

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90341

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-184698

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. 20202 del 24 de Abril de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIONES PARA EL COMPLEJO DE ENFERMEDAD RESPIRATORIA CANINA”, con fundamento en los artículos 18, 25, 28 y 30 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 y presentaba falta de claridad, sustento y unidad de invención.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 12 de Junio de 2015, con el No. 13-184698-00009-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad ZOETIS LLC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, la recurrente allega junto al memorial del recurso un nuevo pliego reivindicatorio conformado por tres (3) reivindicaciones. Señala que en el nuevo pliego reivindicatorio se eliminaron las reivindicaciones 2 a 6 y 9 a 11, y manifiesta que las nuevas reivindicaciones no implican una ampliación a la divulgación inicialmente realizada.

La recurrente manifiesta que la invención reclamada es clara y válida a la luz de las directrices de la legislación vigente, toda vez que reclama una composición de vacuna que comprende un virus de gripe canina (CIV) y un coronavirus respiratorio canino (CRCV), de donde dicho CIV está depositado con el número ATCC PTA-7694 y el CRCV está depositado con el número ATCC PTA-11444, la cual está definida claramente por sus características esenciales donde los virus se encuentran definidos por su número de depósito, a los cuales una persona medianamente versada en la materia se encuentra en total capacidad de acceder, lo cual cumple con el Tratado de Budapest y con el Artículo 29 de la Decisión 486.

Respecto a las objeciones de unidad de invención, la recurrente manifiesta que la invención fue limitada al grupo inventivo I y por tanto, la materia reclamada corresponde a una vacuna que comprende el CIV y el CRCV, la cual supera la objeción de unidad de invención elevada por la SIC.

Frente al examen de patentabilidad, la recurrente manifiesta que a partir de las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio las objeciones de patentabilidad relacionadas con la reivindicación 6 han sido superadas.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90341

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

CERTIFICADO

Rad. PCT/13-184698

Posteriormente, la recurrente manifiesta que a partir de un análisis de nivel inventivo empleando la metodología problema-solución, se pueden establecer diferencias significativas entre la vacuna reclamada en la solicitud y las composiciones divulgadas en D1. Continúa la recurrente señalando que los virus CIV y CRCV de la composición no corresponden a cualquier cepa sino a un depósito específico, señala además que ninguna de las composiciones ejemplificas por D1 presenta características similares a la de la solicitud (Tabla 2, D1).

Respecto al efecto técnico de las composiciones de vacuna reclamadas, la recurrente manifiesta que las vacunas desarrollaron títulos neutralizadores de suero en todos los perros vacunados y redujeron significativamente la difusión viral y las afectaciones del epitelio ciliado traqueal (Ejemplos 1 a 5), y señala que el problema técnico que pretende resolver la solicitud es ¿Cómo proveer vacunas efectivas contra enfermedades respiratorias canina, que puedan ser administradas con seguridad, y que proporcionen protección de larga duración sin efectos secundarios o interferencia con otros antígenos en una vacuna de combinación?.

La recurrente concluye que el arte previo citado por la SIC no guiaría a una persona versada en la materia a desarrollar de manera obvia y evidente la presente invención, toda vez que D1 no divulga una vacuna que comprenda la mezcla de CIV y CRCV, además ninguno de los documentos sugiere que dicha combinación permitiría obtener una vacuna efectiva y segura. Agrega que el análisis realizado por la SIC se encuentra en contravía de las disposiciones vigentes, puesto que realiza un análisis subjetivo y sesgado, buscando elementos aislados del arte previo que coincidan con las características estructurales de la materia reclamada y señala que se cita una sección de D1 donde se mencionan los virus CIV y CRCV, sin tener en cuenta los números de depósito y sin considerar que D1 menciona la posibilidad de mezclar otros virus y bacterias y que el objeto de D1 son vacunas contra la influenza equina y la CIV, mientras que en para enfermedades caninas no se contemplan la mezcla de agentes (Párr. 114-132 y Tabla 2).

La recurrente concluye que el documento D1 solo indica que es posible combinar varios virus y bacteria, pero señala que no existe ninguna evidencia de una mezcla de CIV y CRCV que corresponda a una vacuna eficaz y que, por tanto, la vacuna reclamada reviste nivel inventivo, ya que las anterioridades no brindan indicaciones acerca del desarrollo de la combinación específica recamada y por ende, no es predecible a partir del arte previo citado.

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

En primera instancia, se establece que el nuevo capítulo reivindicatorio allegado bajo el No. 13-184698-00009-0000 de 12 de Junio de 2015, conformado por 3 cláusulas, es aceptado, ya que no constituye una ampliación de materia conforme a lo definido en el Artículo 34 de la Decisión 486, y la recurrente realizó el pago de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90341

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-184698

tasa correspondiente por la modificación voluntaria.

Asimismo, este Despacho establece que la solicitud reclama una composición de vacuna que comprende un CIV depositado con el número ATCC PTA-7694, y un CRCV depositado con el número ATCC PTA-11444, para los cuales la recurrente presento los correspondientes Certificados de Depósito (Radicado N° 13-184698-00006-0000).

Frente al estado de la técnica citado, este Despacho encuentra que el documento D1 enseña vacunas y tratamientos para enfermedades relacionadas con el CIV, además enseña la posibilidad de combinar el CIV con diferentes antígenos caninos, como CRCV, parainfluenza canina, virus de distemper canino, parvovirus canino, adenovirus canino – 2 y *Bordetella bronchiseptica* (Pág. 10, Párr. 112). Por su parte, el documento D2 divulga la proteína efectora Bsp22 aislada de la especie *Bordetella bronchiseptica*, la cual presenta propiedades inmunoprotectoras en ensayos *in vitro* e *in vivo* (Resumen).

Respecto a la definición de la materia reclamada, este Despacho encuentra que la incorporación del número del certificado de depósito para definir cada una de las cepas de virus CIV y CRCV contenidas en la vacuna resulta procedente y brinda la información requerida para definir inequívocamente las cepas de la composición. Asimismo, se encuentra superada la objeción de unidad de invención porque se restringió a un único concepto inventivo de acuerdo a lo sugerido durante el trámite por esta oficina.

Tal como lo manifiesta la recurrente, las limitaciones realizadas al capítulo reivindicatorio generan que la divulgación del documento D2, relacionada con la proteína efectora Bsp22 aislada de la especie *Bordetella bronchiseptica*, resulten no relevantes para evaluar el nivel inventivo de la composición de la reivindicación 1, y por lo tanto, solamente se tendrán en cuenta los argumentos relacionados con el documento D1.

Respecto a las diferencias mencionadas por la recurrente, entre la composición de la solicitud y la divulgación del documento D1, este Despacho encuentra que aunque la anterioridad divulga una vacuna que comprende la cepa de influenza canina cepa A / Iowa / 13268 / 2005 y cepa influenza canina cepa A / Iowa / 9A1 / B5 / 08 / D12 (Pág. 5, Párr. [066]), solamente hace referencia a la posibilidad de combinar dicha vacuna con otras vacunas de línea de vacunas Vanguard® de Pfizer, entre los cuales describe el CRCV, parainfluenza canina, *Bordetella bronchiseptica* y coronavirus bovino (Pág. 10, Párr. [0112-0113]). Por lo tanto, este Despacho no encuentra ninguna divulgación específica o sugerencia que indique a la persona versada en la materia una vacuna que comprende un CIV depositado con el número ATCC PTA-7694 y un CRCV depositado con el número ATCC PTA-11444.

Asimismo, tal como lo manifiesta la recurrente, a partir de la lectura del ejemplo 2 de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90341

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-184698

la presente solicitud se evidencia que la vacunación de perros Beagle en los días 5 y 21 con una vacuna bivalente CIV-CRCV junto con hidróxido de aluminio 5% o emulsigen®, como adyuvantes, disminuyen la infección viral de los animales expuestos al virus CRCV el día 42, además de una reducción significativa en el aislamiento del virus de los pulmones y cavidad nasal, siendo mayor el efecto de la formulación con el adyuvante emulsigen® en la reducción del virus en tráquea. Además, al día 14 pos-exposición, no se aisló el virus en ninguno de los animales vacunados con las formulaciones bivalentes, lo cual demuestra que la vacuna reduce significativamente la infección viral en perros (Pág. 53, Línea 12 a Pág. 65, Línea 2, Fig. 2 y 3).

En conclusión, este Despacho encuentra que las enseñanzas del documento D1 no guiarían inequívocamente a una persona versada en la materia a formular una vacuna que comprenda la mezcla de CIV y CRCV, toda vez la anterioridad se limita a enumerar antígenos con los cuales se podría combinar el virus CIV pero no brinda una indicación específica de la combinación de las cepas incorporadas en la composición de la reivindicación 1, ni tampoco sugiere los resultados de reducción en infección viral por CRCV en perros vacunados con las formulaciones bivalentes de CIV y CRCV de la reivindicación 1.

Por lo anterior, esta Oficina advierte que la composición que comprende un CIV depositado con el número ATCC PTA-7694 y un CRCV depositado con el número ATCC PTA-11444, puede considerarse sorprendente frente a lo revelado en el antecedente D1, pudiéndosele reconocer nivel inventivo.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, en el presente caso la(s) reivindicación(es) 1 a 3 incluida(s) en el escrito radicado bajo el No. 13-184698-00009-0000 del 12 de junio de 2015, cumplen con los requisitos de patentabilidad de qué trata el artículo 14 de la Decisión 486 y, en consecuencia este Despacho encuentra procedente conceder para la(s) misma(s) la patente solicitada.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90341

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-184698

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 20202 del 24 de Abril de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

**“COMPOSICIONES PARA EL COMPLEJO DE ENFERMEDAD RESPIRATORIA
CANINA ”**

Clasificación IPC: A61K 39/10, 39/145 y 39/215.

Reivindicación(es): 1 a 3 incluidas en el radicado bajo el N° 13-184698-00009-0000.

Titular(es): ZOETIS LLC.

Domicilio(s): New Jersey, Estados Unidos de América.

Inventor(es): Omar Yousif Abdemagid, Joseph Michael Bricker, Shelly Lynn Shields.

Prioridad(es) N° 61/439,597
61/470,084

Fecha: 04 de febrero de 2011 **País:** US.
31 de marzo de 2011 US.

Solicitud internacional N°: PCT/IB2012/050510 **Fecha:** 03 de febrero de 2012

Vigente desde: 03 de febrero de 2012

Hasta: 03 de febrero de 2032

ARTÍCULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90341

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-184698

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad ZOETIS LLC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 23 Nov 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

CARLOS R. OLARTE GARCIA, office@olartemoure.com

Elaboró: John Fredy Hernandez Montaño
Revisó: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez