

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:33259

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/10-061059

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. 86120 del 26 de diciembre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “ANTICUERPOS ANTIMESOTELINA”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 07 de febrero de 2014 con el No. 10-061059-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, por intermedio de apoderado, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente presentó un nuevo capítulo reivindicatorio que consta de once reivindicaciones sobre el cual manifiesta que “...con el fin de darle claridad a la reivindicación 1 donde se ha incluido el contenido de la reivindicación 7, de manera que se especifican las secuencias de las 6 CDRs del anticuerpo de la invención”. Adicionalmente, bajo el radicado No. 10-068059-00010-0000, con fecha de 12 de mayo de 2015, presenta una modificación al pliego reivindicatorio presentado con el recurso, la cual consiste en “...dejar solamente en la parte característica lo referente a las características técnicas esenciales y novedosas del anticuerpo (...); además en el preámbulo se incluyó lo relacionado a la naturaleza del epítope, es decir, la expresión ‘que comprende una región de unión al antígeno que es específica de la mesotelina (SEC ID N° 370)’”. En dicha modificación la recurrente también informa que en la respuesta al concepto técnico de fecha 30 de mayo de 2013 se adjuntó un nuevo listado de secuencias donde se incluyó la secuencia SEQ ID NO: 372 “la cual tiene su sustento en la Descripción de la Invención que se refiere a la MF-T VL mostrada en la tabla 4 de la página 33 de la solicitud original presentada”.

Con relación a la nueva reivindicación 1, la recurrente señala que al incluir las seis CDRs del anticuerpo reclamado, éste está definido por su estructura completa y que “dichas secuencias de los seis CDRs no se describen en ninguno de los documentos D1, D2 y D3 del estado de la técnica citados por el Examinador, por lo que la reivindicación 1 es NUEVA”. Asimismo, manifiesta que en cuanto al nivel inventivo, “las características diferenciales entre el anticuerpo de la presente invención y los descritos en los documentos D1, D2 y D3 son tanto la secuencia de sus seis CDRs como la unión invariable a Mesotelina”.

Afirma que contrario a lo establecido por el Examinador, el problema técnico objetivo resuelto por la presente invención es “proporcionar un anticuerpo que se una a mesotelina y cuya unión a mesotelina sea una unión invariable”. Además, justifica que los CDRs particulares son los que “hacen que el anticuerpo de la invención se una de manera específica e invariable”. Adicionalmente señala que la nueva reivindicación 1 tiene nivel inventivo puesto que “ninguno de los documentos citados hace mención alguna a la característica de unión a mesotelina, y ni siquiera la sugieren”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:33259

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/10-061059

Sumado a lo anterior, menciona que por el hecho de que la nueva reivindicación 1 es nueva e inventiva, también lo son las nuevas reivindicaciones dependientes.

Por último, mediante escrito radicado No. 10-061059-00009-0000 el 11 de febrero de 2014 la recurrente presenta una solicitud divisional identificada bajo el No. 14-028764.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

En primer lugar, resulta pertinente aclarar que de la lectura de las reivindicaciones del nuevo capítulo reivindicatorio presentado bajo escrito radicado No. 10-068059-00010-0000, se aprecia que éstas sí limitaron la materia reclamada con relación a las anteriormente presentadas al incluir las secuencias de los seis CDRs del anticuerpo en la reivindicación independiente 1, y por tanto, sí hay diferencia con la materia comprendida en las anterioridades citadas D1 – D3 puesto que dichos documentos se refieren a anticuerpos con estructura diferente, y que por tanto la materia ahora reclamada cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos por la D486.

Con relación al argumento según el cual la secuencia SEQ ID NO. 372 ahora listada tiene sustento en la descripción, se aclara que se confirmó que la secuencia SEQ ID NO. 372 tiene la misma secuencia de aminoácidos descrita para la región VL del anticuerpo MF-T en la tabla 4 (Fl. 43 Rad. 10-068059-00007-0000).

Por último, respecto a la solicitud fraccionaria, se aclara que será estudiada en trámite independiente y decidida en su propio expediente.

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, se

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 86120 del 26 de diciembre de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

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:

“ANTICUERPOS ANTIMESOTELINA”

Clasificación IPC: C07K 16/30, A61K 39/395, A61P 35/00.

Reivindicaciones: 1 a 11 incluida(s) en el radicado bajo el N° 10-061059-00010-0000.

Titular: BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH.

Domicilio: Berlín, Alemania.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:33259

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/10-061059

Inventores: Antje Kahnert, David Light, Doug Schneider, Renate Parry, Noboru Satozawa, Tara Renee Heitner Hansen, Stefan Steidl y Ulrike Schubert.

Prioridad N°: 61/004,378 **Fecha:** 26 de noviembre de 2007 **País:** US

Solicitud Internacional N°: PCT/EP2008/009756 **Fecha:** 19 de noviembre de 2008.

Vigente desde: 19 de noviembre de 2008 **Hasta:** 19 de noviembre de 2028.

ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por estar agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 30 Jun 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDÓ DEL CASTILLO

Doctor(a)

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, mde@mdelaw.com;

Elaboró: Edna Carolina Bonilla Leon
Revisó: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez