

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56893

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-135216

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. 14652 del 01 de abril de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "ANTICUERPOS ANTI-CD44 HUMANIZADOS QUE MEDIAN LA CITOTOXICIDAD DE CÉLULAS DE CÁNCER", 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 los requisitos legalmente previstos para el otorgamiento de patente.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 14 de mayo de 2013 con el No. 09-135216-00009-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad F-HOFFMANN-LA ROCHE AG., interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, la recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por cuatro reivindicaciones y una solicitud divisional bajo el radicado N° 13-119040-00000-0000.

La recurrente afirma que la materia reclamada en el capítulo reivindicatorio modificado es nueva frente al documento D1, puesto que dicho documento no divulga todas las características esenciales del anticuerpo reclamado por la solicitante.

Frente al documento D1 la recurrente señala que se refiere a un anticuerpo monoclonal producido mediante el hibridoma depositado con el acceso ATCC No. PTA-4621 y anticuerpos quiméricos basados en la secuencia de aminoácidos de las regiones variables de cadena pesada y ligera del anticuerpo monoclonal con el número de depósito mencionado. Sin embargo, la solicitante asegura que existen diferencias estructurales entre las secuencias del anticuerpo divulgado en el documento D1 y el reclamado en la presente solicitud, específicamente en que las secuencias SEQ ID NO 7 y 9 se diferencian en más de 17 aminoácidos y en más de 15 aminoácidos para la SEQ ID NO 8.

Por tanto, el nuevo capítulo reivindicatorio reclama un anticuerpo que comprende una región variable de cadena pesada con SEQ ID NO: 7 o 9, y una región variable de cadena ligera con SEQ ID NO: 8. Y ya que dichas secuencias no están divulgadas de manera "clara, precisa y directa" en el documento D1, cumplen con el requisito de novedad y por tanto la recurrente solicita que dicho capítulo reivindicatorio sea concedido.

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 acepta el nuevo capítulo reivindicatorio presentado bajo el radicado N° 09-135216-00010-0000, ya que no implica una ampliación de materia.

Por otra parte, este Despacho considera que en este caso la división de la solicitud propuesta 13-119040 no procede comoquiera que la solicitud fraccionaria contiene la misma materia del capítulo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56893

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-135216

reivindicatorio presentado para la solicitud parental radicado bajo el N° 09-135216-00004-0000 del 05 de julio de 2011, por lo que no requiere un nuevo análisis de patentabilidad ya que no corresponde a un concepto inventivo diferente al estudiado y que por otra parte, no fue requerido por falta de unidad de invención. Sin embargo, se aclara a la solicitante que la materia allí reclamada no cumple con el requisito de novedad, toda vez que se refiere a un anticuerpo producido por el hibridoma con numero de acceso PTA-4621, el cual se encuentra divulgado en el documento D1. Si bien dicho documento no especifica las secuencias de aminoácido de los CDR's del anticuerpo monoclonal obtenido mediante dicho hibridoma, si proporciona las secuencias nucleótidas para las cadenas variables pesada y liviana, donde se encuentran los codones que codifican los mismos CDR's descritos por la reivindicación 1 de la solicitud divisional.

Por otra parte, este Despacho considera que el nuevo capítulo reivindicatorio presentado en el cual se reclama un anticuerpo que comprende una región variable de cadena pesada con SEQ ID NO: 7 o 9, y una región variable de cadena ligera con SEQ ID NO: 8 y composiciones que lo contienen, es nuevo frente a las enseñanzas del documento D1, puesto que la estructura del anticuerpo reclamado no es divulgada en dicha anterioridad.

En este orden de ideas, admite esta Oficina que el objeto ahora reivindicado cumple los requisitos que hacen posible el otorgamiento de patente; en consecuencia, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar la división de la solicitud propuesta 13-119040-00000-0000 con relación a la solicitud N° 09-135216-00010-0000 por las razones expuestas en la parte considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 14652 del 01 de abril de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO TERCERO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

"ANTICUERPOS ANTI-CD44 HUMANIZADOS QUE MEDIAN LA CITOTOXICIDAD DE CÉLULAS DE CÁNCER"

Clasificación IPC: A61K 39/395; A61K 47/48; A61K 51/10; A61P 35/00; A61P 37/04; C07K 16/28; C07K 16/30; C07K 16/46; C12P 21/08; G01N 33/574; G01N 33/577.

Reivindicaciones: 1 a 4 incluida(s) en el radicado bajo el No 09-1352016-00010-0000.

Titular: F. HOFMANN-LA ROCHE AG.

Domicilio: Basel-Stadt, Suiza

Inventores: David S.F. Young, Helen P. Findlay, Susan E. Hahn, Lisa M. Cechetto y Fortunata Mcconkey.

Prioridad N°: 11/807.887 **Fecha:** 30 de mayo de 2007 **País:** US.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56893

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-135216

Solicitud Internacional N°: PCT/CA2008/000978 **Fecha:** 23 de mayo de 2007.

Vigente desde: 23 de mayo de 2007 **Hasta:** 23 de mayo de 2027.

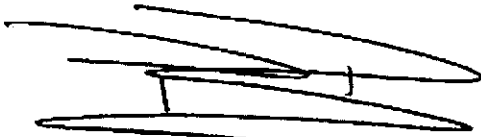
ARTÍCULO CUARTO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

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

ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad F. HOFMANN-LA ROCHE AG., entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por estar agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 27 Sep 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
ALICIA LLORED A RICAURTE
notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Elaboró: Sandra Carolina Crespo ✓
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon ✓
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez ✓