

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 14593
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-23468

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral
26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el día 26 de febrero de 2010 con el N° 10-023468-00000-0000, la sociedad REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., presentó la solicitud de patente de invención titulada "ANTICUERPOS HUMANOS CONTRA CD20 HUMANO Y MÉTODO PARA UTILIZARLOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US 2008/071709 del 31 de julio de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 626 del 22 de marzo de 2011, habiéndose presentado oposición por parte de la sociedad Procaps S.A., oposición que frente a la materia última reivindicada no desvirtuó la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará más adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 21420 y notificado por fijación en lista el 27 de noviembre de 2012 se requirió a la 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 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 10-023468-00007-0000 del 20 de febrero de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 6 (Fls. 316 y 317) que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

Análisis de la oposición presentada por la sociedad Procaps S.A.

Argumenta el opositor que esta solicitud pretende obtener patente para el uso de la composición, no solo a la composición como tal o a un método de fabricación mediante la cual se obtenga un producto tangible. Igualmente, que el artículo 20

Página 1 de 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 14593

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-23468

de la Decisión Andina 486 incluye en la materia no patentable los métodos de tratamiento aplicados a los seres humanos o a animales (Fl. 309, párr. 2).

Dice el opositor que esta solicitud pretende obtener patente para un anticuerpo anti-CD20 que carece de nivel inventivo frente al documento US2004/167319 publicado el 26 de agosto de 2004 (Fls. 310 y 311).

Frente a estos argumentos, el solicitante no presentó respuesta a la oposición presentada ni modificó el capítulo reivindicatorio originalmente presentado. Sin embargo, posteriormente en respuesta al oficio N° 21420 modificó el capítulo reivindicatorio presentado.

Analizadas las razones anteriormente expuestas, se concluye que los argumentos presentados por el opositor frente al uso y al método de tratamiento que reclamaba el capítulo reivindicatorio presentado inicialmente con la solicitud, fueron superados con el capítulo reivindicatorio modificado (Fl. 316 y 317), pues estos excluyen las reivindicaciones de uso y método de tratamiento.

Adicionalmente, frente a los documentos presentados por el opositor esta oficina encuentra que los anticuerpos allí divulgados difieren en su estructura del anticuerpo 10F2-13 definido por las secuencias SEQ N° 341, 343, 345, 349, 351 y 353. Además, el anticuerpo 10F2-13 demuestra una mayor actividad, específicamente en valores de afinidad de unión, que los anticuerpos del estado de la técnica (Ej. 4 y 6), demostrando así la ventaja técnica que aporta el anticuerpo anti-CD20 de la solicitud.

De acuerdo con lo expuesto, considera esta Superintendencia que los argumentos presentados por el opositor no prosperan frente a la solicitud que aquí se analiza como elementos que permitan desvirtuar su patentabilidad.

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

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 6 contenidas en los folios 316 y 317 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 14593
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-23468

SÉPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "ANTICUERPO 10F2-13 QUE SE UNE A CD20 HUMANO".

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Procaps S.A., de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: 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:

"ANTICUERPO 10F2-13 QUE SE UNE A CD20 HUMANO"

Clasificación IPC: A61K39/395; A61P35/00; C07K16/28

Reivindicaciones: 1 a 6 **Folios:** 316 y 317.

Titular: REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.

Domicilio: Tarrytown, New York, Estados Unidos de América.

Inventor: Joel H. Martin, Li-Hsien Wang, Sean Stevens y Erin M. Allison.

Prioridad N°: 60/962,811 **Fecha:** 31 de julio de 2007 **País:** US.
61/067,994 3 de marzo de 2008 US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2008/071709 **Fecha:** 31 de julio de 2008.

Vigente desde: 31 de julio de 2008 **Hasta:** 31 de julio de 2028.

ARTÍCULO SEGUNDO: 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 14593

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-23468

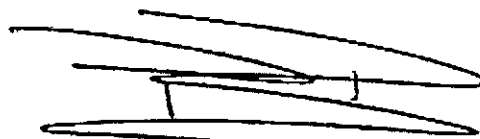
ARTÍCULO TERCERO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a las sociedades Regeneron Pharmaceuticals, INC. y Procaps S.A., entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 01 Abr 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
cavelier@cavelier.com

Elaboró: Natalia Lamprea Bermudez ✓
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓