

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 58558

Ref. Expediente N° 14110749 000016

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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 N° 9734 del 29 de febrero de 2016, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió patente de invención a la creación denominada: “INMUNOENLAZADORES DIRIGIDOS CONTRA EL TNF”, expediente 14110749, con fundamento en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio cumplió con los requisitos legalmente previstos.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 22 de abril de 2016 con el N° 14-110749-00016-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, ABBVIE INC interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, se trae a colación que la recurrente dentro del radicado bajo el N° 14-110749-00016-0000 presenta nuevas reivindicaciones 1 a 48 para que sean tenidas en cuenta en el momento de resolver el presente recurso de reposición.

La recurrente afirma que “El 17 de diciembre de 2015 se radicó ante ese Despacho la respuesta al concepto técnico emitido el 11 de agosto del mismo año (...) En dicha oportunidad se presentó una modificación en el capítulo reivindicatorio, la cual estuvo dirigida a limitar el alcance de la solicitud a una de las modalidades preferidas de la invención, particularmente a una proteína de enlace que se une específicamente a TNF – α humano y que se caracteriza a cabalidad a través de sus CDRs (...) Sin embargo, la descripción de la solicitud ofrece pleno sustento para la materia que está enlazada técnicamente de manera directa a aquella cubierta por el capítulo reivindicatorio como parte de la respuesta al concepto técnico emitido por ese Despacho y que fue concedido mediante la resolución aquí impugnada (...)”

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 58558

Ref. Expediente N° 14110749 000016

Con base en lo anterior atentamente me permito someter a consideración de ese Despacho un capítulo reivindicatorio modificado, el cual comprende materia ya concedida por el señor examinador, pero que comprende materia adicional que se encuentra relacionada con aquella concedida (comparte el mismo concepto inventivo) y que por supuesto encuentra pleno sustento en la descripción (...)

Adicionalmente, la recurrente manifiesta que dichas reivindicaciones están soportadas de la siguiente manera: *“Nueva Reivindicación 1: Corresponde a la reivindicación 3 originalmente presentada y en la Tabla 29 de la Descripción; Nuevas Reivindicaciones 2 y 3: Líneas 13 a 15 de la página 7 de la Descripción; Nueva Reivindicación 4: Corresponde a la reivindicación 4 originalmente presentada; Nueva Reivindicación 5: Corresponde a la reivindicación 6 originalmente presentada; Nueva Reivindicación 6: Corresponde a la reivindicación 10 originalmente presentada; Nueva Reivindicación 7: Corresponde a la reivindicación 11 originalmente presentada, más características de la reivindicación 2 concedida; Nuevas Reivindicaciones 8 y 9: Corresponden a las reivindicaciones 12 y 13 originalmente presentada; Nueva Reivindicación 10: sustentada en las páginas 16 y 17 de la Descripción; Nuevas Reivindicaciones 11 y 12: Sustentada en la reivindicación 1 originalmente presentada; Nuevas Reivindicaciones 13 y 14: Sustentada en la reivindicación 1 originalmente presentada; Nueva Reivindicación 15: Corresponde a la reivindicación 1 concedida; Nuevas Reivindicaciones 16 a 24: Corresponde a las reivindicaciones 5 a 13 concedidas; Nuevas Reivindicaciones 25 y 26: Corresponden a la reivindicación 11 concedida; Nuevas Reivindicaciones 27 a 34: Corresponden a las reivindicaciones 5 a 12 concedidas; Nuevas Reivindicaciones 35 y 36: Corresponden a la reivindicación 11 concedida; Nuevas Reivindicaciones 37 a 40: sustentadas en la página 5 líneas 18 a 20, página 7 líneas 21 a 24 y tabla 2 de la Descripción; Nuevas Reivindicaciones 41 a 48: Corresponden a la reivindicación 11 a 18 originalmente presentadas”.*

Finalmente, la recurrente enfatiza con respecto al concepto inventivo que *“la materia comparte un único concepto inventivo (...) En efecto, las modificaciones del nuevo pliego reivindicatorio evidencian que las proteínas de enlace TNF – α humano maduro de la invención se definen particularmente a partir de las secuencias relacionadas desde el punto de vista estructural y funcional (...)”*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 58558

Ref. Expediente N° 14110749 000016

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

En primer lugar, este Despacho no acepta las reivindicaciones 1 a 48 dentro del radicado bajo el N° 14-110749-00016-0000, porque no se ajusta a lo requerido en el Artículo 34 de la Decisión 486, dado que existe ampliación de la materia originalmente presentada, como se explicará a continuación.

Con respecto al sustento de las reivindicaciones ampliamente expuesto por la recurrente, este Despacho se permite aclarar que en la solicitud inicialmente presentada; es decir, ni en el Memorial Descriptivo ni dentro del Pliego Reivindicatorio que se encuentran contenidos bajo el radicado N° 14-110749-00000-0000 del 22 de mayo de 2014 se encuentran elementos referidos a las secuencias de CDRs tales como X₁-Y-G-X₂-X₃ (SEQ ID N° 1079), W-I-N-T-Y-X₄-G-X₅-P-X₆-Y-A-X₇-X₈-X₉-X₁₀-G (SEQ ID N° 1080), KFLTTVVVTDYAMDY (SEQ ID N° 1081), X₁₁-X₁₂-X₁₃-X₁₄-X₁₅-X₁₆-X₁₇-X₁₈-X₁₉-X₂₀-X₂₁-X₂₂-M-D-Y, R-A-S-Q-D-I-S-N-Y-L-N (SEQ ID N° 1082), R-A-S-Q-X₂₃-I-X₂₄-X₂₅-X₂₆-L-N, Y-T-S-R-L-Q-S (SEQ ID N° 1083), X₂₇-X₂₈-S-X₂₉-L-Q-S, Q-Q-G-N-T-L-P-P-T (SEQ ID N° 1084), Q-Q-G-X₃₀-X₃₁-X₃₂-P-X₃₃-T. En este caso, las secuencias divulgadas en la solicitud inicial y en el listado de secuencias presentado, solamente contemplan las SEQ ID N° 1 a 1078. Por lo que el hecho de incluir las secuencias ID N° 1079 a 1084, se considera ampliación de materia, dado que este contenido no estaba presente en la solicitud originalmente presentada. Por otro lado, al revisar el sustento en la Tabla 29, este se limita a mencionar los sustituyentes posibles para cada una de las posiciones establecidas en el CDR, sin embargo no existe evidencia sobre la obtención de estas porciones de CDRs con todas las variantes posibles, ni estas secuencias puntuales derivables se encuentran divulgadas en la descripción ni en el listado de secuencias. Además, las únicas variantes para las 6 regiones de CDRs divulgadas completamente con respecto a lo planteado en la nueva reivindicación 1, son aquellas divulgadas dentro del rango de SEQ ID N° 1053 a 1072 (Tablas 30 y 31), las cuales no contienen todas las secuencias posibles que se pueden obtener mediante las sustituciones planteadas en la nueva reivindicación 1 y denominadas de X₁ a X₃₃. Por lo tanto, todas las posibles definiciones de estos sustituyentes implican incluir variantes de secuencias posibles que no se encuentran contenidas dentro de las secuencias listadas y divulgadas en la solicitud, razón por la cual este Despacho concluye la evidente ampliación de materia y la consecuente no aceptación del nuevo capítulo reivindicatorio. Por este motivo, el capítulo aceptado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 58558

Ref. Expediente N° 14110749 000016

es el anteriormente propuesto que corresponde al capítulo reivindicatorio que fue concedido según la Resolución Resolución N° 9734 del 29 de febrero de 2016.

Por lo anteriormente expuesto, no resulta procedente revocar la decisión impugnada ni aceptar el capítulo reivindicatorio en comento.

En mérito de lo expuesto, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 9734 del 29 de febrero de 2016, por medio de la cual se concedió una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a ABBVIE INC y a la sociedad opositora VITALIS S.A.C.I., advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 18 de septiembre de 2017



PABLO FELIPE ROBLED DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio