

Bogotá, D.C., 28 de octubre de 2019

Doctor

IVAN MAURICIO PINZÓN JIMÉNEZ

Superintendente de Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC-

E.

S.

D.

REFERENCIA:	SOLICITANTE:	HANMI PHARM. CO. LTD
	TITULO:	"DERIVADOS DE GLUCAGÓN CON ESTABILIDAD MEJORADA"
	EXPEDIENTE:	NC2017/0006308

RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 44692

HELENA CAMARGO WILLIAMSON, mayor de edad y vecina de Bogotá D.C., identificada como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderada de la sociedad **HANMI PHARM. CO. LTD.**, respetuosamente me dirijo a usted con el fin de interponer recurso de REPOSICIÓN en contra de la Resolución No. 44692, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual se niega el privilegio de patente de la referencia. Lo anterior basándome en los hechos y argumentos que se exponen a continuación:

1. HECHOS

- 1.1. Mediante escrito radicado el 27 de junio de 2017, la sociedad HANMI PHARM, CO. LTD. presentó la solicitud de patente NC2017/0006308, correspondiente a la fase nacional de la solicitud internacional PCT/KR2015/014422 del 30 de diciembre de 2015.

- 1.2. El 21 de julio de 2017, la Superintendencia de Industria y Comercio requirió a mi mandante mediante oficio 10617 con el fin de comunicar que el petitorio presentaba inconsistencias; que el título indica un atributo subjetivo del objeto de la solicitud, que la descripción no refleja del todo las variables ni el desarrollo planteado y que el capítulo reivindicatorio presentaba reivindicaciones no patentables o que carecen de claridad o de sustento.
- 1.3. El 10 de agosto de 2017 presenté documento de cesión de la solicitud en trámite.
- 1.4. El 26 de septiembre de 2017 radiqué la respuesta al oficio 10617 presentando respuesta frente a las objeciones del título, sobre la falta de descripción de las variables y desarrollo en la descripción y de falta de claridad o sustento del capítulo reivindicatorio.
- 1.5. La solicitud en cuestión fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 806 del 29 de septiembre de 2017.
- 1.6. El 19 de febrero de 2018 pagué el correspondiente examen de patentabilidad.
- 1.7. El 17 de julio de 2018 la Superintendencia de Industria y Comercio dio traslado de las objeciones de fondo mediante el oficio número 8629.
- 1.8. El 06 de octubre de 2018 presenté memorial dando respuesta a las objeciones de fondo y se presentó un nuevo capítulo reivindicatorio.
- 1.9. El 09 de abril de 2019 la Superintendencia de Industria y Comercio dio traslado de las objeciones de fondo mediante el oficio número 2372.
- 1.10. El 10 de julio de 2019 solicité y realicé el pago para la prórroga del plazo de respuesta de las objeciones de fondo.
- 1.11. El 25 de agosto de 2019 presenté memorial dando respuesta a las objeciones de fondo y se presentó un nuevo capítulo reivindicatorio.
- 1.12. La Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución No. 44692 niega el privilegio de patente para la solicitud de la referencia, basado en argumentos de falta de nivel inventivo.

2. ARGUMENTOS DEL SOLICITANTE

2.1. La indebida interpretación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486

La división ha decidido negar la solicitud de patente, al considerar que la misma no cumple con el requisito de nivel inventivo.

Sobre el particular, se cita el artículo 14 de la Decisión 486, el cual establece que *“Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.”* Y el artículo 18 de la Decisión 486 que indica que *“Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica..”* Sin embargo y a pesar que la Decisión establece lo anterior, el Despacho ha considerado que la presente solicitud de patente no tiene nivel inventivo, y que los derivados de glucagón propuestos se derivan de los conocimientos que enseña el documento US20130143798 (D1).

El Solicitante respetuosamente considera que el Despacho y el Examinador ha realizado una indebida interpretación y aplicación de los artículos citados, la cual tiene su origen en la deficiente lectura y entendimiento de las reivindicaciones y la descripción de la invención frente al estado de la técnica, y por lo tanto realiza una inapropiada comparación de la invención con éste.

En este sentido, se encuentra que el presente despacho concluye erróneamente que la invención, el derivado de glucagón, no tiene nivel inventivo dado que considera que la diferencia entre ésta y D1 es que los péptidos de la solicitud tienen en su estructura varias sustituciones de aminoácidos con respecto a la secuencia de glucagón natural, con puntos isoelectrónicos entre 3.71 a 6.2 cuya carga neta a pH neutro es positiva y puntos isoelectrónicos entre 8,12 y 9,11 con carga negativa a pH neutro negativa, lo cual se considera un desarrollo motivado por lo que divulga D1.

Sin embargo, anotamos que los derivados de glucagón propuestos, los cuales tienen una actividad superior y que ahora han modificado los valores de puntos isoelectrónicos, en ningún caso, pueden haberse derivado fácilmente a partir de D1.

Sobre el análisis de nivel inventivo y la imposibilidad de desarrollar derivados de glucagón como los propuestos en la invención, recae además en el hecho que no es el simple resultado de aplicar los conocimientos que D1 presenta, pues este análisis **debe hacerse dentro del contexto** del documento en que se encuentra la información y **debe evitarse la realización de análisis de patentabilidad retrospectivo**, pues éste resulta contrario a lo establecido por las buenas prácticas de las oficinas de patente y a los lineamientos de la “GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD”¹ emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual señala que “Es importante tener en cuenta que una invención reivindicada que, a primera vista, parece evidente, puede ser inventiva. Una vez formulada una nueva idea, **a menudo se puede demostrar teóricamente el modo en el que se podría llegar a ella**, a partir de algo conocido, a través de una serie de etapas aparentemente fáciles.

El examinador de patentes debe evitar el uso de un análisis ex post facto de este tipo.”

(El resaltado es nuestro). Sin embargo, el Examinador considera que las modificaciones realizadas se derivan de D1, lo cual solo es posible partiendo y la divulgación de la presente invención, pues en ningún momento, D1 indica que estas modificaciones lograrían derivados como los propuestos con una actividad claramente superior, como la de los derivados propuestos.

Por lo tanto, es absolutamente claro que de la equivocada apreciación del objeto de la solicitud frente a D1 ese Despacho hizo una indebida aplicación del artículo 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, al considerar que las características de las invenciones confrontadas, la invención de mi mandante y la de D1, se derivaban de los conocimientos presentados, sin requerir siquiera experimentación o cono cimiento adicional.

2.2. Objeciones a la falta de nivel inventivo

En respuesta a esta objeción, la reivindicación 1 se ha modificado para referirse al derivado de glucagón de secuencias de aminoácidos representadas por las secuencias SEQ ID NOS: 12, 20, 22, 23 y 27.

¹ Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de utilidad. Superintendencia de Industria y Comercio. 2012. Sección 2.13.6.3. Páginas 137 y 138. Relativo al *Análisis ex post facto o retrospectivo o hindsight* (disponible electrónicamente en http://api.sic.gov.co/Documentos/Guia_Examen_Patentes.pdf)

Así, la nueva reivindicación 1 define lo siguiente:

Un derivado del glucagón, que comprende una secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en las secuencias de aminoácidos representadas por las SEQ ID NOS: 12, 20, 22, 23 y 27.

El Examinador ha indicado que la mayoría de los péptidos reivindicados tiene actividad relativa inferior al 100% excepto aquellos de secuencia SEQ ID NO 12, 20 y 22. En respuesta, hemos limitado el derivado de glucagón a aquellos de SEQ ID NOS: 12, 20, los cuales se reconoce que presentan actividad del glucagón.

Además, hemos añadido la SEQ ID NO 23 (actividad relativa 76.8) y SEQ ID NO 27 (actividad relativa 93.6) a los derivados de glucagón reivindicados. Estos derivados seguirían presentando actividad de glucagón hasta cierto punto, aunque no sean tan activos como las SEQ ID NOS: 20 y 22.

De acuerdo con la limitación de las secuencias de aminoácidos de los derivados de glucagón reivindicados, el solicitante quiere argumentar que los derivados de glucagón que tienen una actividad del glucagón superior y que han modificado los valores del punto isoelectrico no podrían, en ningún caso, haberse derivado fácilmente a partir de D1.

Es decir, el derivado de glucagón de la presente invención no solo presenta una constitución que no se describe en D1, sino que también posee un efecto notable debido a dicha constitución, por lo que debe reconocerse la inventiva de la presente invención.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, consideramos que la presente invención definida según el juego de reivindicaciones adjunto cumple los requisitos de patentabilidad y, por ello, rogamos al Examinador que reconsidere su opinión. Junto al presente documento, adjuntamos copia de trabajo del nuevo juego de reivindicaciones donde pueden identificarse estas correcciones para mejor referencia.

A la luz de lo anterior, Solicitamos a este Despacho estudiar este capítulo reivindicatorio aportado junto con este recurso, para el cual se aporta el pago de la respectiva tasa, teniendo en cuenta que el acto administrativo acusado no está en firme, y que por lo tanto no se ha terminado el trámite de la presente solicitud. Esto de acuerdo artículo 87 del CPACA. Adicionalmente, el acto de negación de la patente, no es un acto definitivo de acuerdo con el artículo 43 del CPACA y por lo tanto, no se ha terminado el trámite.

3. PETICIÓN

De acuerdo a lo manifestado en el presente escrito, solicito a usted:

- a. Que de conformidad con lo previsto por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se tengan en cuenta y se resuelvan cada uno de los argumentos y cuestiones planteadas, así como también todas aquellas que aparezcan con motivo de este recurso.
- b. Que se revoque en su totalidad la resolución No. 44692, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio y se conceda el privilegio de patente.

Del Señor Director,

Posse Herrera Ruiz



HELENA CAMARGO WILLIAMSON
C.C 35.455.268 de Bogotá
T.P, 76985

Anexo: Formulario de modificaciones

Capítulo reivindicatorio con control de cambios.

Capítulo reivindicatorio modificado.

Recibo de pago de modificaciones voluntarias al capítulo reivindicatorio.