

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28780

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-033096

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. 86227 del 26 de diciembre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: “POLIPÉPTIDOS HETERODIMÉRICOS IL -17 A/F”, con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 06 de febrero de 2014 con el No. 09-033096-00012-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Genentech Inc., por intermedio de apoderado interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, la recurrente presenta una solicitud divisional, la cual, según afirma, comprende 15 reivindicaciones que tienen pleno sustento en la solicitud inicialmente presentada.

En segundo lugar, respecto a la solicitud inicial, la recurrente manifiesta que en el examen técnico realizado por esta Oficina “...de ninguna manera se consideró el alcance e importancia de la composición y del anticuerpo que son el objeto de la invención...”. Señala a continuación que este Despacho “...analiza de forma incorrecta la solicitud denegada, toda vez que no reconoce que existen características técnicas de la composición y del anticuerpo (...) las cuales de ninguna manera están reveladas dentro de las anterioridades citadas...”.

En cuanto se refiere a las objeciones a la novedad de la reivindicación 16 y sus dependientes (reivindicaciones 17 a 25), la recurrente resalta que la reivindicación 16 “...se refiere a un anticuerpo aislado, o fragmento del mismo, que se une específicamente a ambos IL-17A (SEQ ID NO: 3) y a IL-17F (SEQ ID NO: 4) en un polipéptido IL-17A/F, en donde dicho anticuerpo o fragmento de anticuerpo es más efectivo en inhibir tanto IL-17A como IL-17F, en comparación con los anticuerpos que inhiben IL-17A y IL-17F por separado”.

Por otra parte destaca que el documento D1 trasladado por este Despacho “se refiere únicamente a antagonistas de la señalización de la IL-17F...”. Además, menciona que en la reivindicación 9 del documento D1 se presenta un listado de diferentes tipos de antagonistas, “...entre los cuales se menciona a los

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28780

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-033096

‘anticuerpos inhibidores anti-IL-17F’’. Y que la reivindicación 29 de dicho documento “...da a conocer 351 combinaciones posibles, y solo una de ellas es la combinación de ‘un anticuerpo anti-IL-17F’ y un ‘antagonista IL-17’. Pero en ningún momento hace referencia a un anticuerpo que se une específicamente a ambos IL-17F y a IL-17A en un polipéptido IL-17A/F”.

De igual manera, relacionado con las objeciones a la novedad de la reivindicación 1 y sus dependientes (reivindicaciones 2 a 15), la recurrente manifiesta que la reivindicación 1 reclama *“una composición que comprende un antagonista de IL-17A y un antagonista de IL-17F (...) en donde dicho antagonista de IL-17A y dicho antagonista de IL-17F es capaz de inhibir tanto IL-17A (SEQ ID NO: 3) y a IL-17F (SEQ ID NO: 4) en un polipéptido IL-17A/F”.* Sobre este particular resalta que el documento D1 no enseña una combinación o composición como la reclamada.

Respecto al documento D2, la recurrente señala da a conocer una citoquina IL17A/F y anticuerpos que se unen a ella, pero que el anticuerpo y la composición de la presente invención no son revelados de ninguna manera por dicho documento. Además, pone de manifiesto que el documento D2 *“tampoco enseña que dicho anticuerpo o fragmento de anticuerpo es más efectivo en inhibir tanto IL-17A como IL-17F, en comparación con los anticuerpos que inhiben IL-17A y IL-17F por separado”.*

Finalmente, la recurrente sostiene que *“dado que los documentos citados como arte previo no revelan de forma ‘clara, precisa y directa’ un anticuerpo y una composición que comprendan exactamente todas las características técnicas presentes en aquellos que son el objeto de la presente solicitud, es evidente la novedad que posee la solicitud denegada, y por lo tanto, es innegable que dicha solicitud es merecedora del privilegio de patente solicitado”* en vista del señalamiento que hace el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al indicar que para que un documento pueda ser empleado para afectar la novedad de una solicitud de patente, este debe hacer una divulgación específica de todas y cada una de las características técnicas de la invención.

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

Con relación a la solicitud divisional presentada con el No. 14-025345, se advierte a la recurrente que será estudiada en trámite independiente y será decidida en el respectivo expediente.

Con relación al argumento según el cual no se han reconocido las características técnicas del anticuerpo y de la composición reclamada en la solicitud, se aclara que tanto el anticuerpo como la composición se han caracterizado en términos de un resultado a alcanzar y no se han descrito las características técnicas esenciales del objeto. Tal como dice la reivindicación 16, el anticuerpo está caracterizado por el epítipo al cual se une, es decir, por las secuencias SEQ ID

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28780

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-033096

NO: 3 y SEQ ID NO: 4, y por su efectividad de inhibición del antígeno, pero no se ha indicado la estructura del anticuerpo. Teniendo presente que un anticuerpo se debe caracterizar por su estructura completa, es decir, por las secuencias de cadenas variables ligera y pesada o las regiones determinantes de complementariedad (CDRs) que permitan que el anticuerpo se una a los epítopes de interés, la caracterización de los anticuerpos aquí reclamados no va más allá que la caracterización misma de los epítopes. De igual manera, la composición reclamada en la reivindicación 1 no está definida a partir de las características técnicas, es decir, por la estructura de sus ingredientes y las proporciones de los mismos; en su lugar, está caracterizada por un resultado a alcanzar, que se entiende como la capacidad del anticuerpo de inhibir tanto IL-17A y a IL-17F.

En cuanto al argumento que tiene que ver con el hecho de que el documento D1 no divulga un anticuerpo que se une específicamente a ambos IL-17F y a IL-17A en un polipéptido IL-17A/F, se aclara que esto no es cierto puesto que el documento D1 divulga el anticuerpo IL-17A/IL-17F que se une específicamente al heterodímero IL-17F/IL-17A (Párr. [0198], [0206]). Incluso, el documento D1 menciona que un anticuerpo IL-17A/IL-17F resulta más efectivo para detectar el heterodímero que los anticuerpos dirigidos hacia una sola citoquina (Párr. [0198]).

Contrario a lo argumentado por la recurrente, respecto a que el documento D2 tampoco divulga el anticuerpo de la presente solicitud, esta Oficina ha confirmado que el documento D2 reclama un anticuerpo aislado que se une al polipéptido IL-17F/A (reivindicación 20). Además, el documento D2 divulga una composición farmacéutica que comprende un antagonista de IL-17A (SEQ ID NO: 3) y un antagonista de IL-17F (SEQ ID NO: 4) (anticuerpo anti-IL17F/A) (reivindicación 34; Pág. 95 líneas 33 – 36), tal como lo reclama la presente solicitud.

En ese orden de ideas, se reitera que en virtud de las enseñanzas de los documentos D1 y D2 el objeto de la solicitud no cumple con el requisito de novedad, a razón de que dichos documentos divulgan anticuerpos que se unen a los mismos epítopes que se han empleado para caracterizar a los anticuerpos reclamados en la presente solicitud. En consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 86227 del 26 de diciembre de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28780

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-033096

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 29 May 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALICIA LLOREDA RICAURTE, notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Elaboró: Edna Carolina Bonilla Leon
Revisó: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez