

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23984

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-048790

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 26 de abril de 2010 con el N° 10-048790-00000-0000 por la(s) sociedad(es) U3 Pharma GmbH y Amgen Inc., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "PROTEÍNAS DE UNIÓN A ANTÍGENO DE FACTOR DE CRECIMIENTO TIPO FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO DE UNIÓN A HEPARINA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2008/008233 del 26 de septiembre de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 633 del 20 de octubre de 2011, habiéndose presentado oposición por parte de la(s) sociedad(es) Lafrancol S.A., la(s) cual(es) una vez fue(ron) estudiada(s) por el Despacho, no desvirtuó la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará más adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 23655, notificado por fijación en lista el 26 de diciembre 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, 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° 10-048790-00011-0000 del 20 de marzo de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 19 que reemplaza(n) 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 Lafrancol S.A.

Argumenta la opositora, que esta solicitud comprende composiciones y combinaciones

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23984

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-048790

farmacéuticas que se refieren a proteínas de unión a antígeno que tienen afinidad para el factor de crecimiento de unión a heparina, lo que corresponde a prácticas y eventos totalmente conocidos en la industria farmacéutica, de manera que no presentan ninguna clase de novedad ni de nivel inventivo. Señala también la opositora que composiciones farmacéuticas que involucran agentes como cisplatino, bevacizumab, entre otros se encuentran descubiertas y plenamente identificadas en el sector químico-farmacéutico y presenta el opositor la monografía de los compuestos cisplatino y bevacizumab, contenidas en "The Merck Index", y afirma que estas moléculas ostentan beneficios patentarios concedidos por Alemania.

Frente a la oposición presentada la solicitante argumenta que la opositora no realiza ninguna comparación técnica y simplemente se limita a afirmar que por ello es claro que la presente solicitud carece de novedad y nivel inventivo. La solicitante señala igualmente que la oposición no indica cuál es el estado del arte más cercano y solamente indica números de patentes o solicitudes de patente, que comprenden ciertos de los componentes presentes en las composiciones farmacéuticas reivindicadas por separado. Finalmente, la solicitante afirma que la opositora no ha demostrado por qué la presente solicitud podría derivarse de manera obvia a partir de los documentos señalados y tampoco ha evaluado el efecto técnico de la misma.

Analizadas las razones anteriormente expuestas, se concluye que el opositor falló en demostrar porqué el objeto de la solicitud carece de novedad y de nivel inventivo como lo insinuó inicialmente. La sociedad opositora no suministra algún elemento técnico que permita realizar un juicio comparativo, ni tampoco presenta anterioridad o documento con el que pueda soportar lo afirmado.

De acuerdo con lo expuesto, considera esta Superintendencia que los argumentos presentados por la sociedad opositora no están debidamente sustentados, por lo mismo, 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,*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23984

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-048790

siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

SEXTO: Que en el presente caso la(s) reivindicación(es) 1 a 11, 17 y 18 cumple(n) los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para la(s) misma(s) la patente solicitada.

Tal como está contemplado en el artículo 14 de la Decisión 486 los usos no son susceptibles de protección, se protegen los productos o procedimientos, donde el producto esté correctamente definido por su conformación o su composición y los procedimientos por la serie de etapas que busquen un fin. El uso no corresponde ni a un producto ni a un procedimiento, sino que es simplemente la aplicación industrial de esos productos o procedimientos. La(s) reivindicación(es) 13 a 16, no puede(n) ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en la norma en comento, por cuanto está(n) referida(s) a un uso, aunque el solicitante la(s) encabeza con la palabra 'composición farmacéutica', en realidad está(n) referida(s) al uso de la composición de la(s) primera(s) reivindicación(es). Nótese que la(s) reivindicación(es) 13 claramente reclama(n) la composición farmacéutica por referencia al "uso en la prevención o tratamiento de una enfermedad hiperproliferativa, en particular cáncer", y por lo tanto no es posible conceder para ella(s) el privilegio de patente solicitado.

Que por su parte, no se acepta(n) la(s) reivindicación(es) 12 y 19 visible(s) en el escrito radicado bajo el N° 10-048790-00011-0000, por cuanto está(n) referida(s) a un método de tratamiento, aunque el solicitante la(s) encabeza con la palabra "composición farmacéutica" y que "comprenden un anticuerpo dirigido contra una tirosina cinasa receptora o contra EGFR" y "para ser administrada como monoterapia o en combinación". El método reclamado en la(s) reivindicación(es) 12 y 19, es un método de tratamiento terapéutico, el cual no puede ser objeto de patente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 lit. d) de la referida Decisión 486, en razón a que allí se establece que no serán patentables: "los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o animales".

RESUELVE:

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23984

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-048790

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:

“ PROTEÍNAS DE UNIÓN A ANTÍGENO DE FACTOR DE CRECIMIENTO TIPO FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO DE UNIÓN A HEPARINA ”

Clasificación IPC: A61K 33/24, 39/395; A61P 35/00; C07K 16/22, 16/28.

Reivindicación(es): 1 a 11, 17 y 18 incluida(s) en el radicado bajo el N° 10-048790-00011-0000.

Titular(es): U3 PHARMA GMBH y AMGEN INC.

Domicilio(s): Martinsried, Alemania y Thousand Oaks, California, Estados Unidos de América.

Inventor(es): Mike Rothe, Norbert Prenzel, Eric Borges, Orit Foord y Thore Hettmann.

Prioridad(es) N°: 60/975,485 **Fecha:** 26 de septiembre de 2007 **País:** US
EP 07018946.9 26 de septiembre de 2007

Solicitud internacional N°: PCT/EP2008/008233 **Fecha:** 26 de septiembre de 2008.

Vigente desde: 26 de septiembre de 2008 **Hasta:** 26 de septiembre de 2028.

ARTÍCULO TERCERO: Denegar la patente de invención solicitada para la(s) reivindicación(es) 12 a 16 y 19, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23984

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-048790

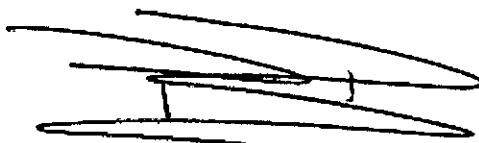
ARTÍCULO QUINTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) U3 Pharma GmbH y Amgen Inc., y a la(s) sociedad(es) opositora(s) Lafrancol S.A., entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ellas 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 29 Abr 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
cavelier@cavelier.com

Doctor(a)
TITO NOÉ PARRA MURILLO
tparra@lafrancol.com
msalazar@lafrancol.com

Elaboró: Moncaleano Prado Juan David ✓
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓