

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:13057

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-225455

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. 60085 del 17 de octubre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio rechazó la división de la solicitud propuesta No. 13-225455-00000-0000 con relación a la solicitud No. 09-111636-00012-0000, con fundamento en el artículo 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que no procedía por contener la misma materia del capítulo reivindicatorio originalmente presentado para la solicitud parental radicado bajo el No. 09-111636-00010-0000 del 30 de agosto de 2013.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 25 de noviembre de 2013 con el No. 13-225455-00003-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Catalyst Biosciences, Inc., por intermedio de apoderado interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta que *“(...) en ninguna parte del artículo 36 de la citada norma se establece que contener la misma materia que la solicitud inicial sea una causa válida de negación o rechazo de una solicitud divisional, sino que se determina que lo que no se permite es que se trate de una ampliación de la materia con respecto a aquella contenida en la solicitud inicial”*. (Pág. 2 del radicado No. 13-225455-00003-0000).

Señala a continuación que *“(...) la solicitud de división se presentó respondiendo a la falta de unidad de invención de la solicitud originalmente presentada No. 09-111.636, de acuerdo con lo establecido por el examinador en el oficio 6804, donde se argumentó la falta de un solo concepto común inventivo. La solicitud inicial fue modificada de tal manera que todas las reivindicaciones dependientes se pueden soportar en una característica técnica común de un polipéptido FV II modificado que incluye la substitución de un aminoácido, seleccionado entre D196L, D196I, K197E, K197D, K197L, K197M, K197I, K197V, K197Y, K197F, K197W, K199D and K199E, por lo cual el polipéptido FVII modificado, cuando se activa, presenta una mayor actividad coagulante dependiente de TF. En este sentido, es importante hacer énfasis sobre el hecho que ninguna de las reivindicaciones de la presente solicitud recitan una substitución de un aminoácido, seleccionado entre D196L, D196I, K197E, K197D, K197L, K197M, K197I, K197V, K197Y, K197F,*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:13057

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-225455

K197W, K199D y K199E. Es más, el concepto inventivo en la presente solicitud reside en el dominio Gla heterólogo, por lo tanto, las reivindicaciones en la presente solicitud corresponden a un concepto inventivo diferente de aquel presentado en la invención originalmente presentada.”, de manera que “(...) es menester de ese despacho realizar el examen de patentabilidad de la presente solicitud, dado que las reivindicaciones de la presente solicitud no se pueden agregar a las reivindicaciones de la solicitud originalmente presentada No. 09-111.636 (...)” (Págs. 2 y 4 del radicado No. 13-225455-00003-0000).

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

Con relación a que el artículo 36 de la Decisión 486 no establece que contener la misma materia que la solicitud inicial sea una causa válida de negación o rechazo, este Despacho se permite aclarar que el hecho de que la norma prevea la POSIBILIDAD de que la solicitante divida su solicitud no quiere decir que presentada la misma deba ser admitida y tramitada de todas maneras por la Oficina nacional. De acuerdo con la normativa aplicable y atendiendo a la finalidad de esta disposición (Art. 36 de la Decisión 486) la posibilidad de dividir la solicitud siempre va a girar en torno al cumplimiento del requisito de la unidad de invención, entendida esta como la necesidad de que la invención o grupo de invenciones estén efectivamente relacionadas entre sí. Así las cosas, si las posibilidades de división para la Oficina encargada de otorgar patentes se enmarcan normativamente en la existencia o no de un único o solo concepto inventivo, no puede desecharse que esto constituya un principio aplicable por igual a la Oficina nacional y a los solicitantes, dado que la finalidad de la división es hacer operativo el que las reivindicaciones definan la materia que se desea proteger mediante la patente y, por tanto, el alcance de la protección conferida por esta.

Ahora, es claro que las solicitudes que resulten de efectuar la división no pueden ampliar la divulgación comprendida en la solicitud inicial (art. 36 Decisión 486). Sin embargo, bien puede suceder que la materia de la solicitud divisional amén de esto no supere las condiciones de patentabilidad por distintas razones que van más allá del mero cumplimiento de la unidad de invención, por ejemplo, comprendan reivindicaciones que no definan la materia que se desea proteger mediante la patente, que no sean claras y concisas o no estén enteramente sustentadas en por la descripción. También puede suceder que con, independencia del requisito de novedad, se trate de invenciones que reproduzcan la materia de la solicitud inicial lo que conllevaría una innecesaria duplicidad de actividades de búsqueda y examen sobre materia ya examinada y la que indudablemente no puede ser objeto de doble protección mediante patente dado el carácter exclusivo y excluyente de este derecho.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:13057

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-225455

En cuanto al argumento según el cual la solicitud de división se presentó respondiendo a un requerimiento de falta de unidad de invención, y que la materia reclamada en la solicitud radicada con el No. 09-111636-00010-0000 del 30 de agosto de 2013 corresponde a un concepto inventivo diferente de la presente solicitud divisional, este Despacho encuentra que, efectivamente, mediante Oficio No. 6804 del 23 de abril de 2013, se indicó que la invención comprendía dos tipos de modificaciones del polipéptido que ya se encontraban divulgadas en el estado de la técnica y que correspondían a los siguientes dos conceptos inventivos: 1) polipéptido FVII modificado que comprende un dominio Gla heterólogo y 2) polipéptido FVII modificado en las posiciones D196, K197, K199, G237, T239, R290 y K341. Igualmente se encuentra que la recurrente procedió a dividir la solicitud y en el radicado No. 09-111636-00010-0000 manifiesta que “los polipéptidos reclamados son todos mutantes FVII que solo deben diferenciarse por uno o dos aminoácidos” (Pág. 3 del radicado No. 09-111636-00010-0000) y que corresponde al segundo grupo inventivo referenciado en el Oficio No. 6804. Ahora bien, de la lectura de las reivindicaciones presentadas en la división de la solicitud propuesta No. 13-225455-00000-0000 se observa que las reivindicaciones independientes 1 y 2, de las cuales dependen las reivindicaciones 3 a 9 y parcialmente las reivindicaciones 14 a 38, comprenden el dominio heterólogo Gla que corresponde al primer grupo inventivo identificado en el Oficio No. 6804. Sin embargo, la reivindicación 10 reclama un polipéptido del factor VII que comprende una modificación seleccionada entre modificaciones de aminoácidos que también son reclamadas en los polipéptidos de la solicitud originalmente presentada. Por ejemplo, al comparar la reivindicación 10 de la presente solicitud con las reivindicaciones 5 a 8 del capítulo reivindicatorio presentado con el radicado No. 09-111636-00010-0000, se observa que se está reclamando materia que ya había sido estudiada, cuando se reclama un polipéptido del factor VII modificado que comprende dos o más modificaciones de aminoácidos correspondientes a G237W, G237I, G237V, K341M, K341D y las inserciones de aminoácidos G237T238insA, G237T238insS, G237T238insV, G237T238insAS, G237T238insSA, D196K197insK, D196K197insR, D196K197insY, D196K197insW, D196K197insA, D196K197insM, K197I198insE, K197I198insY, K197I198insA o K197I198insS, entre otros. De esta forma, este Despacho encuentra que, tal como se consideró en la Resolución No. 60085 del 17 de octubre de 2013 y que se reiteró en la Resolución No. 62493 del 25 de octubre de 2013, la presente solicitud reclama la misma materia del capítulo reivindicatorio presentado para la solicitud originaria radicado bajo el No. 09-111636-00010-0000 del 30 de agosto de 2013.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que la división de solicitud propuesta No. 13-225455-00000-0000 no procede; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:13057

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-225455

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 60085 del 17 de octubre de 2013, por medio de la cual se rechazó una división de solicitud.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Catalyst Biosciences, Inc., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 28 Feb 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ, notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Moncaleano Prado Juan David
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez