

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:56457

Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/13-275627

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 60073 del 17 de octubre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “KITS QUE COMPRENDEN UN ANTAGONISTA DE IL -17A Y/O IL-17 F E INSTRUCCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE UN TRASTORNO DE RESISTENCIA A INSULINA”, con fundamento en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con los requisitos de novedad y nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado el 22 de noviembre de 2013, con número 11-108185-00016-0000, la sociedad Genentech, Inc., presentó solicitud de división de la solicitud originalmente presentada, referenciada con número 13-275627-00000-0000.

TERCERO: Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Decisión 486 es posible dividir la solicitud en cualquier momento del trámite siempre y cuando no implique una ampliación de la divulgación comprendida en la solicitud inicial.

CUARTO: Que en este caso la división de la solicitud propuesta no procede comoquiera que el capítulo reivindicatorio la solicitud fraccionaria reclama íntegramente la materia reivindicada en la solicitud original radicada bajo N° 11-108185-00000-0000, lo que corresponde a la presentación nuevamente a examen de un capítulo reivindicatorio que ya fue objeto de estudio de fondo para la solicitud original en la solicitud divisional y es equivalente a una nueva presentación de la solicitud original porque el capítulo reivindicatorio de la solicitud divisional radicado bajo N° 13-275627-00000-0000 y el capítulo reivindicatorio de la solicitud originaria radicado bajo N° 11-108185-00000-0000, sobre el cual se pronunció de fondo este Despacho mediante Oficio 8365 del 14 de mayo de 2013 y Resolución N° 60073 del 17 de octubre de 2013 reclaman la misma materia, tal y como se evidencia en el cuadro comparativo que se presenta a continuación:

Tabla 1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:56457

Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/13-275627

Solicitud originaria 11-108185-00015-0000	Solicitud divisional 13-275627-00000-0000 (Pág. 130)
Reivindicación 1 Un método para tratar un trastorno de resistencia a insulina en un mamífero que comprende administrar a un mamífero que lo necesite una cantidad efectiva de un antagonista de IL-17A y/o IL-17F.	Reivindicación 1 Un método para tratar un trastorno de resistencia a insulina en un mamífero que comprende administrar a un mamífero que lo necesite una cantidad efectiva de un antagonista de IL-17A y/o IL-17F.
Reivindicación 2 El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el trastorno es seleccionado del grupo que consiste de diabetes mellitus no insulino dependiente (NIDDM), obesidad, hiperandrogenismo ovárico e hipertensión.	Reivindicación 2 El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el trastorno es seleccionado del grupo que consiste de diabetes mellitus no insulino dependiente (NIDDM), obesidad, hiperandrogenismo ovárico e hipertensión.
Reivindicación 3 El método de acuerdo con la reivindicación 2, en donde el trastorno es NIDDM o obesidad.	Reivindicación 3 El método de acuerdo con la reivindicación 2, en donde el trastorno es NIDDM o obesidad.
Reivindicación 4 El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el mamífero es humano y la administración es sistémica.	Reivindicación 4 El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el mamífero es humano y la administración es sistémica.
Reivindicación 5 El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el antagonista IL-17A y/o IL-17F es un anticuerpo o uno de sus fragmentos	Reivindicación 5 El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el antagonista IL-17A y/o IL-17F es un anticuerpo o uno de sus fragmentos
Reivindicación 6 El método de acuerdo con la reivindicación 5, en donde el anticuerpo es un anticuerpo seleccionado del grupo que consiste de anticuerpos anti-IL-17A, anti-IL-17F, anti-IL-17A/F y anti-IL-17Rc.	Reivindicación 6 El método de acuerdo con la reivindicación 5, en donde el anticuerpo es un anticuerpo seleccionado del grupo que consiste de anticuerpos anti-IL-17A, anti-IL-17F, anti-IL-17A/F y anti-IL-17Rc.
Reivindicación 7 El método de acuerdo con la reivindicación 6, en donde el anticuerpo es un anticuerpo monoclonal.	Reivindicación 7 El método de acuerdo con la reivindicación 6, en donde el anticuerpo es un anticuerpo monoclonal.
Reivindicación 8 El método de acuerdo con la reivindicación 7, en donde el anticuerpo es un anticuerpo quimérico, humanizado o humano.	Reivindicación 8 El método de acuerdo con la reivindicación 7, en donde el anticuerpo es un anticuerpo quimérico, humanizado o humano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:56457

Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/13-275627

Reivindicación 9 El método de acuerdo con la reivindicación 8, en donde el anticuerpo es un anticuerpo biespecífico, multiespecífico o de reacción cruzada.	Reivindicación 9 El método de acuerdo con la reivindicación 8, en donde el anticuerpo es un anticuerpo biespecífico, multiespecífico o de reacción cruzada.
Reivindicación 10 El método de acuerdo con la reivindicación 9 que además comprende administrar una cantidad efectiva de un agente para tratar la resistencia a insulina	Reivindicación 10 El método de acuerdo con la reivindicación 9 que además comprende administrar una cantidad efectiva de un agente para tratar la resistencia a insulina
Reivindicación 11 El método de acuerdo con la reivindicación 10, en donde el agente para tratar la resistencia a insulina es insulina, IGF-1 o una sulfonilurea.	Reivindicación 11 El método de acuerdo con la reivindicación 10, en donde el agente para tratar la resistencia a insulina es insulina, IGF-1 o una sulfonilurea.
Reivindicación 12 El método de acuerdo con la reivindicación 10 que además comprende una cantidad efectiva de otro agente capaz de tratar dicho trastorno de resistencia a insulina.	Reivindicación 12 El método de acuerdo con la reivindicación 10 que además comprende una cantidad efectiva de otro agente capaz de tratar dicho trastorno de resistencia a insulina.
Reivindicación 13 El método de acuerdo con la reivindicación 12, en donde el otro agente es Dickkopf-5 (Dkk-5).	Reivindicación 13 El método de acuerdo con la reivindicación 12, en donde el otro agente es Dickkopf-5 (Dkk-5).
Reivindicación 14 Una composición farmacéutica que comprende un antagonista de IL-17A y/o IL-17F en mezcla con un excipiente farmacéuticamente aceptable, para el tratamiento de un trastorno de resistencia a insulina.	Reivindicación 14 Una composición farmacéutica que comprende un antagonista de IL-17A y/o IL-17F en mezcla con un excipiente farmacéuticamente aceptable, para el tratamiento de un trastorno de resistencia a insulina.
Reivindicación 15 La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 14, en donde el antagonista IL-17A y/o IL-17F es un anticuerpo o uno de sus fragmentos.	Reivindicación 15 La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 14, en donde el antagonista IL-17A y/o IL-17F es un anticuerpo o uno de sus fragmentos.
Reivindicación 16 La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 15, en donde el anticuerpo es un anticuerpo seleccionado del grupo que consiste de los anticuerpos anti-IL-17A, anti-IL-17F, anti-IL-17A/F y anti-IL-17Rc.	Reivindicación 16 La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 15, en donde el anticuerpo es un anticuerpo seleccionado del grupo que consiste de los anticuerpos anti-IL-17A, anti-IL-17F, anti-IL-17A/F y anti-IL-17Rc.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:56457

Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/13-275627

Reivindicación 17 La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 16, en donde el anticuerpo es un anticuerpo monoclonal.	Reivindicación 17 La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 16, en donde el anticuerpo es un anticuerpo monoclonal.
Reivindicación 18 La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 17, en donde el anticuerpo un es un anticuerpo quimérico, humanizado o humano.	Reivindicación 18 La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 17, en donde el anticuerpo un es un anticuerpo quimérico, humanizado o humano.
Reivindicación 19 La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 18, en donde el anticuerpo es un anticuerpo biespecífico, multiespecífico o de reacción cruzada.	Reivindicación 19 La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 18, en donde el anticuerpo es un anticuerpo biespecífico, multiespecífico o de reacción cruzada.
Reivindicación 20 El uso de un antagonista de IL-17A y/o IL-17F en la preparación de un medicamento para el tratamiento de un trastorno de resistencia a insulina.	Reivindicación 20 El uso de un antagonista de IL-17A y/o IL-17F en la preparación de un medicamento para el tratamiento de un trastorno de resistencia a insulina.
Reivindicación 21 Un kit para tratar un trastorno de resistencia a insulina, en donde dicho kit comprende: (a) un contenedor que comprende un antagonista de IL-17A y/o IL-17F; y (b) un rótulo o instrucciones para administrar dicho anticuerpo para tratar dicho trastorno.	Reivindicación 21 Un kit para tratar un trastorno de resistencia a insulina, en donde dicho kit comprende: (a) un contenedor que comprende un antagonista de IL-17A y/o IL-17F; y (b) un rótulo o instrucciones para administrar dicho anticuerpo para tratar dicho trastorno.

Adicionalmente, cabe destacar que según el artículo 36 antes citado: “(...) La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención...” de donde se infiere que es la afectación del requisito de unidad de invención la que motiva una división de la solicitud.

El hecho de que la norma prevea la POSIBILIDAD de que el solicitante divida su solicitud no quiere decir que presentada la misma deba ser tramitada de todas maneras por la Oficina nacional. De acuerdo con la normativa aplicable y atendiendo a la finalidad de esta disposición (Art. 36 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:56457

Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/13-275627

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, constituya materia no patentable, comprenda reivindicaciones que no definan la materia que se desea proteger mediante la patente, que no sean claras y concisas o no estén enteramente sustentadas 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.

Por lo que este Despacho considera que no prospera la solicitud divisional propuesta, puesto que no solo reclama la misma materia que ya fue objeto de estudio en la solicitud originaria y sobre la cual ya se pronunció de fondo a través de la Resolución N° 60073 del 17 de octubre de 2013, sino que la divisional pretendida es contraria a los principios que rigen las actuaciones administrativas al pretender efectuar varios trámites sobre la misma materia de protección.

QUINTO: Que por lo anteriormente señalado resulta procedente rechazar la división de solicitud propuesta, teniendo en cuenta que es contraria a la normativa aplicable.

En virtud de lo expuesto, se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:56457

Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/13-275627

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar la división de solicitud propuesta en relación con la solicitud número 13-275627-00000-0000 por las razones expuestas en la parte considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Genentech, Inc., advirtiéndole(s) que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 23 Sep 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALICIA LLOREDA RICAURTE, notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Elaboró: Lenin Roberto Guerrero
Revisó: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández