

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 77808
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad.PCT/10-061141

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 21 de mayo de 2010 con el No. 10-061141-00000-0000, por la sociedad Genentech, Inc., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "PURIFICACIÓN DE ANTICUERPOS POR CROMATOGRAFÍA DE INTERCAMBIO CATIÓNICO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2008/081516 del 29 de octubre de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 628 del 20 de mayo de 2011, habiéndose presentado oposición por parte de la sociedad Laboratorio Franco Colombiano, Lafrancol S. A., la cual una vez fue estudiada 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° 5391 y notificado por fijación en lista el 19 de marzo de 2013 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° 10-061141-00009-0000 del 19 de junio de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 17 que rempazan 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 Laboratorio Franco Colombiano, Lafrancol S. A.

Argumenta la opositora que los métodos de purificación por cromatografía de intercambio iónico aplicables a anticuerpos son prácticas conocidas en la industria farmacéutica y por lo tanto la solicitud no cumple los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, por lo cual no es patentable.

La opositora afirma, además, que no es posible acceder a un beneficio patentario sobre moléculas

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 77808
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad.PCT/10-061141

de anticuerpos que son conocidas y para apoyar tal afirmación presenta el ejemplo de 'Rituximab', que es un anticuerpo conocido, según los documentos WO9411026 y US5763137 y la ficha técnica del libro de texto 'The Merck Index'.

Frente a la oposición presentada la solicitante argumenta que la oposición no señala las citas de los documentos mencionados donde se divulguen las mismas enseñanzas de la solicitud. Además, la solicitante indica que 'Rituximab' sólo hace parte de las reivindicaciones dependientes, donde es una de las modalidades preferidas. Con respecto a los documentos WO9411026 y US5763137 citados por el opositor, argumenta que no tienen relación con el concepto inventivo de la solicitud.

Con respecto a los argumentos de la oposición y de la solicitante, esta Oficina observa que el documento WO9411026 da a conocer un método para purificar anticuerpos por cromatografía, pero no indica que el primer lavado se realice a pH más alto (6,8 a 9) que el pH de las otras etapas, como presenta la solicitud, sino que todas las etapas se realizan a pH 7,4 (documento WO9411026, método B vi, Pág. 30, líneas 7 y 14). De otro lado, el documento US5763137 no tiene relación con el objeto de la solicitud, dado que se refiere a un 'Método para hacer una placa de impresión litográfica'.

Además, esta Oficina encuentra que asiste razón a la solicitante en su argumento según el cual 'Rituximab' sólo se menciona en las reivindicaciones dependientes, por lo cual no constituye una característica técnica esencial de la solicitud y por tanto no se solicita patente para tal compuesto, sino que el objeto de la solicitud consiste en un método para purificar anticuerpos por cromatografía de intercambio catiónico.

En consecuencia, los documentos mencionados por la opositora no desvirtúan la novedad ni el nivel inventivo del método de la solicitud.

Analizadas las razones anteriormente expuestas, se concluye que la opositora no demuestra porqué el objeto de la solicitud carece de novedad o de nivel inventivo, como afirmó inicialmente.

De acuerdo con lo expuesto, esta Superintendencia considera que los argumentos presentados por la sociedad opositora no están debidamente sustentados, por lo cual no prosperan frente a la solicitud que aquí se examina, 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."*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 77808
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad.PCT/10-061141

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 17 (Rad. 10-061141-00009-0000) cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "PURIFICACIÓN DE ANTICUERPOS POR CROMATOGRAFÍA DE INTERCAMBIO CATIÓNICO".

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorio Franco Colombiano, Lafrancol 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:

"PURIFICACIÓN DE ANTICUERPOS POR CROMATOGRAFÍA DE INTERCAMBIO CATIÓNICO"

Clasificación CIP: CO7K16/06, CO7K1/18, CO7K16/28 y CO7K16/22.

Reivindicaciones: 1 a 17 incluidas en el radicado bajo el No: 10-061141-00009-0000.

Titular: GENENTECH, INC.

Domicilio: South San Francisco, California, Estados Unidos de América.

Inventores: Benedicte Andree Lebreton, Deborah Ann O'Connor, Aurelia Safta y Mandakini Sharma.

Prioridad No.: US 60/983,825 **Fecha:** 30 de octubre de 2007 **País:** US.

Solicitud Internacional N°: PCT/US2008/081516 **Fecha:** 29 de octubre de 2008.

Vigente desde: 29 de octubre de 2008 **Hasta:** 29 de octubre 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 77808
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad.PCT/10-061141

anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

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

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Genentech, Inc., entregándole copia de la misma y advirtiéndole 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 13 Dic 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
jcadena@bc.com.co

Doctor
TITO NOÉ PARRA MURILLO
tparra@lafrancol.com;
msalazar@lafrancol.com

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca ✓
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓