

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 33157

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-007268 A

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el
numeral 54 del artículo 3º del Decreto 1687 de 2010 y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 59708 del 29 de octubre de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la patente de invención a la creación denominada "COMPOSICIONES DE VACUNAS QUE COMPRENDEN LIPOOLIGOSACARIDOS", con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por tratarse de materia que resulta obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 1 de diciembre de 2010, con el No. 05-007268-A-00009-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en su calidad de apoderada de Glaxosmithkline Biologicals S.A., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente afirma, que "la solicitud denegada en una de sus realizaciones preferidas proporciona una preparación de vesículas de Neisseria las cuales han sido obtenidas de una cepa en la que la proteína de membrana externa FrpB ha sido regulada a niveles más bajos de expresión y preferiblemente suprimida, tal como lo reclama la reivindicación 3 actualmente presentada. Esta regulación ha mostrado ser beneficiosa, toda vez que potencia el efecto de antígenos de protección cruzada particularmente en preparaciones de vesículas que han sido obtenidas a partir de cepas de Neisseria desarrolladas en condiciones limitantes de hierro (página 5, descripción de la presente solicitud). Dicho efecto sorprendente es evidente a partir del ejemplo 10 de la página 40 de la descripción de la solicitud denegada, donde se comprueba que la suspensión de FrpB mejora la cobertura de la vacuna de vesículas producida..."

Asegura, con relación al antecedente D1, que "aún cuando respecto a N. meningitidis D1 resalta la regulación a bajos niveles de expresión de proteínas de membrana externa como PorA, PorB, Opa, Opc, PilC, este documento no hace referencia particular a la regulación de la proteína FrpB, ni a una posible utilidad de dicha regulación".

Señala también que "el documento D1 no sugiere de ninguna manera una preparación de vesículas la cual tenga al menos una proteína de membrana

33157

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 33.157
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-007268 A

externa conjugada a LOS, como la que es objeto de las reivindicaciones 6 a 23 de la invención denegada, por lo que la persona versada en la materia partiendo de las enseñanzas de este documento no encontraría ninguna motivación para producir específicamente vesículas conjugadas intravesículas" (Fl. 124).

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

La recurrente afirma que una de las realizaciones preferidas de la solicitud es la preparación de vesículas de *Neisseria*, "las cuales han sido obtenidas de una cepa en la que la proteína de membrana externa *FrpB* ha sido regulada a niveles más bajos de expresión y preferiblemente suprimida". Asegura, que dicha realización ha mostrado ser beneficiosa, toda vez que potencia el efecto de antígenos de protección cruzada en preparaciones de vesículas que han sido obtenidas a partir de cepas de *Neisseria* desarrolladas en condiciones limitadas de hierro. Este efecto, asegura, es sorprendente.

En primer lugar, es necesario precisar que el análisis de patentabilidad se realizó sobre todo el capítulo reivindicatorio, durante el trámite administrativo se emitieron dos conceptos técnicos, referidos como artículos 45, dándole a la solicitante la oportunidad en dos ocasiones de modificar las reivindicaciones para que definiera las características técnicas esenciales de la invención, sin tener en cuenta el carácter de divisional de la solicitud. La solicitante, sin embargo, decidió continuar reivindicando la preparación de vesículas de forma imprecisa y amplia, ya que las define mediante una comparación con una cepa nativa y no por sus características técnicas estructurales.

Adicionalmente, la recurrente intenta demostrar un efecto técnico sorprendente para las reivindicaciones 3 a 23, conociendo de antemano que dichas reivindicaciones obedecen a modalidades particulares de la invención. Es de amplio conocimiento en el campo de patentes que la invención debe estar definida desde la reivindicación principal, la cual debe aportar las características técnicas esenciales para que el objeto de protección esté correctamente definido. Según los argumentos presentados por la recurrente, esto no habría sido así desde el comienzo y durante todo el trámite del expediente, puesto que ahora se argumenta que son las reivindicaciones 3 a 23 las que presentan el efecto técnico deseado.

Por último, si el resultado sorprendente se deriva de la eliminación de *FrpB*, la solicitante debió presentar dicha característica como esencial en la reivindicación principal e independiente al presentarse la solicitud, y no desarrollarla en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 33157
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-007268 A

reivindicaciones posteriores. Dicha característica técnica no se encontraba definida en el primer capítulo reivindicatorio presentado, sino que fue introducida sólo en el tercer capítulo en la reivindicación 3.

Sobre la base de los anteriores argumentos, se puede continuar observando la reivindicación 1, que menciona:

"Una preparación de vesículas de Neisseria derivada de una cepa de Neisseria que ha tenido dos o más de las siguientes proteínas de membrana externa reguladas hacia niveles menores de expresión, y preferiblemente suprimidas en comparación con la cepa nativa de la cual se deriva: PorA, PorB, OpA, OpC, PilC o FrpB".

Según lo anterior, no sólo FrpB sino las demás proteínas pueden encontrarse en la preparación de vesícula, de forma tal que incluso FrpB puede no estar presente en la composición. De esta forma, no se entiende cuál es el papel de las otras proteínas de membrana externa en la vesícula, cuando el objeto inventivo residía únicamente en la supresión de FrpB.

Por las anteriores razones, los argumentos de la recurrente no conducen a desvirtuar el análisis técnico realizado por esta Oficina.

La recurrente asegura, que el documento D1 no hace referencia particular a la regulación de la proteína FrpB, ni a una posible utilidad de dicha regulación.

Al respecto y en concordancia con el anterior punto, se puede determinar la pertinencia del documento D1, por cuanto anticipaba de forma evidente la reivindicación 1 y sus correspondientes reivindicaciones dependientes. Teniendo en cuenta que tanto la recurrente como esta Oficina estudiaron la presente solicitud como derivada de un único concepto inventivo y no como dos invenciones separadas, como se pretende en el presente recurso, al analizar el documento D1 resulta evidente la falta de altura inventiva a la hora de seleccionar una preparación que presentara dos o más de las proteínas mencionadas reguladas hacia niveles menores de expresión.

En ese orden de ideas, este Despacho concluye que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN ^{NO} 33157

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-007268 A

RESUELVE

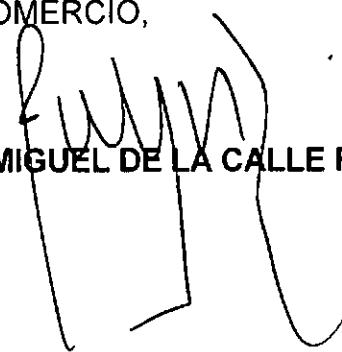
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución No. 59708 del 29 de octubre de 2010, por medio de la cual se denegó la patente de invención a la creación denominada "COMPOSICIONES DE VACUNAS QUE COMPRENDEN LIPOOLIGOSACARIDOS".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en su calidad de apoderada de GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D. C., a los

27 JUN. 2011

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
ALICIA LLOREDA RICAURTE
Calle 72 No. 5-83. Piso 5.
Bogotá D.C.

202066

Proyectó: Ángela Liliana Cárdenas Vega.
Revisó: Jesús Fernel García. 
Revisó: José Luis Salazar L. 
Aprobó: José Luis Londoño F. 