

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55315

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-17840

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. 38310 del 27 de junio de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "VACUNA RECOMBINANTE PARA LEISHMANIASIS QUE COMPRENDE UNA PROTEÍNA RECOMBINANTE A2 DE FORMAS AMASTIGOTE", con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 12 de agosto de 2013 con el No. 09-017840-00015-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Universidade Federal de Minas Gerais, por intermedio de apoderado 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 "[...] el documento D5, no es una referencia adecuada en vista de que ésta se centra en la estimulación del sistema inmune innato y no en un sistema inmune adaptado o modificado como el que trabaja la presente invención, los cuales son campos de acción completamente diferentes para una persona normalmente versada en la materia. Lo anterior, debido a que el sistema inmune innato es muy primitivo y no actúa sobre un antígeno específico, mientras que el sistema inmune adaptado suministra una protección específica sobre un antígeno previamente determinado, después de haber administrado la vacuna." (Radicado N°09-017840-00015-0000, Fl. 6 párr. 3).

Considera que el análisis de nivel inventivo no tuvo en cuenta la obtención de una composición con las proporciones exactas de los componentes de la vacuna, sobre lo cual señala: "[...] mi representada desea poner de presente que no comparte la opinión del Señor Examinador, quien afirma que las proporciones reclamadas en la vacuna acá reivindicada corresponden a una labor del día a día de una persona perteneciente a dicho campo técnico. Dicha afirmación del señor Examinador, contradice de esta manera, los principios establecidos por este Despacho, con respecto a la forma en que deben definirse todo tipo de productos químicos, razón por la cual dicha afirmación, pareciera que le restara importancia a esa característica en cuestión. A este respecto, se le recuerda al señor

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55315

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-17840

Examinador que una composición no solo la caracteriza los componentes que la conforman, sino también las proporciones exactas de cada uno de estos en el sistema y como bien puede saber cualquier persona versada en la materia, la variación en las proporciones pueden cambiar las propiedades de la composición y por ende el funcionamiento o aplicabilidad de la misma.” (Radicado N°09-017840-00015-0000, Fl. 6 párr.4 a Fl. 7 párr. 1).

El recurrente sostiene que las enseñanzas de los documentos D1 y D5 “[...] fallan en demostrar o pronosticar que la vacuna va a ser funcional y va a llevar consigo resultados inmunes adaptados, como los que sí son indicados en esta solicitud.” (Radicado N°09-017840-00015-0000, Fl. 7 párr. 2).

Finalmente, destaca que otras oficinas han concedido privilegio de patente a la solicitud reclamada, con reivindicaciones iguales o similares a las aquí presentadas. Así mismo, indica que “[...] los resultados de los exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a solicitudes extranjeras pueden ser reconocidos como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención, tal como se señala en el artículo 46 de la Decisión 486” (Radicado N°09-017840-00015-0000, Fl. 8 párr. 1).

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

Con relación al argumento según el cual el documento D5 se centra en la estimulación del sistema inmune innato y no en un sistema inmune adaptado, esta Oficina considera que aunque las composiciones ensayadas en el documento D5 son dirigidas a estimular el sistema inmune innato, este efecto es producido por el tipo de ingrediente activo de esta composición, esto es, el oligonucleótido que comprende un dinucleótido CpG no-metilado. Sin embargo, para la persona del oficio normalmente versada en la materia, es ampliamente conocido el hecho que cuando se usa un antígeno de tipo proteína para una composición vacunal (usualmente una proteína de membrana del patógeno), la respuesta inmune obtenida es la producción de anticuerpos contra dicha proteína, es decir, una respuesta del sistema inmune adaptado. Por lo tanto, la composición de vacuna obtenida de la combinación de las enseñanzas del documento D1 y D5, claramente es una vacuna que estimula la respuesta inmune adaptativa puesto que emplea como antígeno la proteína A2 de Leishmania.

En lo que tiene que ver con el hecho de que en el estudio de nivel inventivo no se tuvo en cuenta la obtención de una composición con las proporciones exactas de los componentes de la vacuna, esta Oficina considera que si bien las composiciones deben ser caracterizadas a partir de los elementos que las componen y las proporciones de los mismos, el solo hecho de suministrar esta

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55315

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-17840

información no hace que la composición sea inventiva por sí misma. Para que una composición sea inventiva tiene que tener sus elementos y las proporciones de los mismos en una formulación particular donde dichos elementos y sus proporciones difieran de los del estado de la técnica y lo más importante, esa formulación particular produzca un efecto sorprendente, es decir, un efecto no obtenido con la formulación conocida en el estado de la técnica. En el presente caso, la composición reclamada no demuestra este efecto sorprendente, por lo que frente al estado del arte las proporciones empleadas de los componentes de la vacuna son el resultado del quehacer rutinario del técnico normalmente versado en la materia.

Por otra parte resulta del caso señalar que, contrario a lo argumentado por el recurrente, los documentos D1 y D5 no fallan en demostrar o pronosticar que la vacuna va a ser funcional, dado que cada documento por aparte había divulgado el desarrollo de una vacuna que otorgaba protección contra Leishmaniasis (Pág. 31 reivindicación 24 de D1; Pág. 6, párr.52 de D2). Por lo tanto, la persona normalmente versada en la materia tenía expectativa de éxito en obtener una vacuna que confiera protección contra Leishmania a partir de la combinación de las enseñanzas de estos dos documentos.

Ahora bien, es importante señalar que la afectación que se realiza a la reivindicación 1 y dependientes es por nivel inventivo, por lo tanto los documentos señalados como anterioridad no presentan una invención igual a la reclamada, puesto que la objeción sería por novedad, pero sí enseñan una vacuna cercana a la de la presente invención y que se puede desarrollar de manera obvia a partir de la combinación de sus enseñanzas.

Frente a las concesiones extranjeras mencionadas por la recurrente, cabe indicar que imperan, en materia de patentes, los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país es autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable. Adicionalmente, frente al reconocimiento de los exámenes de patentabilidad de otras oficinas, que señala la recurrente citando el artículo 46 de la Decisión 486, es importante mencionar que tal como lo indica este artículo, es facultativo de la oficina reconocer o no los resultados de patentabilidad conforme a los principios señalados.

Finalmente, se reitera que los documentos D1 y D5 indican a la persona normalmente versada en la materia cómo es posible obtener la vacuna de esta solicitud con los efectos mencionados, los cuales de ninguna manera resultan sorprendentes.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55315

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-17840

cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de nivel inventivo; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

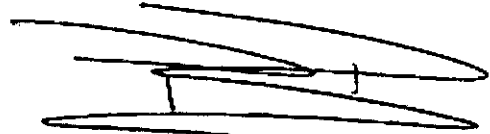
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 38310 del 27 de junio de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Universidade Federal de Minas Gerais, 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 18 Sep 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
Luz Clemencia de Páez
cavelier@cavelier.com

Elaboró: Natalia Lamprea Bermudez ✓
Revisó: Andres Casas Santofimio ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓