del arte previo.*" y que "(...) *dentro de las enseñanzas de D1 no existe ninguna indicación que sugiera una posible ventaja en la introducción de un espaciador de PEG y mucho menos indica que los anticuerpos producidos por las líneas de hibridoma obtenidas a partir de la inmunización con este antígeno tendrían una actividad bifuncional ventajosa, por lo que claramente el documento D1 no se constituye en una motivación para obtener la materia reclamada por la solicitud denegada.*" (Radicado No. 08-054164-00016-0000, Págs. 9 y 10).

Señala a continuación que contrario a lo expresado por esta Oficina "(...) *la presente*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55454

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-054164

invención aprovecha procesos biológicos dentro de los individuos para obtener sustancias que no existían previamente, sometiendo al organismo a condiciones artificiales completamente innaturales" y esto hace que "(...) la invención denegada no contravenga las exigencias del mencionado Artículo 15 (b) toda vez que de ninguna manera el solicitante busca protección sobre un anticuerpo que era parte de un organismo natural, sino que aprovecha la maquinaria ya existente dentro de dicho organismo para forzar la obtención de una nueva molécula." (Radicado No. 08-054164-00016-0000, Pág. 12).

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

Con relación al nuevo capítulo reivindicatorio presentado con el radicado No. 08-054164-00016-0000, esta Oficina considera que no presenta ampliación de la materia reclamada, por lo cual se acepta, de conformidad con el Art 34 de la Decisión 486. Sin embargo, es preciso aclarar que las reivindicaciones independientes 5 a 7, 13 a 16 y 23 a 26 del capítulo reivindicatorio en mención reclaman un anticuerpo aislado quimérico o humanizado y composiciones que los comprenden, caracterizado porque es producido mediante la línea celular del hibridoma FP 12H3-C2, depositado en diciembre 1, como DSM ACC2750. Sin embargo, debido a que estas reivindicaciones no son dependientes de la reivindicación principal, los anticuerpos reclamados no se encuentran caracterizados de manera suficiente, puesto que no basta una caracterización funcional, donde la definición del anticuerpo por el hibridoma que lo produce se constituye en una caracterización adicional, que puede ser apenas complementaria a la correspondiente caracterización estructural y funcional de un anticuerpo monoclonal. Por otro lado, aunque técnicas para la secuenciación de péptidos son conocidas en el estado del arte, recae sobre el solicitante determinar estas secuencias para lograr la completa caracterización estructural del objeto reclamado.

En cuanto tiene que ver con el hecho de que la presente solicitud es inventiva frente al documento D1, esta Oficina encuentra que de la comparación de las anterioridades con la materia reclamada en la solicitud en estudio, se aprecia claramente que el anticuerpo reivindicado presenta claras diferencias con la anterioridad señalada.

Resulta pertinente aclarar, además, que la materia reclamada en el capítulo reivindicatorio presentado con el recurso de reposición corresponde a una invención, de manera que no contraviene lo estipulado en el Art 15, literal b.

En este orden de ideas, admite esta Oficina que el objeto ahora reivindicado debe ser estudiado teniendo en cuenta todas las características esenciales de la invención y que por tanto, debe realizarse de nuevo el estudio de patentabilidad.

Teniendo en cuenta lo expuesto, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55454

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-054164

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 81964 del 28 de diciembre de 2012, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

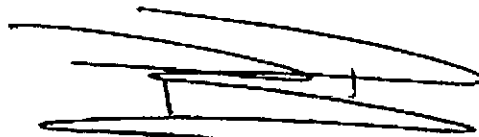
ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad AC Immune SA, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 18 Sep 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora

ALICIA LOREDA RICAURTE

notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Elaboró: Moncaleano Prado Juan David ✓

Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓