

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 20515

Ref. Expediente N° 13250463

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° 55921 del 11 de Septiembre de 2017, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPUESTOS PEPTOIDES DETECTORES DE BIOMARCADORES EN UN FLUIDO BIOLÓGICO”, 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 en esta Entidad el 26 de Octubre de 2017 con el N° NC2017/0010871, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad OPKO PHARMACEUTICALS, LLC, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1 Modificaciones al capítulo reivindicatorio.

Como primera medida, la sociedad recurrente presenta, junto con el escrito del recurso, un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 15 reivindicaciones, según el cual, limita el alcance de la invención reclamada. Además, la sociedad recurrente afirma que *“Específicamente, se modificó la reivindicación 1 para eliminar el -H como posible sustituyente para los radicales R3-R6”*.

2.2 Argumentos frente al estudio de Novedad.

Frente a la objeción por novedad, la sociedad recurrente afirma que *“(…) la reivindicación 1 fue modificada, eliminando de los posibles sustituyentes R3-R6 la opción “H”. En consecuencia, cada uno de R3 y R5 no son H. El documento D5 no divulga ni enseña los sustituyentes R3 a R5 como se reivindica en la nueva reivindicación 1. Así, teniendo en cuenta que D5 no describe ni enseña todas las características de la invención reivindicada, no la puede anticipar”*.

2.3 Argumentos frente al estudio de Nivel Inventivo.

En cuanto al nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 6 modificadas, la sociedad recurrente asegura que *“(…) el arte citado:*

- i) no contiene enseñanza ni sugerencia alguna respecto a todas las limitaciones de la presente solicitud;*
- ii) no contiene sugerencia o motivación alguna para modificar alguna o todas las referencias citadas con el fin de llegar a las presentes reivindicaciones, como se discutió anteriormente.*
- iii) no provee una expectativa razonable de éxito para los métodos reivindicados a la luz de la técnica anterior.*



Resolución N° 20515

Ref. Expediente N° 13250463

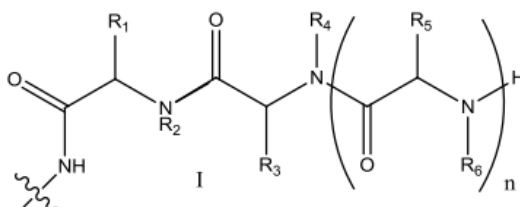
Por consiguiente, las reivindicaciones 1 y 4 son claramente inventivas a la luz de las referencias citadas.”

En cuanto al análisis de nivel inventivo, la sociedad recurrente asegura que “*Es importante indicar que las reivindicaciones 7 a 15 dependen de, o detallan características técnicas de la reivindicación independiente 1. Por lo tanto, dado que las reivindicaciones independientes 1 y 4 son patentables por los motivos discutidos anteriormente, las reivindicaciones dependientes 7 a 15 también son patentables en virtud de su dependencia.*”

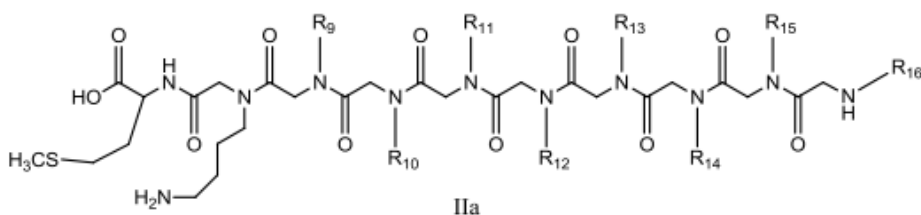
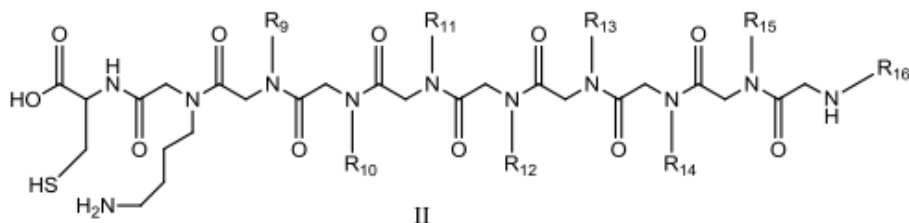
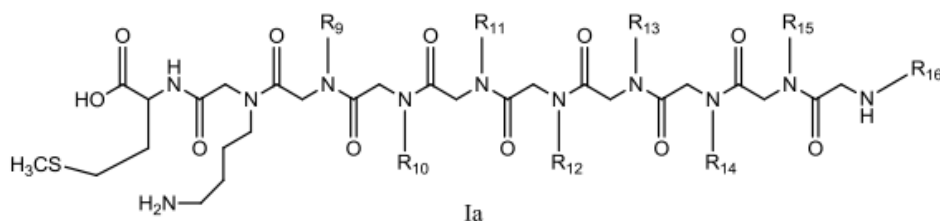
TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

3.1 Objeto y actuación administrativa.

En el caso bajo revisión se presenta una librería de ligando aleatoria que comprende un compuesto de la fórmula I en un soporte que se selecciona entre una microesfera o una resina.

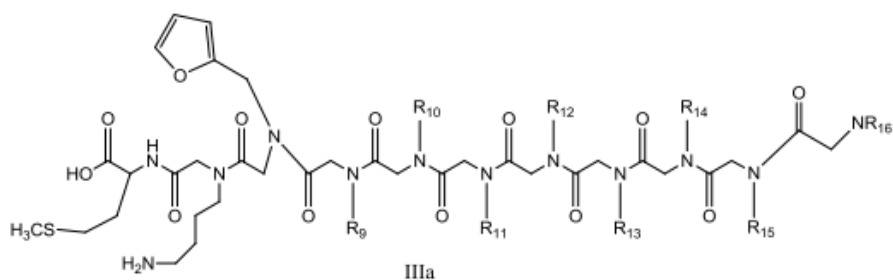


Además, dentro de las modalidades particulares de la librería de ligando se reivindica un compuesto que presenta la Fórmula Ia, II, IIa y IIIa.

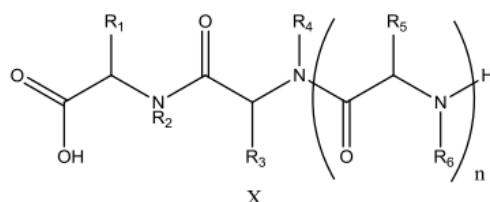


Resolución N° 20515

Ref. Expediente N° 13250463



En la solicitud también se reivindica el derecho de exclusividad sobre un compuesto de Fórmula X:



En la memoria descriptiva se indica que las genotecas basadas en microesferas que presentan unos surtidos considerables de moléculas pequeñas, péptidos, peptoides y otros oligómeros se utilizan para seleccionar muestras biológicas de biomarcadores asociados a la detección de ciertas enfermedades. Con las librerías se logra una selección rápida y directa en plasma, suero u otros fluidos biológicos para encontrar anticuerpos asociados con la enfermedad de un huésped, las cuales, sirven de herramienta para el diagnóstico y el direccionamiento de la terapia.

Durante la actuación administrativa desplegada en el presente caso, la Dirección de Nuevas Creaciones comunicó el informe de búsqueda y el resultado del estudio de patentabilidad en tres oportunidades.

El primer requerimiento fue comunicado en el Oficio N° 402 del 16 de Enero de 2015 y comprendía objeciones en relación con la falta de claridad de la materia reivindicada, unidad de invención y falta de nivel inventivo para el caso del primer grupo inventivo, es decir, frente a la reivindicación de método de selección de un fluido biológico, en vista de las enseñanzas de los documentos: D1 – US20060275829 - y D2 –US20040101830 -, o bien, D1 y D3 – US20060275753 -.

La sociedad solicitante presentó un capítulo reivindicatorio modificado en respuesta al requerimiento, mediante radicado bajo el N° 13-250463-00007-0000 en la fecha 26 de mayo de 2015 y delimitó el objeto y alcance de la invención hacia la librería de ligando aleatorio.

El segundo requerimiento fue comunicado en el Oficio N° 15157 del 17 de Diciembre de 2015 y comprendía objeciones en relación con la falta de claridad de la materia reivindicada, sustento descriptivo, unidad de invención y falta de novedad de la materia caracterizada en la reivindicación 1, al considerar que el documento D4 – US20100303805 – anticipa todos los elementos estructurales de los compuestos derivados de la Fórmula X.

La sociedad solicitante presentó una modificación al capítulo reivindicatorio como parte de la respuesta al requerimiento, mediante el radicado bajo el N° 13250463-00011-0000 en la fecha 20 de Abril 2016, en la que limitó los grupos y sustituyentes correspondientes al radical R₁ y la referencia al sustituyente R₂.

El tercer requerimiento fue comunicado en el Oficio N° 9462 del 09 de Septiembre de 2016 y reiteró las objeciones en relación con la falta de claridad de la materia reivindicada,

Resolución N° 20515

Ref. Expediente N° 13250463

falta de sustento, divulgación insuficiente, falta de novedad de la materia caracterizada en la reivindicación 1 en vista de las enseñanzas del documento D5 – US20090246124 – y finalmente, falta de nivel inventivo de la materia caracterizada en la reivindicación 5, al considerar que a partir de las enseñanzas de los documentos D4 – US2010030805 - y D6 – *J. Com. Chem. (2009)*- era posible derivar los elementos que se caracterizan a partir de la Fórmula Ia.

La sociedad solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio como parte de la respuesta al requerimiento formulado por el Despacho en virtud del artículo 45 de la Decisión 486 y mediante radicado bajo el N° 13250463 del 24 de Mayo de 2017 orientó la materia hacia la librería aleatoria de la Fórmula I, los compuestos de Fórmula X, y las restantes modalidades de compuestos asociados a las Fórmulas Ia, II, IIa y IIIa.

La Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció de forma definitiva sobre la patentabilidad de la materia a través de la Resolución N° 55921 del 12 de Septiembre de 2017, y decidió denegar el derecho de exclusividad en virtud de las prescripciones del artículo 48 de la Decisión 486, al considerar que a pesar de la respuesta aportada y de las modificaciones realizadas sobre el capítulo reivindicatorio, subsistían los impedimentos para la concesión porque la materia no era nueva ni inventiva.

Así, la Oficina denegó el privilegio solicitado, basándose en la falta de novedad de las reivindicaciones 1 a 6 y en la falta de nivel inventivo de las reivindicaciones 7 a15. La recurrente basa su argumentación en que la materia reclamada supera las objeciones de novedad y nivel inventivo, debido a las modificaciones voluntarias que presenta con motivo del recurso.

3.2 Modificaciones al capítulo reivindicatorio.

Se acepta el capítulo reivindicatorio contenido dentro del escrito del recurso de reposición, ya que no implica una ampliación de la materia inicialmente presentada, ya que hace la eliminación de -H como posible sustituyente para los radicales -R3 a -R6, de acuerdo con el art. 34 de la Decisión 486 de 2000. Igualmente, la recurrente paga la tasa correspondiente por la modificación que presenta y anexa el comprobante de recaudo generado por el sistema SIPI bajo el N° de recibo 17-86031 del 24 de Octubre de 2017.

3.3 Estudio de Novedad.

Adicionalmente, debido a las restricciones presentadas, es decir la eliminación del -H como posible sustituyente de los radicales -R3 a -R6, se puede afirmar que las objeciones de novedad se deben dar por superadas para el caso de la materia caracterizada en las reivindicaciones 1 a 6.

3.4 Estudio de Nivel Inventivo.

Si bien las reivindicaciones 7 a 15 son dependientes de la reivindicación principal, se insiste que dicha materia es una derivación evidente de la combinación de enseñanzas del documento D4, que enseña compuestos peptoides con estructuras similares para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas; así como la anterioridad D6 que enseña peptoides enlazados a través de un truncamiento N-terminal que los hacen atractivos para el desarrollo de librerías, razón por la cual la persona versada en la materia en búsqueda de librerías para el diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas, incluiría las enseñanzas de la anterioridad D6 dentro de los compuestos del documento D4 para llegar a la materia reclamada con la expectativa de diagnosticar efectivamente enfermedades como el Alzheimer, afectando el nivel inventivo de las librerías de las reivindicaciones 7 a 15

Resolución N° 20515

Ref. Expediente N° 13250463

No obstante lo anterior, vale la pena indicar que a la materia de las reivindicaciones 1 a 6 no se les efectuó un análisis de nivel inventivo y dado que no es posible realizar un examen de patentabilidad en instancia del recurso, por ser competencia exclusiva de la Dirección de Nuevas Creaciones, es necesario devolver el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de que se pueda efectuar el trámite correspondiente.

Además, este Despacho encuentra que en la Resolución impugnada no hubo manifestación alguna de la administración, en relación con la patentabilidad de los compuestos derivados de la Fórmula X, comprendida en la antigua reivindicación 4 del capítulo allegado con motivo de la respuesta al tercer requerimiento de fondo. En este orden de ideas, es necesario enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de que se disponga lo relacionado con la práctica de un examen de patentabilidad teniendo en cuenta la modificación al capítulo reivindicatorio anexo al radicado bajo el N° NC201/0010871 del 26 de Octubre de 2017, para lo que cual, será necesario cancelar la tasa correspondiente al examen de patentabilidad prevista en la Circular Única.

Por lo anteriormente expuesto, encuentra este Despacho procedente revocar la decisión impugnada y, en su lugar, remitir el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, con el propósito de que se practique el respectivo estudio de patentabilidad.

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

RESUELVE:

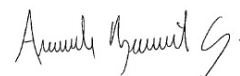
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 55921 del 11 de septiembre de 2017, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad, recordando a la sociedad recurrente que debe efectuar el pago respectivo por dicho examen para que se realice el correspondiente traslado al solicitante, teniendo en cuenta la modificación al capítulo reivindicatorio anexo al radicado bajo el N° NC201/0010871 del 26 de octubre de 2017.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad OPKO PHARMACEUTICALS, LLC, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la etapa de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 11 de junio de 2019



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRES
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2019.06.11
09:02:25 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.