

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 14120

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. N° 03-78836

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia con el número 03078836 00000000 del día 09 de septiembre del 2003, se solicitó conceder la patente de invención contenida en el expediente de la referencia.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado observaciones.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico visibles a folios 100 a 102 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el número 03-078836-00007-0000 del 15 de febrero del 2007, atendió oportunamente el requerimiento formulado presentando nuevos folios 111 a 113 con el texto de las reivindicaciones que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. El capítulo en mención se acepta, como quiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de La Comunidad Andina se 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"*.

SEXTO: Que en el presente caso cumplen los requisitos indicados en el numeral anterior las reivindicaciones 4 y 19 contenidas en los folios 111 y 113, razón por la cual este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas el privilegio de patente solicitado.

14120

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 14120

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. N° 03-78836

SEPTIMO: Que el artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece: *"La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:*

- a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención;*
- b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;*
- c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;*
- d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera;*
- e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y,*
- f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención".*

Por su parte, el artículo 30 de la misma disposición dispone: *"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.*

"Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple."

Las reivindicaciones 1 a 3 y 5 a 7 contenidas en el folio 111 del expediente administrativo, reclaman un anticuerpo que se enlaza selectivamente a una proteína codificada por FIV inactivado, o por que es inactivado mediante tratamiento con formalina; sin embargo, no se definen las características técnicas o estructurales del mismo, simplemente se caracteriza por el resultado a alcanzar. Tal como se mencionó en conceptos anteriores un antígeno o polipéptido puede ser reconocido selectivamente por una gran cantidad de

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 14120

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. N° 03-78836

anticuerpos poli o monoclonales y se indicó expresamente: "mientras no se divulgue específicamente su secuencia de aminoácidos o el número de depósito del híbrido que lo produce, no es posible efectuar una diferenciación objetiva entre el objeto reclamado y se sugirió que se definiera inicialmente el anticuerpo mediante su secuencia o mediante el número del híbrido que lo produce y después, sí señalar las demás propiedades del anticuerpo. De esta forma y siendo que a pesar de la respuesta del solicitante no es posible establecer exactamente la materia para la cual se reclama protección se considera que las reivindicaciones mencionadas no definen, ni limitan claramente la materia que se desea proteger y por ende no pueden obtener el beneficio de patente solicitado.

Las cláusulas 7 a 11 de los folios 11 y 112 reclaman un método para la detección y cuantificación de un epítipo en la proteína codificada por FIV inactivado presente en una muestra que comprende poner en contacto la muestra con el anticuerpo que se une específicamente a dicho epítipo. Tal como se mencionó anteriormente, el método se caracteriza por el resultado a alcanzar, más no por sus características técnicas; es decir, se está tratando de definir la invención por el problema técnico a resolver y no por los aspectos propios de dicho método que lo diferencian de cualquiera existente en el estado de la técnica.

Aún a pesar de las sugerencias efectuadas en el concepto técnico realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486, en donde se indicó que para realizar una correcta definición del método debía especificarse la secuencia lógica de sus etapas, las condiciones a las que se llevaba a cabo y sobretodo aquellos elementos característicos que lo diferenciaban de cualquier inmuno-ensayo común; el solicitante mantiene la materia objetada previamente, por lo tanto el método reivindicado en estas cláusulas tampoco puede ser objeto de patente.

Lo mismo sucede con las reivindicaciones 12 a 16 de los folios 112 y 113, que reclaman un método convencional para producción de anticuerpos monoclonales que comprende las etapas básicas de cualquier método para la generación de híbridos, que describe un resultado esperado, pero no la forma inventiva y novedosa de llegar a ese resultado. Al mantener la misma materia ya objetada en las nuevas reivindicaciones, las deficiencias para la concesión también persisten.

Finalmente, en las reivindicaciones 17 y 18 del folio 113, se reclaman las células de híbridos caracterizadas por que son apropiadas para obtener un anticuerpo, cayendo nuevamente en el error de definir la materia por el resultado esperado y no por sus características propias, impidiendo así que la materia reclamada pudiese ser objeto de patente.

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 14120

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. N° 03-78836

OCTAVO: Que de acuerdo con el objeto concedido, es necesario modificar el título de la invención, para que quede de la siguiente manera: "ANTICUERPO MONOCLONAL PRODUCIDO POR LA LINEA DE CELULAS CON NUMERO DE DEPOSITO ATCC-PTA4837".

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Otorgar privilegio de patente de invención a la creación denominada:

**" ANTICUERPO MONOCLONAL PRODUCIDO POR LA LINEA DE CELULAS CON
NUMERO DE DEPOSITO ATCC-PTA4837 "**

Clasificación IPC: C 12 N 15/13, C 07 K 16/08.

Reivindicación(es): 4 y 19 **Folio(s):** 111 y 113.

Titular(es): WYETH.

Domicilio(s): Madison, New Jersey, Estados Unidos de América.

Inventor(es): Chengjin Michael Huang.

Prioridad N°: 60/410,246 **Fecha:** 12 de septiembre del 2002 **País:** US.

Vigente desde: 09 de septiembre del 2003 **Hasta:** 09 de septiembre del 2023

ARTICULO SEGUNDO: Negar el privilegio de patente solicitado para las reivindicaciones 1

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 14120

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. N° 03-78836

a 3 y 5 a 18 contenidas en los folios 111 a 113 del expediente, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su privilegio caducará en las condiciones prescritas por las disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial.

ARTICULO CUARTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro .

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, o a quien haga sus veces, en su calidad de representante legal de Wyeth., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio, del cual podrá hacer uso al momento de la notificación o dentro de los cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

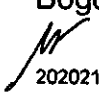
Dada en Bogotá, D.C., a los **17 MAYO 2007**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctora
ALICIA LLOREDA RICAURTE
Calle 72 N° 5 – 83.
Bogotá, D.C.



202021